

PROGRAMA

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL REGISTRO DE MARCAS EN ESPAÑA

16 de septiembre de 2015

OEPM. Paseo de la Castellana 75, Madrid

9.30 – 9.45 h	Acreditación
9.45 – 10.00 h	Bienvenida Patricia García-Escudero Márquez Directora General. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
10.00 – 10.30 h	¿Cómo ayudar a los titulares de marcas a mejorar la gestión de su portafolio de expedientes? Nuria Marcos Herrezuelo Directora General de Pons Patentes y Marcas
10.30 – 11.00 h	Gestión de la marca desde la perspectiva de sus titulares. El ejemplo del BBVA Gonzalo Gallego Cambroneró <i>Corporate Identity and Brand Protection</i> BBVA
11.00 – 11.30 h	PAUSA CAFÉ
11.30 – 12.00 h	Reforma de la Marca Comunitaria Luis Gimeno Jefe Unidad Recursos. Departamento Coordinación Jurídica y RRII. OEPM
12.00 – 12.30 h	Mesa Redonda y Coloquio
12.30 h	Clausura

Colaboradores:

¿Cómo ayudar a los titulares de marcas a mejorar la gestión de su portafolio de expedientes?

Nuria Marcos Herrezuelo. Directora General.
PONS Patentes y Marcas Internacional.

Sobre INTA

Sobre INTA

- INTA es una asociación global de titulares de marcas y profesionales, dedicados a apoyar las marcas y la Propiedad Intelectual con el fin de proteger a los consumidores y promover un comercio justo y eficaz.
- Su oficina central está en la ciudad de Nueva York y cuenta con oficinas en Bruselas, Shanghai y Washington D.C. y con representantes en Ginebra y Mumbai.
- Cuenta con más de 6.500 miembros en más de 190 países, representando a 30.000 individuos que trabajan en grandes, medianas y pequeñas empresas, despachos, agencias y abogados, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones gubernamentales y educativas.
- Entre los miembros de INTA están algunas de las marcas más renombradas mundialmente, incluyendo 33 empresas de la lista *Fortune 100*.
- Los miembros de INTA contribuyen en €11 trillones a la economía global (mientras que el PIB de Estados Unidos es de €15,2 trillones; la Unión Europea de €16,3 trillones y en China de € 8,3 trillones).

INTA y la UE

- INTA trabaja para fomentar leyes de marcas eficaces y promover políticas mundiales, así como lograr la armonización de su implementación, defendiendo los intereses de los titulares de marcas.
- INTA colabora con los titulares de marcas, gobiernos, la Oficina de Armonización el Mercado Interior (OAMI) y las Oficinas Nacionales de Marcas, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para lograr los objetivos compartidos.
- Cuenta con 1.407 miembros en la Unión Europea y 89 de sus miembros están en España, incluyendo importantes titulares de marcas como el BBVA, Inditex y Ruralmed.
- El liderazgo de INTA incluye miembros de marcas Europeas como JT International S.A. en Suiza, Gucci en Italia, Novartis Pharma AG en Suiza, Lacoste y Biofarma en Francia, Richemont International Limited en el Reino Unido, que actualmente están en nuestro consejo.

Las actividades de INTA en España

- Varias reuniones pre-INTA en España.
- La Conferencia Europea Anual de Marcas en Barcelona en diciembre de 2010.
- El 30 de septiembre de 2015: La Recepción de INTA a Jóvenes Profesionales que tendrá lugar en Barcelona.
- 13-15 de octubre de 2015: La reunión de Administradores y Profesionales (TMAP) en la OAMI, Alicante.
- Diciembre de 2015: Conferencia de INTA en Roma sobre “nombres geográficos”, cubriendo GIs, marcas y dominios-, un tema de interés en España, teniendo en cuenta los numerosos GIs.
 - En esta conferencia se lanzará un nuevo recurso en línea (solo para miembros) en GIs y Marcas Colectivas y de Garantía.
- INTA tiene un Subcomité de Relaciones con las Oficinas Nacionales de Marcas, compuesto por miembros de INTA. Su objetivo es señalar las prácticas en toda Europa, a través del intercambio de información, compartiendo experiencias, comentarios y guías.
- Entre sus proyectos está la Base de Datos de Benchmarking en Marcas, los intercambios en la Reunión Anual con los miembros de INTA y con las Oficinas Nacionales, así como la organización de Mesas Redondas como en la que nos encontramos ahora.

