



Proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del MITC, especialidad Propiedad Industrial, convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2019 (BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2019)

CUARTO EJERCICIO. RAMA JURÍDICA.

CASO PRÁCTICO

PARTE A

En fecha 4 de junio de 2019, Antonio Pérez García, de nacionalidad cubana, domiciliado en Cuba, sin establecimiento en España, aunque viene con cierta asiduidad a nuestro país, presenta cumplimentado en formulario de papel, utilizando la oficina de correos para envío de la solicitud de marca a la OEPM el distintivo:



El solicitante al rellenar el formulario nos indica que se trata de una marca figurativa, la solicita en la clase 29 para puré de verduras y zumo de verduras, pagando la cuantía que corresponde a una clase. Aporta el formulario cumplimentado que permite reivindicar prioridad unionista, y en él nos informa, que la Oficina de Cuba de Propiedad Industrial ha recibido una solicitud de registro en fecha 11 de marzo de 2019 de la marca mixta "BEBE SANO" para zumo de verduras en la clase 32, siendo él titular de la misma.

Responda a las siguientes 7 cuestiones:

1. Haga la valoración de los requisitos formales de la solicitud.
2. Examine la prioridad, justificando si procede.



3. ¿Antes de la publicación hay que examinar alguna prohibición absoluta?
4. ¿Es posible que no se llegue a publicar la solicitud?
5. ¿Cómo, cuándo y qué efectos tiene la búsqueda de anterioridades?
6. Publicada la solicitud el 22 de julio de 2019 se presentan las siguientes oposiciones: M253016 y M2592391, además de una oposición en base a otros derechos anteriores (art 9.1.c) Ley de Marcas) y unas observaciones de terceros, que son las siguientes:

Primera oposición M2553016



Fecha de presentación otorgada: 30/7/2003

Solicitante: Calidad Pascual, S.A.U.

Domicilio :Carretera de Palencia, s/n.Aranda de Duero. Burgos

Tipo de marca : Mixta

Colores reivindicados: verde

-----Clasificación de Viena-----

27.05.03 27.05.08

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

29 Clase concedida limitada a: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, granos de soja en conserva para uso alimenticio.

Clase concedida: 32 Bebidas no alcohólicas a base de soja, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas minerales y gaseosas

1/7/2004 Publicada concesión parcial de fecha 20/5/2004

9/8/2013 Publicada concesión de renovación de fecha 5/8/2013

Datos de la oposición: Este oponente presenta el formulario correctamente cumplimentado en fecha 23 de septiembre de 2019, lunes. Paga la cuantía de la tasa correcta. Fundamenta su oposición en la aplicación del art 6.1.b) de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, porque considera que puede existir riesgo de confusión ya que ambas coinciden desde el punto de vista gráfico en tener una hoja verde y también, porque los elementos denominativos del distintivo solicitado se encuentran incluidos como parte sustancial integrante de la marca oponente.

Segunda oposición

M2592391

Bebe sano, bebé



Fecha de solicitud otorgada:21/4/2004

Solicitante: Aguas de Solan de Cabras, S.A.

Domicilio: Paraje de Solan de Cabras. Beteta. Cuenca

Tipo de marca: Mixta

Colores reivindicados: azul, amarillo y gris.

-----Clasificación de Viena-----

26.04.10

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

32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

16/4/2005 Publicada concesión de fecha28/2/2005

20/3/2014 Publicada concesión renovación de fecha 14/3/2014.

Datos oposición: Presenta formulario el 20 de septiembre de 2019, cumplimentando los datos mínimos para su admisión a trámite y paga tasa. Fundamenta la oposición en la aplicación del art 6.1.b) de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, considerando que puede existir riesgo de confusión porque afirma que prevalecen los elementos denominativos frente a los demás componentes del distintivo y esos elementos denominativos en el distintivo del solicitante forman parte del distintivo oponente.

Tercera oposición

Artículo 9.1.c) Ley de Marcas

En el expediente de solicitud de registro se recibe el 19 de septiembre de 2019 en formulario papel, no constando pago de la tasa, una oposición en la que consta que se identifica como oponente un pintor de nacionalidad japonesa, que fundamenta su oposición en que el dibujo de la botella le pertenece por ser él su creador, y que las obras de propiedad intelectual se protegen por la mera creación al estar así establecido en nuestra Ley de Propiedad Intelectual.



