



SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004



Oficina Española
de Patentes y Marcas

EL RECHAZO DE LA MARCA INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL AGENTE ESPAÑOL

Juan Miguel Sáinz de Marles

EL RECHAZO DE LA MARCA
INTERNACIONAL DESDE LA
PERSPECTIVA DEL AGENTE ESPAÑOL

Juan Miguel Sáinz de Marles
Agente de la Propiedad Industrial de España



CONTESTAR A UN RECHAZO EN ESPAÑA

¿CÓMO TENEMOS CONOCIMIENTO?

- Normalmente es la primera noticia que recibimos de su tramitación.
- Por la propia cliente, si la tramitación es por su cuenta.
- Por el colega que se encarga de su tramitación.
- Se nos envía la propia comunicación de la OMPI:
 - Fundamental: fecha de vencimiento.
 - Causas de rechazo provisional.



CAUSAS DE RECHAZO

- **De fondo (Art. 5 Ley de Marcas):**
 - Falta de carácter distintivo, genericidad, descriptividad.
 - Carácter engañoso o geográfico.
 - ¿Otras causas?
- **Prohibiciones relativas (Arts. 6 a 10 Ley de Marcas):**
 - Normalmente oposiciones basadas en Marcas o nombres comerciales, registrados, anteriores.
 - Notorios o no.
 - ¿Otras causas?
 - Desaparición de la citación de marcas de tercero de oficio y de la prohibición de duplicidad.



¿CÓMO SE NOS EXPRESAN LAS CAUSAS DE RECHAZO?

- De fondo: por la mención del artículo, párrafo y apartado del CUP y de la Ley española.
- Oposiciones: Número de registro de las marcas, fechas de solicitud y registro, titular, clases y productos/servicios.



¿QUÉ SE NOS PIDE?

- **Generalmente, asesoramiento previo a cualquier actuación sobre las posibilidades de superar el rechazo.**
- **Personarnos en el expediente, antes de contestar a la acción, para:**
 - Realizar gestiones como representantes en el mismo (ej.: consultas).
 - Obtener escritos de oposición para:
 - * Determinar su verdadero alcance: clases y productos/servicios.
 - * Detalles de las alegaciones y fundamentación.



SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004



Oficina Española
de Patentes y Marcas

CONTESTANDO AL RECHAZO

- **No por no contestar, la Oficina deja de resolver sobre el fondo y oposiciones.**
- **Objeciones de fondo:**
 - Argumentando (explicativo, aclaratorio)
 - Aportación de documentación.
 - Modificando el enunciado de productos y servicios, cuando viene propiciada, por algún producto o servicio concreto.
 - Desreivindicación partes del signo.
 - Aportación de certificados y/o autorizaciones.



SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Madrid 15 y 16 de noviembre de 2004



- **Contra las oposiciones:**
 - Diferencias de signo y/o productos.
 - Antecedentes o mejores derechos.
 - Solicitando suspensión si existen derechos pendientes de consolidar.
 - Solicitando la suspensión si se combina la contestación con una acción judicial contra las marcas u otros derechos oponentes.
 - Combinación con negociaciones con oponentes:
 - * Puede pedirse, conjuntamente, suspensión temporal.



ANTE LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN, TOTAL O PARCIAL

- Recurso de alzada ante la OEPM
- Recurso Contencioso-Administrativo ante la estimación o desestimación del recurso.
- Acción de nulidad, contra concesión, ante la Jurisdicción Civil.



RECHAZOS EN PAÍSES DESIGNADOS

- **Básicamente, el procedimiento es el inverso:**
 - Comunicación OMPI (a veces adelantado por Oficina Nacional).
 - Contactamos al cliente y proponemos consultar a colega y/o se persone y conteste, conforme a legislación vigente.
- **Es inherente al sistema, el sometimiento a la normativa nacional y su aplicación por parte de las Oficinas Nacionales designadas, por lo que, una gran variedad de situaciones.**



- **Tres sistemas legales, en lo relativo a prohibiciones relativas:**
 - Mero depósito: la marca puede considerarse registrada, desde registro por la OMPI.
 - Citación de marcas de oficio, y/o
- **¿La posición del Agente Español frente a solicitudes nacionales?**
 - Asume él, en el momento de hacer el depósito, ciertas responsabilidades, sin ser tan experto como el colega extranjero, en la normativa nacional de su propio país y en la práctica de su Oficina de Marcas.



- **¿Especiales precauciones que pueden tomarse?**
 - Enunciados de productos/servicios adaptados a las exigencias nacionales:
 - * Enunciados generales VS específicos.
 - * Exigencias de declaraciones de uso.