Sobre PONS

Sobre PONS

- Agencia líder en propiedad industrial en España.
- Representamos los intereses de **más de 20.000 clientes en 150 países**
- Más de **60 años de experiencia**
- **Más de 130 profesionales** con alta especialización y auténtica vocación de servicio
- **7 oficinas en España**
- Oficinas en Bogotá, San Francisco, Bruselas y Guanzhou
- **Representantes oficiales** acreditados ante OEPM, OAMI, EPO y OMPI
- Agente Registrador de dominios ante el Es-nic
- **Primera agencia** española con más marcas comunitarias presentadas y segunda a nivel europeo (fuente OAMI, junio 2015).
- Firma recomendada, entre los mejores despachos de propiedad industrial e intelectual, por los prestigiosos directorios jurídicos, de referencia a nivel mundial, **MIP, Legal 500 y Chambers & Partners.**

Índice

Índice

- **Introducción.**
- **Mejoras implementadas por la OEPM.**
- **Conclusiones.**

Introducción

Introducción

La armonización como objetivo:

- La armonización entre las distintas jurisdicciones favorece a los titulares de marcas y a la seguridad jurídica.
- La armonización protege internacionalmente a los consumidores en un mercado cada vez más globalizado.
- Las tendencia a homogeneizar las pautas de examen de marcas permite adquirir mayor armonización y convergencia de prácticas entre las oficinas nacionales de marcas.
- La armonización de legislaciones y criterios de examen da fortaleza y credibilidad al sistema de marcas y permite gestionar de manera más eficiente los portafolios de marcas de los titulares.

Mejoras implementadas por la OEPM

Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI
2. Simplificación de trámites.
3. Digitalización progresiva de los expedientes.
4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas.
5. Guía de Examen de Prohibiciones de registro.

Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI
 - Éstas incluyen la **instauración de medios electrónicos** en la mayor parte de los trámites y procedimientos de la OEPM.
 - La **expedición de títulos de PI por vía electrónica** ha supuesto para el solicitante no tener que acudir presencialmente a la OEPM a recoger el título y para la OEPM, no enviarlo por correo postal y por tanto, obtener un ahorro de tiempo y dinero. Por otro lado, el solicitante se beneficia de poder enviar telemáticamente su certificado o título de registro original sin tener que emitir copias compulsadas del mismo.

Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI

Propuestas de mejora:

- Cuando la OEPM implementa alguna novedad en la sede electrónica tales como, modificación de los formularios, quizás no se informa o difunde suficientemente de la novedad introducida.
- Introducir plazo para posibles rectificaciones en las solicitudes electrónicas de las marcas previamente a su publicación en el BOPI.

Mejoras implementadas por la OEPM

2. Simplificación de trámites

- **Posibilidad de pago con tarjeta de crédito de tasas de Marcas.** Supone una posibilidad adicional a las ya existentes.
- **Aumento de trámites en la Sede Electrónica relativos a Signos Distintivos** Paulatinamente se han ido incrementando el número de trámites que pueden gestionarse a través de la Sede Electrónica.

Inconveniente:

Estas mejoras fundamentales y necesarias no pueden ir en contra de principios como el de seguridad jurídica y observación de las garantías de los administrados por lo que la información y divulgación es fundamental. Un cauce adecuado para ello podría ser las relaciones con el COAPI, y mayor información directa a los titulares a través de un canal específico.

Mejoras implementadas por la OEPM

3. Digitalización progresiva de los expedientes

- **Cobertura de la base de datos**

La base de datos de "Expedientes Digitalizados" ofrece información legal y documentos sobre Marcas en España desde 1878, en progresiva actualización hasta llegar a la fecha actual.

- **Inconveniente:**

- Las nuevas solicitudes de marcas no se digitalizan hasta que termina su tramitación, y si el expediente llega a recurso, hasta que este no se resuelve.
- Tampoco están los nombres comerciales ni las marcas internacionales que designan España (quizá previsto digitalizarlo cuando terminen con marcas).

