

PARTE A. CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA

El Sr. XXX ha contratado los servicios de un agente de la propiedad industrial D. YYY al que pide que presente una solicitud de invención. El agente D. YYY intenta presentar una solicitud de modelo de utilidad el día 4 de octubre de 2021. Sin embargo, no consigue hacerlo por problemas con el sistema informático y así se lo comunica a su cliente. Al día siguiente, el 5 de octubre de 2021, el agente presenta a través de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) la siguiente documentación:

- Instancia rellena a nombre del Sr. XXX, con el agente designado como representante
- Descripción
- Reivindicaciones
- Figuras
- Tasa de solicitud

La solicitud de modelo recibe el número U202130XYZ.

Varios días después, se recibe en la sede de la OEPM en sobre certificado, una documentación con fecha sellada por una oficina de correos de 4 de octubre de 2021 consistente en una descripción, reivindicaciones y figuras. Por las indicaciones del sobre se averigua que el remitente es el Sr. XXX y se detecta que la documentación aportada corresponde con la solicitud de modelo de utilidad U202130XYZ.

En enero de 2022, el solicitante, el Sr. XXX presenta por correo certificado con acuse de recibo una solicitud de cambio de modalidad, indicando que desea pedir una patente y que actúa sin representante. La instancia con la solicitud de patente indicando que es un cambio de modalidad recibe el número de solicitud P2022000YZ. Al presentar la instancia de cambio de modalidad, el Sr. XXX utiliza un formulario antiguo e indica que quiere pedir el aplazamiento de tasas previsto en el art. 162 de la Ley de Patentes 11/1986.

En febrero de 2022 el Sr. XXX se pone en contacto directamente con la OEPM pidiendo que se tenga en cuenta, a efectos de fecha de presentación, la documentación aportada el día 4 de octubre de 2021 y que se tramite la solicitud de patente tras el cambio de modalidad.

En mayo de 2022 el Sr. XXX presenta un formulario de solicitud de reducción de tasas a emprendedores de conformidad con el art. 186.1 de la Ley 24/2015. Junto con la petición aporta documentación justificativa de la actividad económica.

El agente D. YYY consta como personado en el expediente de modelo de utilidad y el solicitante no le ha revocado el poder de representación.

Conteste a los siguientes planteamientos jurídicos de forma razonada:

1. ¿Se puede tener en cuenta la documentación presentada por el solicitante el día 4 de octubre de 2021?
2. ¿Cuál sería finalmente la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad?
3. ¿Se puede aceptar la petición de cambio de modalidad realizada por el propio solicitante? ¿Tiene algún defecto la petición de cambio de modalidad? ¿Cómo debe proceder la OEPM?
4. ¿Se puede aceptar el aplazamiento de tasas? ¿Y la reducción de tasas?

PARTE B. CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA

El señor Guang Zhou, administrador de la entidad LANZHOU LIMITED LLC, quiere empezar a vender los productos de su compañía en España y, posteriormente en la Unión Europea. Tanto su nacionalidad, residencia y establecimiento están situados en China. Para ello, presenta el día 24 de junio de 2021, en España, una solicitud de nombre comercial que recibe el número de registro N0452646. Pasado un tiempo, el señor Guang Zhou decide que su estrategia comercial pasa por solicitar una marca. Por ello, el día 27 de diciembre de 2021 decide retirar la solicitud de nombre comercial y presentar una solicitud de marca a su propio nombre y en formato papel, la cual recibe el número de registro M4258965. En la solicitud, indica que la marca solicitada se trata de una marca tridimensional reivindicando la clase 30 para los siguientes productos: “harinas y preparaciones a base de cereales; granos [cereales]; pan, productos de bollería, pastelería y confitería; aceite de girasol para uso alimenticio; molletes”. Abona una tasa que asciende a 127,88.- €. En la solicitud de marca, decide reivindicar prioridad de la solicitud de nombre comercial N0452646.



La solicitud de marca se publica el día 7 de abril de 2022 y se presentan tres oposiciones y una observación de tercero.

Primera oposición: M3689542



Fecha de presentación de la solicitud: 25/05/2016

Fecha de registro firme: 26/11/2016

Solicitante: Andújar Pérez

Domicilio: Calle Almagro 15, Madrid

Tipo de marca: Mixta

Denominación: Pan de Andújar

Colores reivindicados: amarillo

-----Clases y productos concedidos-----

Clase 30: pan, productos de bollería, pastelería y confitería.

Datos de la oposición: El oponente presenta formulario debidamente cumplimentado en formato papel en fecha 6 de abril de 2022. Alega haber visto la solicitud de marca en CEO antes

de la publicación y fundamenta su oposición en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, toda vez que considera que puede existir riesgo de confusión, dado que ambas marcas coinciden desde el punto de vista gráfico al tener una espiga de trigo girada en el mismo sentido y al coincidir en el elemento denominativo más característico “Andújar”. Asimismo, alega el artículo 9.1.a) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 ya que la marca solicitante estaría usando su nombre.

