

EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. Oficina de origen: España (AP)
Partes contratantes designadas: Bosnia y Herzegovina (A), Suiza (AP) y Cuba (AP)
 - ¿Por qué tratado o tratados se rige la solicitud internacional?
 - ¿En qué idioma se debe presentar esta solicitud internacional?
 - El registro español de base se efectuó en 1960. ¿Puede tal registro servir de base a una solicitud internacional efectuada hoy?
2. Una pequeña empresa española presenta una solicitud internacional que designa Egipto (A), Argelia (A), Japón (P), Estados Unidos de América (P) y China (AP) para productos de las clases 16, 18 y 25.
 - ¿Por qué tratado o tratados se rige la solicitud internacional?
 - ¿En qué idioma se debe presentar esta solicitud internacional?
 - ¿Se puede reivindicar la prioridad de una solicitud de marca comunitaria en la solicitud internacional?
 - A la empresa le parecen elevadas las tasas que tiene que pagar por las designaciones de Japón y de los Estados Unidos de América. ¿Que puede hacer para reducir el costo total de la solicitud internacional?
3. Una empresa española presenta una solicitud internacional basada en una solicitud de marca comunitaria. La solicitud internacional designa Singapur(P), Japón (P) y China (AP) para productos de las clases 30, 32 y 33.
 - ¿Por qué tratado o tratados se rige la solicitud internacional?
 - ¿Qué tipo de tasa se deberá pagar por cada país designado?
 - Supongamos que el solicitante recibe una carta de la Oficina Internacional en la que se le propone pasar un producto de la clase 30 a la clase 29 (que no ha sido solicitada), lo cual conlleva el pago de una tasa adicional. Supongamos, además, que el solicitante, por teléfono, proporciona a la Oficina Internacional suficientes elementos para que retire su propuesta y se mantenga el producto en la clase 30.

¿Debe hacer algo más el solicitante o puede considerar que se ha resuelto el problema?

Supongamos, por el contrario, que la Oficina Internacional mantiene su propuesta de pasar el producto a la clase 29. ¿Qué opciones le quedan al solicitante?

– ¿Qué pasa si la solicitud de marca comunitaria, base de la solicitud internacional, es denegada por la OAMI?

4. Su cliente es una empresa noruega que desea adquirir un registro internacional de una empresa española. El registro internacional designa Egipto (A), Francia (AP) y Turquía (P).

– ¿Se podrá inscribir a la empresa noruega como titular de ese registro internacional respecto de todos los países designados?

– ¿Cómo se deberá presentar a la Oficina Internacional la solicitud de inscripción de la cesión?

5. Su cliente, una empresa española, es titular de un registro internacional con fecha 3 de febrero de 1995. El 20 de noviembre de 2004, su cliente le dice que desea extender la protección a los Estados Unidos de América y a la República de Corea.

– ¿Puede su cliente efectuar esas designaciones posteriores?

– ¿Qué debe tener en cuenta si lo hace?

6. Su cliente exporta a Suiza y a Francia. Tiene un registro internacional con fecha 21 de mayo de 2001 que designa estos países. A su cliente le interesaría empezar a exportar a los países escandinavos, al Benelux y a Alemania y desea extender la protección de su marca a estos países mediante designaciones posteriores. Sin embargo, al efectuar una búsqueda en estos países, se da cuenta de que una empresa suiza con la que compite tiene un registro internacional con fecha 2 de marzo de 2002 para una marca casi idéntica a la suya. El registro internacional en cuestión designa Francia, Benelux, Alemania y Dinamarca y está basado en un registro suizo de 5 de octubre de 2001 cuya prioridad reivindica.

– ¿Qué puede hacer su cliente?