Mejoras implementadas por la OEPM

4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas
 - **Link directo a Tmview**
 - **Base de datos de Jurisprudencia:** aún los campos de búsqueda son insuficientes y debería actualizarse constantemente
 - **Información general y manuales del solicitante:** información muy útil sobre PI, definiciones muy claras sobre las distintas modalidades de protección y otra información sobre qué se puede registrar y aclaraciones sobre las dudas más habituales

Mejoras implementadas por la OEPM

4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas

- **Posibles mejoras:**

- Base de datos Sitadex
- En el localizador de marcas hacer búsquedas por clase, lo que dificulta bastante las búsquedas
- Informes de búsqueda. El resultado es un listado de signos distintivos poco atractivo a la vista y poco operativo.
- Potenciar la herramienta CLINMAR para ayudar a los solicitantes a saber cual es la clase exacta o como se deberían describir los productos o servicios
- Práctica común de examen Oficinas Nacionales Europeas-OAMI: potenciarlo y comunicarlo mejor

Mejoras implementadas por la OEPM

5. Guía de Examen de Prohibiciones de registro
 - *Guidelines* de cómo la OEPM aplica las prohibiciones absolutas y de registro.
 - Herramienta muy útil para la defensa administrativa de los expedientes de marcas.
 - Posibles mejoras: Actualizar las referencias utilizando ejemplos de marcas recientes. Posibilidad de utilizar cauces de comunicación como newsletters que permiten conocer novedades de manera ágil y accesible.

Conclusiones

Conclusiones

- Se ha avanzado mucho en el objetivo de facilitar a los titulares de marcas la gestión electrónica y la simplificación de trámites administrativos
- Se necesita un mayor impulso para mejorar las guías de examen y la unificación de criterios
- Se necesita mejorar los canales de comunicación entre los solicitantes de marcas y la Oficina, aunque se están haciendo mejoras relevantes en este sentido.



91 700 76 00

www.ponspatentesymarcas.es

Nuria Marcos Herrezuelo. Directora General

nmarcos@pons.es

Síguenos en:
Twitter: [@PONS_IP](https://twitter.com/PONS_IP)

P O N S
PATENTES
Y MARCAS



**International
Trademark
Association**

Claves de la protección de la marca BBVA

Contexto

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente.

Tiene una posición sólida en España, es la primera entidad financiera de México, y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos.

Su negocio diversificado está enfocado a mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave.

La responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y la educación financieras y apoya la investigación y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, visión a largo plazo y mejores prácticas, y está presente en los principales índices de sostenibilidad.