Cuarta objeción

Observaciones de terceros

Se recibe dentro del plazo de oposiciones, un escrito presentando observaciones de tercero por la Asociación Madrileña de fomento y sensibilización con los productos ecológicos y junto con el pago de la tasa aporta alegaciones basándose en que el elemento gráfico debe prohibirse por aplicación de la prohibición absoluta establecida en el art 5.1.g) de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, que prohíbe los signos que puedan inducir a error entre otros, sobre la naturaleza y la calidad. Afirma que el distintivo solicitado emplea el color verde, con una hoja verde, lo cual genera en el consumidor la idea de que ese producto cumple la normativa de los productos ecológicos y sin embargo, este distintivo se solicita para puré y zumo de verdura, pero no se nos indica que éstos sean ecológicos, a lo que hay que añadir que acompaña la expresión “BEBE SANO”, que abunda en esa idea de calidad por producción ecológica.



En relación con las oposiciones y observaciones anteriores se le pide que examine si deben ser admitidas y valorar si las argumentaciones esgrimidas justifican o impiden el registro de la solicitud.

7. Al hacer el examen de oficio de esta solicitud ¿cabría señalarle alguna de las prohibiciones contempladas en el art 5 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre del 2001 al distintivo?



PARTE B

1. La **empresa XYZ** presenta una solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. O.A. (OEPM) en fecha **5 de julio de 2018**. La solicitud contiene la siguiente documentación:

- La instancia de solicitud de patente correctamente rellena.
- Un documento que parece ser una descripción, redactado en inglés y una serie de figuras.
- La tasa de solicitud, abonada al 50% pues en la instancia indica que se trata de una pequeña empresa emprendedora.

La solicitud de patente obtiene el número de solicitud **P2018ABCDE**.

- ¿Esta documentación es suficiente para obtener fecha de presentación?
- ¿En qué formato debería presentar la solicitud de patente?
- ¿Tiene algún defecto de admisión a trámite la solicitud? En su caso, ¿qué comunicación debería realizar la OEPM?

2. Al realizar el examen de fecha de presentación, parece que la descripción hacer referencia a dos figuras que no aparecen entre las figuras aportadas.

- ¿Cómo debe proceder la OEPM?
- ¿De qué opciones el solicitante y cuáles son sus consecuencias?

3. Durante el examen de oficio, se comprueba que el solicitante ha aportado la traducción de la descripción, así como un juego de reivindicaciones; además, se comprueba que las tasas están abonadas. Sobre la base de las reivindicaciones se inicia la búsqueda con el fin de realizar el informe sobre el estado de la técnica (IET). Sin embargo, antes de emitirlo, se comunica al solicitante que la OEPM aprecia falta de claridad en la descripción y en las reivindicaciones.

- ¿Qué puede hacer el solicitante y en qué plazo?
- ¿Qué ocurriría si el solicitante no contestara a la comunicación de la OEPM?

4. Finalmente, se elabora el IET, indicando que ninguna de las reivindicaciones tiene actividad inventiva. A la vista del IET, el solicitante, en fecha **4 de febrero de 2019** decide cambiar de modalidad.

- ¿Cuáles son los requisitos para cambiar de modalidad?
- ¿A qué modalidad podría cambiar el solicitante?
- ¿Qué fecha de presentación tendría la nueva modalidad?

5. En fecha **6 de mayo de 2019**, la empresa XYZ presenta una solicitud internacional PCT, ante la OEPM, **PCT/ES2019/070ABC** reivindicando la prioridad de la solicitud nacional, aunque modifica las reivindicaciones ligeramente.

- ¿Sobre qué solicitud debería reivindicar la prioridad?
- ¿Puede el solicitante presentar la solicitud internacional PCT aunque haya cambiado de modalidad?
- Dado que dispone de un IET respecto de la solicitud de patente P2018ABCDE, ¿puede el solicitante beneficiarse de alguna reducción de tasas?

Por favor, justifique adecuadamente sus respuestas.