

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **ENUNCIADO:**

El Reglamento sobre la marca comunitaria obliga a las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad a hacerse representar, en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) -marcas, dibujos y modelos-, salvo para la presentación de una solicitud de MC, por un representante profesional, a saber, un abogado o una persona inscrita en la lista de representantes autorizados que lleva la Oficina. Abordamos, por tanto, el tema de la representación desde la perspectiva de un representante en calidad de Abogado.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

1. ¿Quién puede actuar en calidad de representante ante la OAMI?
2. ¿Qué requisitos debe cumplir el Abogado para llevar a cabo la representación?
3. ¿Qué títulos profesionales abarca el término «abogado» y qué cualificación?
4. ¿Qué facultad es necesaria para actuar en materia de marcas?
5. ¿Dónde debe estar ubicado el domicilio profesional?

• **SOLUCIÓN:**

1. Sólo podrá ostentar la representación de terceros ante la Oficina un **Abogado** o un representante autorizado inscrito en una lista que a tal efecto lleva la OAMI (*en España, la facultad para representar en materia de marcas ante la oficina nacional está subordinada a la posesión de una cualificación profesional específica, por tanto, estos representantes son los autorizados a inscribirse en una lista que a tal efecto lleva la OAMI; estamos hablando de los Agentes de la Propiedad Industrial*).

Ojo, los Abogados no debemos inscribirnos en esta lista porque los Abogados **estamos automáticamente autorizados para ostentar la representación de terceras personas ante la OAMI [art. 89.1 a) del Rgto.]**. Por ese motivo no estamos inscritos en la lista de representantes autorizados de la Oficina.

En definitiva, se nos **asigna automáticamente un número de identificación** al presentar una solicitud de marca; por ejemplo: **número ID 22691**. Veámoslo:

Complete List of Agents

Agent N.º	22691	Phone Number	976 2263 20
Quality	Lawyer	Fax	976 2106 21
Language			
Name	Pérez Baile		
First Name	Rubén		
Middle Name			
Address	P.º Constitución, 33, 6.º 50.001 Zaragoza		
Contac. Info			
Misc. Info	MR 01/09/2004		
Add. Of. Corr.	Rubén Pérez Baile Paseo de la Constitución, 33, 6.º E-50001 Zaragoza España		

2. Un Abogado para representar a terceros ante la OAMI debe cumplir tres condiciones:

Una, deberá estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros.

Dos, habrá de poder actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas.

Tres, deberá poseer su domicilio profesional en la Comunidad.

3. El término «abogado» abarca los siguientes títulos profesionales: en Bélgica, «avocat/advocaat/Rechtsanwalt»; en Dinamarca, «advokat»; en Alemania y Austria, «Rechtsanwalt»; en Grecia, «Dikhgoroz»; en **España, «abogado»**; en Francia y Luxemburgo, «avocat», en Irlanda, «barrister/solicitor»; en Italia, «avvocato/procuratore legale»; en los Países Bajos, «advocaat»; en Portugal, «advogado»; en Finlandia, «asianajaja/advokat»; en Suecia, «advokat»; en el Reino Unido, «advocate/barrister/solicitor».

La cualificación: el requisito de estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros implica que la persona afectada deberá **estar inscrita en el colegio de Abogados** o habrá de ser miembro de esta profesión de acuerdo con la normativa nacional aplicable.

4. La facultad para actuar en calidad de representante en materia de marcas en el Estado de que se trate debe incluir la facultad para representar a clientes ante el servicio central de la propiedad industrial correspondiente. En cuanto a España, la Administración española **informó a la OAMI de que los Abogados españoles pueden representar en materia de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas** (también los Agentes de la Propiedad Industrial, y las personas físicas o jurídicas que se representen a sí mismas -recordar la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la redacción dada por la Ley 4/1999, art. 32-).

5. El domicilio profesional debe estar ubicado en la Comunidad. Además, el domicilio profesional podrá también estar situado en un Estado miembro diferente a aquel en cuyo colegio de abogados esté inscrito. Sin embargo, los abogados que tengan su único domicilio profesional fuera de la comunidad no podrán actuar como representantes ante la OAMI, aun cuando estén inscritos en el

colegio de abogados de uno de los Estados miembros. Si una asociación de representantes, por ejemplo, un bufete de abogados, posee varios domicilios profesionales, únicamente podrá realizar actos de representación en relación con un domicilio profesional situado en la Comunidad, y la OAMI sólo establecerá contacto con el Abogado en una dirección ubicada en la Comunidad Europea.

No se establecen, sin embargo, requisitos de nacionalidad. Por ello, el Abogado podrá ser ciudadano de un Estado que no sea miembro de la Comunidad.

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- **Rgto. de Marca Comunitaria, art. 89.**
- **Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI.**
- **OAMI -news 5/2000- «legal practitioners and profesional representation».**
- **Comunicación números 1/1995 y 2/1996 del Presidente de la Oficina.**