€ 689

miles de millones de
activo total

51

millones de clientes*

31

países

8.135

oficinas

24.337

cajeros

114.228

empleados

* No incluye Catalunya Banc

Información a cierre de junio de 2015. No incluye Garanti

La marca BBVA



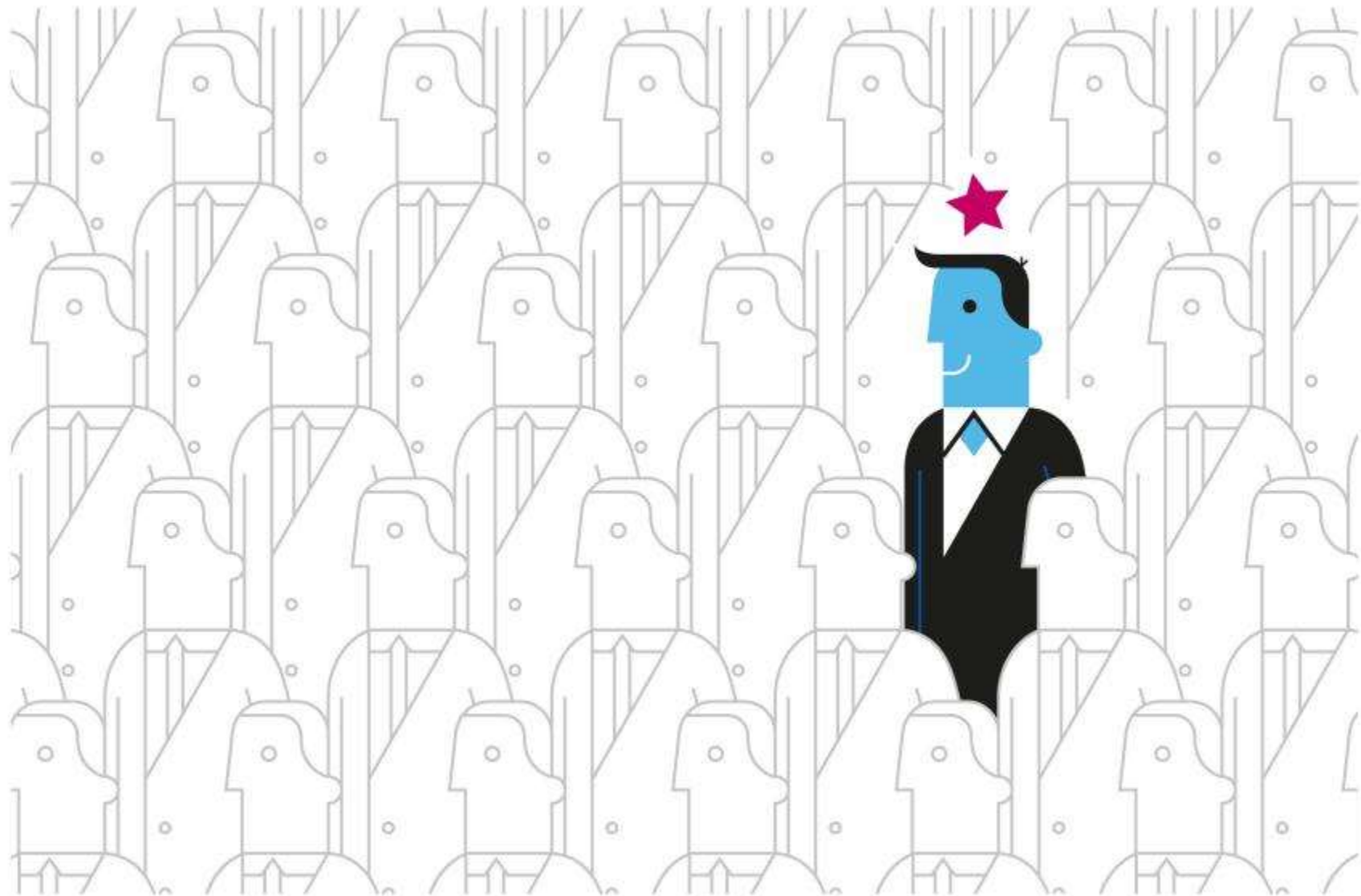
Sencillez



Responsabilidad



Globalidad



Customer Centric



Confianza

BBVA



Que BBVA es el banco que más le beneficia porque es el que le hace su vida más sencilla.

Master brand

BBVA





Ámbitos de protección

¿Necesitamos un nombre?

¿Marca?

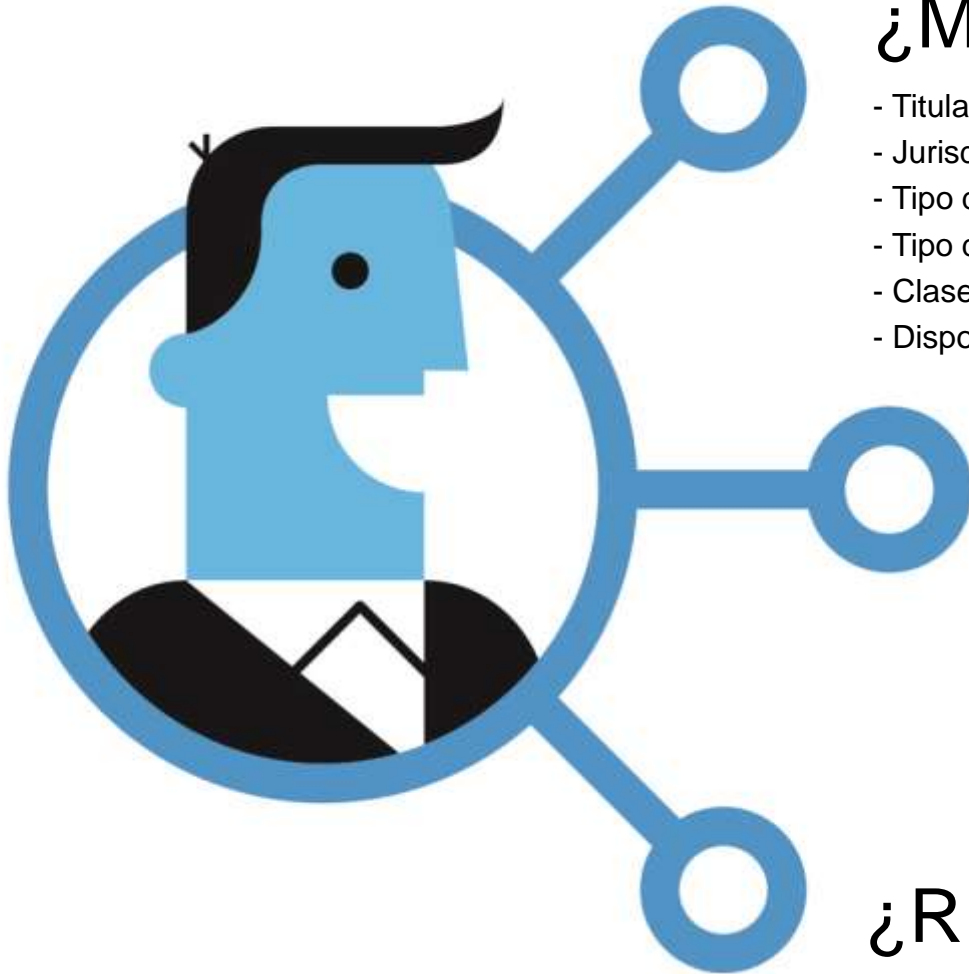
- Titularidad
- Jurisdicciones
- Tipo de registro
- Tipo de marca
- Clases y enunciados
- Disponibilidad

