

D. DERECHO ADMINISTRATIVO	MARCAS. REPRESENTACIÓN ANTE LAS OFICINAS PÚBLICAS: OEPM Y OAMI	Núm. 117/2002
--------------------------------------	---	--------------------------

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **ENUNCIADO:**

La empresa Isabel, S.A., y la empresa Gloria, S.A., acuden al despacho profesional de don Rubén Pérez, con las siguientes cuestiones: la primera, Isabel, S.A., nos propone que le solicitemos e inscribamos la marca «Isabelsa» en la OEPM. La segunda, nos propone que le solicitemos e inscribamos la marca «Gloriasa» en la OAMI, es decir, nos solicita la marca comunitaria.

• **CUESTIÓN PLANTEADA:**

1. El Abogado se pregunta si tiene capacidad jurídica para representar a ambas empresas, Isabel, S.A., y Gloria, S.A., ante los Organismos Oficiales, y realizar todo el trámite jurídico necesario. Y, si la respuesta es afirmativa en qué regulación jurídica se basa.

• **SOLUCIÓN:**

1.ª Cuestión.

La actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) puede desarrollarse por interesados con capacidad de obrar, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa del interesado.

El artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC) señala:

«1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas.

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho

que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.»

El representante del interesado tiene que tener un poder simple, otorgado en documento público o documento privado.

La representación ante la OEPM no exige forma determinada, basta con que conste por escrito de acuerdo con el Tratado sobre Derecho de Marcas. No es obligatoria la representación a través de Agente de la Propiedad Industrial. El representante puede ser cualquier persona con capacidad de obrar (art. 32.2 de la LRJAP y PAC). La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (art. 6.º RD 441/1994, Rgto. de adecuación; sin embargo, el art. 42.1 de la LRJAP y PAC establece el plazo de 20 días hábiles para subsanar irregularidades).

Es más, la LRJAP y PAC, de 26 de noviembre de 1992 (modificada por la Ley 4/1999), derogó de forma expresa la representación obligatoria (a través de agente) ante la OEPM. En virtud de esta Ley de carácter general cualquiera puede representar ante la OEPM. Dicha disposición era, además, incompatible con el derecho comunitario. Por ello, en la actualidad existen personas que actúan como representantes ante la OEPM sin estar colegiados en el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial y sin tener título de agentes.

Por tanto, los Agentes de la Propiedad Industrial son personas físicas inscritas como tales en la OEPM que «como profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial y la defensa ante el Registro de la Propiedad Industrial de los derechos derivados de las mismas» (art. 156 de la Ley de Patentes).

La regulación general administrativa supone que el título de agente sea algo equivalente a una homologación de los requisitos del poseedor del título, pero sin exclusividad en cuanto a la representación ante la OEPM (algo similar sucede con los agentes de la propiedad inmobiliaria). Otros profesionales (abogados, ...) pueden representar a terceros ante la OEPM, pero únicamente pueden denominarse Agentes de la Propiedad Industrial aquellos que ostenten el título.

Cabe destacar, asimismo, que la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (entrada en vigor con carácter general el 31 de julio de 2002), viene a confirmar expresamente lo dicho con anterioridad.

La nueva Ley de Marcas, 17/2001, modifica el artículo 155 de la Ley 11/1985, de 20 de marzo, de Patentes, en el tenor literal siguiente:

«Artículo 155.

1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título Tercero de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.»

(Anteriormente, hoy derogado, se exigía Agente de la Propiedad Industrial cuando el solicitante no fuera de un Estado miembro de la Unión Europea).

Por lo que respecta a la representación profesional ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), cuando haya que designar a un representante en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Reglamento, o cuando una parte en un procedimiento llevado a cabo ante la Oficina designa a un representante, éste deberá ser elegido entre los dos grupos de profesionales que, según el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento, son las únicas personas habilitadas para representar a los clientes ante la Oficina, a saber: los abogados y los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Oficina (Agentes de la Propiedad Industrial).

Hay que señalar, en lo que respecta a los abogados, que no se exige ninguna condición de nacionalidad. En cuanto a la exigencia de titulación, viene determinada por el derecho del Estado miembro en que el abogado ha adquirido su titulación. Consecuentemente, 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, se ha informado a la OAMI de que los abogados españoles pueden representar en materia de marcas ante la OEPM (Comunicación núm. 1/95 del Presidente de la Oficina de 18 de septiembre de 1995 y Comunicación núm. 2/96 del Presidente de la Oficina del 22 de marzo de 1996).

En definitiva, los abogados estarán facultados automáticamente y de pleno derecho para actuar como representantes ante la Oficina. No se inscribirán en la lista de representantes autorizados, porque dicha facultad y la cualificación personal específica se requieren a personas pertenecientes a categorías de representantes especializados en propiedad industrial y marcas, mientras que los abogados por definición están facultados para representar en todo tipo de asuntos jurídicos. Los abogados están automáticamente autorizados para ostentar la representación de terceras personas ante la OAMI y ante la OEPM sin tener que cumplir previamente procedimiento alguno.

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

- **Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, (Marca Comunitaria).**
- **Comunicación número 1/95 del Presidente de la OAMI, (Representación Profesional).**
- **Comunicación número 2/96 del Presidente de la OAMI, (Representación Profesional).**
- **OAMI-news 5/2000 (*Legal practioners and professional representation*).**

-
-
- **Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), arts. 32 y 42.1.**
 - **Ley 11/1986 (Patentes), arts. 155 y 156.**
 - **Ley 17/2001 (Marcas).**