

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA**Dos vías de protección: Marca Comunitaria y Marca Internacional**

Con la adhesión de Irlanda al Protocolo de Madrid el pasado 19 de octubre, la totalidad de los 15 países miembros de la Unión Europea ya han ratificado el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid o bien ambos Convenios Internacionales reguladores de la llamada Marca Internacional. Se abren definitivamente dos vías para la protección de una marca con efectos en los 15 países de la Unión Europea cuya elección dependerá, en gran medida, de aspectos puramente prácticos para el titular de la misma.

Hasta la fecha de la adhesión de Irlanda, la única posibilidad de proteger en un único expediente la totalidad de los países comunitarios era mediante la solicitud de una Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) sita en la ciudad de Alicante.

La tramitación unitaria de un expediente de Marca Comunitaria, con una única resolución final que afecta a la totalidad de los países miembros y una única legislación aplicable, tiene determinadas ventajas y sus consiguientes inconvenientes. Así, uno de los aspectos más destacados consiste en que la previa existencia de una marca idéntica o semejante para los mismos o similares productos o servicios, en uno solo de los países de la Unión, puede determinar la denegación total del expediente.

Si bien en caso de denegación, se permite al titular de la marca comunitaria denegada transformar su solicitud en tantas solicitudes como países no resulten afectados, esta situación no deja de resultar costosa en tiempo y dinero.

Sin embargo, la vía de la Marca Internacional prevé que, tras el depósito de la marca ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, se dé traslado de la misma a las oficinas de cada uno de los países designados, adecuándose su examen y tramitación a la legislación propia de cada Estado. La denegación en uno de ellos permite a su titular la continuación en el resto sin necesidad de reiniciar ningún trámite adicional.

Otra ventaja apreciable a la hora de optar por la Marca Internacional consiste en la posibilidad de solicitar, al tiempo, no solo los países de la Unión Europea sino hasta un total de 70 países que han ratificado bien el Arreglo de Madrid, bien el Protocolo o ambos Convenios. Países de importancia tales como la mayoría de la Europa del Este, China, Japón o recientemente Australia.

No obstante, dos inconvenientes se suman a la elección de la vía por Marca Internacional y son, por un lado, la necesidad de contar con una marca base concedida y en vigor en el país de origen (en el supuesto del Arreglo de Madrid) y por consiguiente la dependencia directa de este registro para su validez y, por otro, la reserva en cuanto a tasas especiales realizada por algunos de los países de la Unión Europea lo que encarecerá su solicitud.

En definitiva, ambas posibilidades son igualmente efectivas y las marcas por cualquiera de las vías comentadas serán consideradas en el Estado en que se concedan como marcas válidas a todos los efectos. Por tanto, la elección de una Marca Comunitaria o una Marca Internacional para la protección en los países de la Unión Europea dependerá de la particular situación de cada cliente, barajando tanto aspectos jurídicos como incluso económicos adoptando una u otra alternativa a la medida de las necesidades, siendo habitual la elección de una Marca Comunitaria para los países de la Unión Europea y una Internacional para el resto de países extracomunitarios, cuando los criterios son exclusivamente económicos.

Abril Abogados © 2001