¿Nombre de dominio?

- Titularidad
- Dominio o subdominio
- Selección del dominio
- Nombre
- Disponibilidad
- Otros dominios, otros nombres

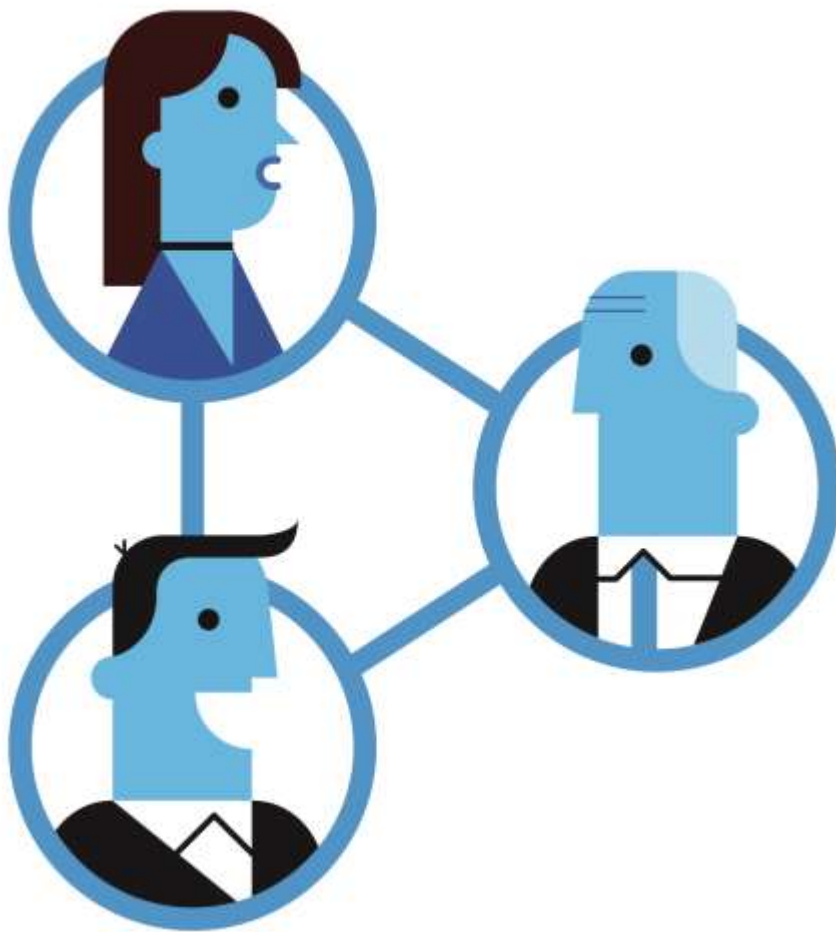
¿RRSS?

