

CASO PRÁCTICO

El señor Ernesto Caba Martínez solicita el 10.01.2017 la marca ERNESTO CABA Y HERMANOS mixta formada por la citada denominación y una bandera de Italia.

La solicitud se presenta para las clases 32, 33, 35, 43 y 45.

Solicita en todos estos casos los títulos de las clases mencionadas salvo en el caso de la 35 en que solicita "venta al por menor y por mayor de todo tipo de productos"

Frente a dicha solicitud se presentan los siguientes escritos:

- 1- Oposición presentada por el señor Pablo Caba que alega como motivos de oposición los siguientes:
 - a-Mala fe ya que el solicitante es su hermano y ha solicitado la marca sin su permiso
 - b-Protección de su nombre y apellido ya que tiene derecho a su nombre y propia imagen
 - c-su solicitud de marca HERMANOS CABA para las mismas clases 32,33, 35, 43 y 45 presentada ante la OEPM el 25.01.2017 que reivindica prioridad de exposición ya que se presentó en la muy conocida Feria del Campo de Valladolid el 20.12.2017 según acredita certificación de dicha exposición. Dicha solicitud está pendiente de examen de forma.
 - d-alega que tiene una marca no registrada muy conocida en el sector de la producción vinícola. Acredita su reputación mediante múltiples facturas, anuncios en prensa y declaraciones de empresarios todos referidos a la provincia de Segovia. En base a esta marca no registrada que caracteriza en su escrito como renombrada solicita la denegación en todas las clases solicitadas. Simultáneamente presenta el señor Pablo Caba recurso extraordinario de revisión por error de hecho solicitando se inadmita la solicitud de marca ya que no cuenta con su firma siendo uno de los hermanos Caba con lo que no está correctamente identificado el solicitante. Subsidiariamente plantea revisión de oficio por el mismo motivo sin entrar en más detalle.
- 2- Oposición presentada por el señor Ernesto Caba González primo del solicitante y que alega infracción de los artículos 9.1 a y b de la LM y solicita la denegación en todas las clases.
- 3- Oposición presentada por el señor Ernest Cellar que tiene registrado su nombre como marca internacional en la clase 32. Alega que la traducción de su marca en lengua inglesa al castellano es Ernesto Cava y es por tanto conceptualmente idéntica a la solicitada.

- 4- Oposición presentada por la empresa CABA SA que tiene registrada la denominación CABA en la clase 45. La oposición se presenta por el agente de propiedad industrial sin poder de representación. Esta marca no ha sido nunca objeto de uso a pesar de llevar más de seis años registrada.
Además alega una marca española CABA en clase 43, esta marca está caducada por falta de renovación. La resolución de caducidad fue recurrida en alzada y desestimado el recurso. Frente a dicha resolución se ha interpuesto recurso de reposición todavía pendiente.
Sin perjuicio de lo anterior, CABA SA ha presentado solicitud de restablecimiento de derechos del plazo de renovación ya que sus oficinas fueron objeto de un robo acreditado mediante la correspondiente denuncia. El robo se produjo el 3.01.2016 exactamente en la misma fecha de décimo aniversario de la solicitud de marca. La caducidad se declara el 01.07.2016. La solicitud de restablecimiento se presenta 1.09.2016 y con la misma se presenta la solicitud de renovación y se paga la tasa de renovación sin recargo.
- 5- Oposición presentada por la empresa CABA SL vinculada a la anterior. Esta alega las marcas antes mencionadas titularidad de CABA SA de las que dice ser licenciante exclusivo.
También reivindica la identidad con su denominación social CABA SL en relación con actividades de restauración y hostelería con la que lleva operando desde diciembre de 2016 en la provincia de Valencia.
- 6- Oposición del consejo regulador de la denominación de origen CAVA en relación con dicha denominación solicita la denegación en base a confusión y evocación en relación dicha denominación de origen para las clases 32,33 y 43. Solicita denegación por contraria a la ley y engañosa.
- 7- Oposición en la clase 43 de la marca POLLOS HERMANOS marca mixta acompañada de una bandera de Italia. Esta marca se alega es renombrada ya que se trata del conocido restaurante que aparece en la serie de televisión Breaking Bad muy conocida en España si bien no se ha comenzado aún su uso en España estando prevista la apertura del primer restaurante para los próximos meses. Se solicita la denegación en todas las clases.
- 8- Oposición frente a todas las clases en base a la marca registrada CABA clase 25. Se alega que se trata de una marca renombrada presentando pruebas de uso intensivo en España y en el extranjero para sombreros de protección solar. Caba es el líder en ventas de sombreros de protección solar en España y el que más gasta en publicidad según acredita documentalmente. Se alega la existencia de un clarísimo aprovechamiento de la reputación y perjuicio a la distintividad de su marca.

9- Oposición en base a la solicitud de marca de garantía CABA para clase 35. Está solicitud de marca fue rechazada al no contar con el preceptivo informe favorable del organismo administrativo competente, además tenía una oposición de una marca anterior idéntica para los mismos productos. Interpuesto recurso de alzada se retira la oposición y el solicitante aporta el informe favorable del organismo administrativo competente. La resolución del recurso está pendiente. El recurrente no paga la tasa de recurso y, sin embargo, solicita se le devuelva la tasa de recurso.

10- Oposición en base al diseño anterior registrado CABA formado por dicha denominación en letras características en los colores de la bandera italiana. El diseño está registrado para material de papelería.

Se dicta suspenso con todos los motivos alegados en las oposiciones, excepto el número 9 que se le olvida al examinador, y señalando además:

11- que la marca sería engañosa para la clases 32 y 33 al contener la bandera italiana.

Contesta el suspenso el solicitante, niega la existencia de conflicto con las oposiciones presentadas. Alega mala fe y abuso de derecho de su hermano y primo oponentes ya que han sido sus socios durante los últimos cuatro años.

En cuanto a la prohibición de marca engañosa se modifica la solicitud:

- Se limita en la clase 33 la marca a bebidas alcohólicas procedentes de Italia
- Solo para la clase 32 se solicita modificación del distintivo eliminando la bandera de Italia para dicha clase.

Resuelva todas las cuestiones planteadas en el expediente, incluyendo todas las cuestiones planteadas en los expedientes oponentes. Siga la numeración de las cuestiones planteadas.