



### MARCAS COMERCIALES EN LA UNION EUROPEA

Actualmente disponibles para no europeos a través de formalidades simplificadas en todo el territorio de la unión europea

La marca comercial constituye actualmente un elemento esencial de la estrategia comercial. Ofrecen referencias fijas a consumidores, en mercados saturados con productos y servicios muy similares. Por consiguiente, fomentan la fidelidad de consumidor, constituyendo el único elemento que distingue los productos que busca el consumidor.

Anteriormente, cuando un emprendedor que no pertenecía a la unión europea quería proteger la marca comercial de sus productos y servicios, tenía que registrar esa marca comercial en cada uno de los estados europeos en los que buscaba protección. Por consiguiente, se veía obligado a cumplir formalidades repetidas que por lo general eran esencialmente las mismas: un procedimiento de lo más tedioso.

En el contexto actual de globalización de mercados, la Unión Europea recientemente derogó la condición de nacionalidad para naturales o personas legales tenedoras de marcas comerciales, lo que hace posible que emprendedores extranjeros accedan a la **marca comercial de la comunidad**. Efectivamente, a partir del 19 de febrero de 2004, se puso a disposición de emprendedores extranjeros un proceso único para la inscripción de marcas comerciales por ante la *Oficina de Armonización en el mercado interno* (*Office for Harmonization in the Internal Market*) (O.H.I.M. por sus siglas en inglés) que hace posible la inscripción de una marca comercial y otorga protección en 25 países de la Unión: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, y Suecia.

El proceso de inscripción de una marca comercial comunitaria es ventajoso para el emprendedor que pretende obtener una protección global en todos los países de la unión europea dado que simplifica los procedimientos preliminares y reduce los costos comerciales relacionados.

Asimismo, como requisito de validez, la marca comercial comunitaria al igual que las marcas comerciales nacionales debe cumplir con determinadas condiciones:

1. No debe ser descriptiva, genérica, engañosa, contraria al orden público a las normas aceptadas sobre buenas costumbres, constitutivas de un emblema o insignia oficial;
2. Debe constituir un signo visible que permita asumir una función distintiva y ser susceptible de representación gráfica ( color, eslogan, forma del producto, acondicionamiento, diseños, pictogramas, retratos de personas, firmas, combinación de letras, un número, una letra, marcas de sonido...);
3. Debe encontrarse disponible.

#### 1. Inscripción

La solicitud de inscripción requiere la identificación del solicitante, las lista de productos o servicios respecto de los cuales se requiere la inscripción (de acuerdo con la clasificación internacional establecida en el Contrato Niza.), una descripción de la marca comercial, indicación del idioma de solicitud (español, alemán, inglés, francés o italiano) y un segundo idioma que acepte el solicitante como idioma eventual en el caso de procedimientos contenciosos.

La aplicación luego se presenta por ante la Oficina, o el servicio de propiedad intelectual central del estado miembro o la oficina de marcas comerciales Benelux, ambas emitirán la solicitud a la Oficina dentro de las dos semanas de su presentación.

El solicitante debe pagar, dentro del mes de la presentación de la solicitud, un impuesto por el importe de EUR 900 por tres clases (EUR 750 en el caso de presentación electrónica), al que se agrega, si corresponde, un impuesto adicional de EUR 150 por cada clase adicional de productos o servicios.

La oficina luego proporciona un **informe de investigación comunitaria** en la que menciona las marcas comerciales comunitarias y las solicitudes de marcas comerciales comunitarias susceptibles de impugnar la solicitud.

Informa acerca de esto al solicitante así como también a cualquier tenedor de derechos anterior, para que éstos puedan formular oposición por medio de la presentación a la Oficina de observaciones escritas que indiquen los motivos por los cuales la marca comercial propuesta debería ser rechazada para su inscripción.

A partir del 10 de marzo de 2008, el solicitante también podrá llevar adelante una investigación nacional opcional respecto de la cual el informe estará sujeto a un impuesto específico (Regulación del 19 de febrero de 2004).

Si la presentación está en orden, la solicitud de inscripción se publica en el Boletín de Marcas Comerciales Comunitarias dentro del mes con posterioridad a la comunicación del informe de investigación de anterioridad, todo estos sujetos a un impuesto adicional de EUR 850 para tres clases, también con costos adiciones de EUR 150 para cada clase adicional.