- Red social
- Nombre de usuario, perfil, etc.
- Disponibilidad
- Reclamaciones



Recursos

Legal



Marca

Marketing


[Manuales](#)
[Plantillas](#)
[Logos](#)
[Tipografías](#)
[Iconografía](#)
[Ilustraciones](#)
[Fotos](#)
[Varios](#)


Bienvenido al brandcenter de BBVA

Aquí podrás descargar las herramientas de identidad corporativa del Grupo BBVA. Usa este wizard que te ayudará a encontrar lo que buscas y no olvides consultar el manual de marca BBVA para su correcta aplicación. ¡Gracias!

Accede a
nuestro
manual de
marca


[Haz click aquí](#)

¿Qué marca te interesa?

—Elige una opción—

[Marcas, dominios y redes sociales](#)
[Best practices](#)

Lo más descargado


 Presentación BBVA para Office 2003
[Descargar](#)


 Firma de e-mail
[Previsualizar](#) [Descargar](#)


 Stag Sans
[Previsualizar](#) [Descargar](#)


 BBVA en color
[Previsualizar](#) [Descargar](#)



Expertos

Agentes y despachos
Abogados especialistas
Registradores de dominios
Grupos de trabajo
Proveedores de servicios



Alertas

Publicaciones, servicios de
vigilancia, etc.
Alertas dominios
Perfiles sociales
Empleados, proveedores,
clientes, etc.

Ejemplo práctico:

Protección del elemento gráfico de la marca



BBVA

BBVA

BBVA

BBVA



Cuentas y Tarjetas



Hipotecas y Préstamos

Ahorro e Inversión



Seguros



¿Céntrico... o en las afueras?

ocios

Elijas lo que elijas,
**elige nuestra
financiación:**

Hipoteca BBVA
desde euribor



+ TAE VARIABLE 2,356%

MÁS INFORMACIÓN

La **financiación**
es cosa de **BBVA**



Si te preocupa tu futuro

Mis aplicaciones

Tienda

Juegos

Familiares

Guía para padres

Selección de los editores



BBVA | España

BBVA Finanzas

★★★★★ 16.685

PEGI 3

Esta aplicación es compatible con algunos de tus dispositivos.

Instalada



Posición Global

Financiación	24.456,85 €	3,88 €
Inversión	156.456,95 €	1,95 €
Cuentas	15.500,00 €	3,75 €
Cuenta María	15.500,00 €	9,51 €
Tarjetas		8,17 €
Tarjeta Marcos	3.000,00 €	1,25 €
Tarjeta *1234	500,00 €	9,44 €
Tarjeta *4567	300,00 €	5,75 €
		0,89 €

Similares

Más



BBVA | Colombia
BBVA

★★★★★



BBVA Provinet Mov
Totaltexto

BBVA Compass

Username

Submit

[Forgot your username?](#)



Find us



Customer service
1 800 273 1057



Help & Config



Important Information

BBVA

Descarga la **App BBVA Chile** y lleva el banco en la palma de tu mano.

adelante.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Descárgala en:



Compra todo hasta en

6

cuotas **sin interés**

BBVA

Con tus Tarjetas de Crédito BBVA.



CAE: 0,68%

Costo total: \$100.198, calculado bajo un monto de compra de \$100.000 en 6 cuotas.

¿Aún no las tienes?

600 600 1100

www.bbva.cl

adelante.

Oferta válida hasta el 31 de Marzo de 2014 en comercios nacionales adheridos a Tarjetas. La prestación consiste en que no se cobran intereses por compras de 2 a 6 cuotas, cargándose sólo la comisión de mantenimiento mensual de la Tarjeta de Crédito. Cuotas afijas al momento de comprar, el cual es de cargo del cliente. Se excluye de esta promoción los créditos de Préstamos, Tarjetas Empresariales y Corporativas. Moreo de comisiones en www.bbva.cl. Información y prescrito en el momento de la decisión en el banco o en www.bbva.cl.