Segunda oposición: A15896636



Fecha de presentación de la solicitud: 13/02/2010

Fecha de registro firme: 04/12/2010

Solicitante: Shinagawa Ltd.

Domicilio: 22-2 Roppongi, Tokio

Tipo de marca: Mixta

Denominación: Mollete

Colores reivindicados: amarillo

-----Clases y productos concedidos-----

Clase 30: harinas.

Datos de la oposición: El oponente presenta el formulario correctamente cumplimentado en fecha 7 de junio de 2022. Paga la cuantía de la tasa y son representados en el trámite por Félix Rodríguez, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fundamenta su oposición en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, toda vez que considera que puede existir riesgo de confusión, dado que la marca aspirante estaría utilizando el término “mollete” unido a la gran semejanza de los elementos gráficos al haber utilizado los mismos colores y formas muy similares.

Tercera oposición:



Fecha de presentación de la solicitud: 04/10/2012

Fecha de registro firme: 15/06/2013

Solicitante: Harinas 2000, S.L.

Domicilio: Avenida Diagonal 419, Barcelona

Tipo de marca: Mixta

Denominación: Andujareño

Colores reivindicados: amarillo, azul, naranja

-----Clases y productos concedidos-----

Clase 30: pan.

Datos de la oposición: El oponente presenta formulario en formato papel en fecha 6 de mayo de 2022 no constando haber abonado el pago de la tasa. Fundamenta su oposición en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, toda vez que considera que puede existir riesgo de confusión, ya que ambas marcas comparten el mismo término "Andújar" y los mismos colores, el amarillo y azul.

Observaciones de tercero:

Se recibe, dentro del plazo de oposiciones, un escrito presentando observaciones de tercero por la Indicación Geográfica Protegida registrada en 2020 "Mollete de Antequera" junto con el pago de la tasa de oposiciones aporta alegaciones basándose en que el distintivo debe prohibirse por aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas en los artículos 5.1.f), 5.1.g), 5.1.h) y 9.3 de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, al entender que la solicitud de marca estaría vulnerando los derechos de su indicación geográfica por el uso indebido del término "Mollete".

Una vez recibido el suspenso de fondo con las tres notificaciones, el solicitante decide pedir la prueba de uso de las tres oposiciones y de la observación en el mismo escrito en el que procede a contestar al suspenso de fondo, indicando que requiere el uso respecto de: "harinas y preparaciones a base de cereales; granos [cereales]; pan, productos de bollería, pastelería y confitería; aceite de girasol para uso alimenticio; molletes".

Cuestiones:

- 1. Realice el examen formal de la solicitud.**
- 2. Realice el examen de fondo e indique si cabría señalarle alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 5 de la Ley de Marcas.**
- 3. Realice el examen formal de las oposiciones y observaciones anteriores y examine si deben ser admitidas.**
- 4. Realice el examen formal de la petición de prueba de uso y examine si la petición puede prosperar respecto de cada una de las oposiciones/observaciones.**
- 5. Valore si las argumentaciones esgrimidas por las oposiciones/observación justifican o impiden el registro de la solicitud.**

Anexo 1 – Calendario 2021

Enero

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 de Enero. Año nuevo

6 de Enero. Epifanía del Señor

Febrero

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Marzo

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

19 de Marzo. San José

Abril

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

1 de Abril. Jueves Santo

2 de Abril. Viernes Santo

Mayo

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 de Mayo. Fiesta del Trabajo

2 de Mayo. Día de la Comunidad de Madrid (se traslada al lunes)

15 de Mayo. San Isidro

Junio

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Julio

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agosto

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Septiembre

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Octubre

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

12 de Octubre. Fiesta Nacional Española

Noviembre

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

1 de Noviembre. Día de Todos los Santos

9 de Noviembre. Nuestra Señora de la Almudena

Diciembre

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

6 de Diciembre. Día de la Constitución Española

8 de Diciembre. Inmaculada Concepción

25 de Diciembre. Navidad

Anexo 2 – Calendario 2022

Enero

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 de Enero. Año nuevo

6 de Enero. Epifanía del Señor

Febrero

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Marzo

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

14 de Abril. Jueves Santo

15 de Abril. Viernes Santo

Mayo

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2 de Mayo. Día de la Comunidad de Madrid

16 de Mayo. Tras. San Isidro Labrador

Junio

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julio

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 de Julio. Santiago Apóstol

Agosto

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

15 de Agosto. Asunción de la Virgen

Septiembre

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Octubre

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

12 de Octubre. Fiesta Nacional Española

Noviembre

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1 de Noviembre. Día de Todos los Santos

9 de Noviembre. Nuestra Señora de la Almodena

Diciembre

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

6 de Diciembre. Día de la Constitución Española

8 de Diciembre. Inmaculada Concepción

25 de Diciembre. Natividad del Señor (se traslada al lunes)