De todas maneras, los terceros que posean determinados derechos anteriores (así como licencias derivadas de aquellos) pueden presentar por ante la Oficina una solicitud escrita que indique los fundamentos de la oposición para la inscripción de la marca comercial en cuestión:

- a) en el caso de identidad entre los signos y objetos designados;
- b) en el caso de riesgo de confusión en virtud del uso de un signo similar para productos idénticos o similares a los de los designados;
- c) cuando el solicitante se podría beneficiar en forma indebida del carácter o renombre distintivo de una marca comercial anterior (para productos o servicios distintos);
- d) en el caso de una solicitud fraudulenta.

La oposición queda abierta para el tenedor de una marca comercial anterior presentada o registrada a nivel nacional o comunitario, a nivel internacional si la marca comercial tiene efecto en un estado miembro, la oposición queda abierta para al tenedor de una marca comercial notoria o el tenedor de una marca comercial no presentada que se utilice en el giro del negocio y cuyo alcance vaya más allá del local.

## 2. Derechos otorgados a la marca comercial comunitaria

Cuando una marca comercial se publica en el Boletín de marcas comerciales comunitarias, confiere al tenedor un derecho de propiedad exclusivo bajo la ley nacional.

Esto le permite al tenedor prohibir a terceros usar su marca comercial sin su consentimiento por el plazo de diez años a partir de la fecha de presentación de la inscripción y renovable indefinidamente por períodos de diez años.

No obstante, la exclusividad de una marca comercial comunitaria puede, por un lado, estar limitada en caso de conflicto con determinados signos existentes, teniendo en cuenta que, por otro lado, *"los derechos otorgados por la marca comercial comunitaria no permiten que el tenedor impida su uso en productos que se comercializaron dentro de la Comunidad, bajo esta marca comercial, por parte del tenedor o con su consentimiento [nuestra traducción]"* (teoría de la atenuación de derechos).

Finalmente, el tenedor de una marca comercial comunitaria que tolera por el plazo de cinco años consecutivos el uso de una marca comercial posterior dentro de la Comunidad, no puede, si tuvo conocimiento de ese uso, solicitar su nulidad así como tampoco oponerse al uso de aquella basado en su marca comercial anterior.

En conclusión, la mayor ventaja de la marca comercial comunitaria consiste en la presentación única de solicitud válida para cada país dentro de la Unión: una simplificación saludable dentro del contexto del Mercado Común y del libre comercio intracomunitario.

Asimismo, la presentación de una inscripción de marca comercial de este modo se hace menos costosa para el emprendedor que pretende obtener una protección más integral que la derivada de la inscripción nacional en cada uno de los 25 países de la Unión.

Dra. Aurélie Boulet, Abogada  
AVENS Lehman & Asociés  
Abogados en Paris, Francia  
[www.avens.fr](http://www.avens.fr)

Este artículo es una atención del estudio **Avens Lehman & Associés**, abogados de la Corte de Paris.

Última actualización: abril de 2011

---

La **Crónica Jurídica** es una atención del **Dr. Alain P. Lecours**. La traducción al español la realizó **Alejandra Hozikian** abogada y traductora pública de inglés miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Crónica Jurídica es distribuida gratuitamente, vía correo electrónico, a los clientes y socios de negocio del estudio Lecours, Hébert Abogados inc. El presente documento tiene por finalidad informar y puede no reflejar las más recientes modificaciones jurídicas. Los clientes y lectores no deben actuar o abstenerse de hacerlo sobre la base de las informaciones contenidas en la presente crónica sin haber solicitado previamente el consejo jurídico de un profesional.

---

*Dr. Alain P. Lecours*  
LECOURS, HÉBERT ABOGADOS INC.  
354, rue Notre-Dame Ouest  
Bureau 100  
Montréal, QC, Canada H2Y 1T9  
Téléphone : (514) 344-8784  
Télécopieur: (514) 344-9790  
[Lecours@LecoursHebert.com](mailto:Lecours@LecoursHebert.com)

---

En nuestro [sitio Web](#), Ud. Encontrará una conexión a nuestra Crónica Jurídica mensual. Si Ud. tiene algún comentario con relación a los temas tratados, no dude en comunicarse con nosotros:  
[lecours@LecoursHebert.com](mailto:lecours@LecoursHebert.com)

---