BBVA

Cuenta Simple BBVA

La primera Cuenta Corriente donde tú eliges
los números

Hazte cliente y **compruébalo**

adelante.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl





9, 16, 35, 36, 38, 41







<http://fimarge.com/es>

QUIÉNES SOMOS
(#)

CULTURA DE EMPRESA
(#)

SERVICIOS
(#)

RECURSOS
(#)

TRABAJAR EN FIMARGE
(#)

CONTÁCTANOS
(#)

ADAPTADA A LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

Responsive Website



Andorra – Retirada de las marcas



OEPM
Denegación con estimación
de notoriedad



Australia
Limitación clase 36



USA



OAMI clase 9



gonzalo.gallego@bbva.com

<https://es.linkedin.com/in/gonzalogc>



**International
Trademark
Association**



Reforma de la Marca Comunitaria: retos y oportunidades

Luis Gimeno Olcina

Jefe de la Unidad de Recursos OEPM

Doctor en Derecho PhD por el Queen Mary College

Universidad de Londres

Advertencia previa: los artículos en los que se basa esta presentación son el texto de consenso pero NO son el texto definitivo y oficial de la Directiva, texto que todavía no ha sido aprobado:
versión del 09/09/2015

CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 1 SOLICITUD Y REGISTRO

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD E INVALIDEZ

SECCIÓN 3 VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES. Art 37

deberán contener:

- a) una instancia;
- b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios;
- d) la reproducción de la marca que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 3 (b).

Artículo 12 LM

La solicitud de marca estará sometida al pago de cualquier **tasa** determinada por el Estado miembro afectado.

Art 12.2 LM

Artículo 38 **FECHA DE PRESENTACIÓN**

será aquella en que el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la información especificada en el artículo anterior

Art. 13 LM

Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa básica de depósito o registro.

No aplicable a España por el art. 5.2 TDM

Artículo 39 DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los productos y servicios para los que se solicita el registro **se clasificarán** de conformidad con la clasificación de Niza

El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente **CLARIDAD Y PRECISIÓN** para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido.

Requisito de cada artículo en una única clase eliminado

podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los **TÍTULOS DE LAS CLASES** de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión.

La oficina **rechazará** las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto.

Se elimina obligación de oficinas de recopilar lista

Quando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los **TÍTULOS DE LAS CLASES** de la clasificación de Niza, se entenderá que estos **incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos** en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

No hay declaración como en el Art 28.8 del Reglamento

IP Translator C-307/10

¿significa lo que dice o cubre toda la clase?

TJ: significa lo que dice

Ejemplo Clase 16 rosarios

Título de la clase 16 : Papel, cartón ~~y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases~~*; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, los productos y servicios se **AGRUPARÁN** con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca y figurará en el orden de las clases.

Artículo 3 RLM

Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

Artículo 3.4 RLM con el mismo contenido

Artículo 41

ELIMINADO

~~Examen de oficio~~

Protección de los consumidores y de las PYMES

Artículo 40 **OBSERVACIONES DE TERCEROS**

Los Estados miembros podrán prever que antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, puedan dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

Art. 19.3 LM: legitimación para presentar observaciones mas amplia

Además .., toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una **marca colectiva** Esta disposición podrá ampliarse para abarcar las marcas de certificación y **de garantía** cuando esté regulado en los Estados miembros.

Innovación

Artículo 41 **DIVISIÓN**

El solicitante podrá dividir una solicitud o un registro en dos o más solicitudes o registros independientes enviando una declaración a la Oficina e indicando para cada solicitud o registro divisional los productos o servicio de la solicitud o registro original que abarcan las solicitudes o registros divisionales.

Art. 24 LM

Artículo 42 **TASAS**

Los Estados miembros podrán establecer que la solicitud y la renovación de una marca estén sujetos a una **tasa adicional por cada clase** de productos y servicios no incluidos en la primera clase.

Art. 12.2 LM

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD E INVALIDEZ

Artículo 45 **PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN**

Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5. (*relativas*).

Art. 19.1 LM. ¿absolutas?

El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como mínimo, el titular de un DERECHO ANTERIOR, ..(*marca*) , pueda formular oposición. También en base a Denominaciones de Origen e indicaciones de procedencia. La oposición se podrá basar en varios derechos anteriores y dirigirse solo contra parte de la solicitud.

Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un **arreglo amistoso** entre el oponente y el solicitante de la marca.

Art. 26 d) LM. No obligatorio solo por solicitud

Artículo 44 Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición

En el procedimiento administrativo de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el periodo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición presentará la PRUEBA de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de **UN USO EFECTIVO** o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

Art. 42.2 y 3 RMC

Si la marca anterior se ha utilizado solamente para **PARTE DE LOS PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS** para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada a que se refiere el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

Art. 42.2 RMC

Los apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando la marca anterior sea **UNA MARCA UE.**

(comunitaria)

En tal caso, el uso efectivo de una marca UE se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

***Artículo 45* PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD O DE DECLARACIÓN DE NULIDAD**

Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los tribunales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

Cuestiones ante la transposición:

- organizativas y de personal
- competencia compartida?
- tipo de resolución administrativa
- recurso jurisdiccional
- relación con procedimientos civiles:
torpedo de la OAMI. Art 104 RMC

El procedimiento administrativo de CADUCIDAD establecerá que deba declararse la caducidad de la marca cuando concurren las CAUSAS a que se refieren los artículos 19 y 20.

Falta de uso, vulgarización y marca que deviene engañosa

El procedimiento administrativo de NULIDAD establecerá que deba declararse la nulidad, como mínimo, cuando concurren, las siguientes circunstancias:

- a) la marca no debería haberse registrado, puesto que no cumple las prohibiciones *absolutas*
- b) la marca no debería haberse registrado, dado que existe un derecho anterior de Marca; también Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia

LEGITIMACIÓN

El procedimiento administrativo establecerá que PUEDA SOLICITAR la caducidad o una declaración de nulidad, como mínimo, quien a continuación se indica:

- a) en el caso de *caducidad y nulidad absoluta*, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad procesal;
- b) el titular o persona autorizada para denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Artículo 468 **FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NULIDAD**

En el procedimiento de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior presentará prueba de que, en el periodo de los cinco años anteriores a la solicitud de una declaración de nulidad, esta última marca ha sido objeto de un uso efectivo en relación con los productos o servicios para los que esté registrada, y que se cita como justificación de la solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes en la fecha de presentación de la solicitud de la declaración de nulidad.

Si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el periodo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo el titular de esta última marca, además de la prueba a que se refiere el apartado anterior, presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso.

Art. 57.2 RMC

Directrices examen OAMI: .., a diferencia de los procedimientos de oposición, existen dos períodos pertinentes durante los cuales el uso debe establecerse.

1. En todos los casos si la marca anterior estuvo registrada durante más de cinco años antes de la solicitud de nulidad: el período de cinco años anterior a la fecha de *presentación* de la solicitud de nulidad (primer período pertinente).

2. Además, en los supuestos en los que la marca anterior hubiera estado registrada desde al menos cinco años desde la fecha en que la presentación de la MC fue publicada : el período de cinco años anterior a la fecha de *publicación* de la solicitud para la MC impugnada (segundo período pertinente).

Estos dos períodos pertinentes no se solapan necesariamente: pueden solaparse parcial o totalmente o transcurrir uno después del otro (con o sin intervalos).

A falta de las pruebas de uso., la solicitud de una declaración de nulidad basada en una marca anterior se **DESESTIMARÁ**.

Si la marca anterior se ha utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la solicitud de declaración de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

La carga de prueba de uso será de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca UE. En tal caso, el uso efectivo se determinará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comunitario.

Reforzamiento de la obligación de uso:

- motivo de caducidad, tal vez mas fácil en procedimiento administrativo

- motivo de desestimación de oposición: gran novedad en derecho español

- motivo de desestimación de acción de nulidad: también en la acción administrativa de nulidad

Artículo 49 **EFFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD**

La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implicará que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, se considerará que la marca registrada no ha tenido los efectos señalados en la presente Directiva. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

Art. 55.2 LM desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad

La declaración de **NULIDAD**, total o parcial, implicará que, **desde el principio**, la marca registrada ha carecido de efectos.

Art. 54 LM

SECCIÓN 3

VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 48 VIGENCIA DEL REGISTRO

La vigencia del registro de las marcas registradas será de **diez años** a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

El registro podrá renovarse por períodos de diez años.

Artículo 31 LM

Artículo 49 **RENOVACIÓN**

El registro de una marca se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada ...siempre y cuando se hayan abonado las tasas de renovación. Los Estados miembros podrán establecer que la recepción del pago de las tasas de renovación se considere que constituye una petición en este sentido.

La oficina informará al titular de la marca de la expiración del registro al menos seis meses antes de dicha expiración. La oficina no será considerada responsable si no diera dicha información.

La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de al menos seis meses antes de que expire el registro. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía en un plazo adicional de seis meses a partir de la expiración del registro o de su posterior renovación. Ese plazo adicional dará lugar al abono de tasas de renovación y a un recargo.

Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será asimismo inscrita en el Registro.



MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)