



**EXAMEN DE APTITUD ACREDITATIVO DE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(CONVOCATORIA SEGÚN RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2021 DE LA OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. – BOE DE 6 DE FEBRERO DE 2021)**

TERCER EJERCICIO

CASO PRÁCTICO DE SIGNOS DISTINTIVOS- PRIMER SUPUESTO

Un particular que se dedica al sector del vino ha presentado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) la solicitud de marca nacional, tridimensional, según la reproducción que se muestra en el margen derecho.

Acude a su despacho para que le asesore profesionalmente, ya que la presentó directamente, en papel, en la sede de la OEPM, en fecha 03/05/2021 y quiere asegurarse de que está todo correcto. Le proporciona la siguiente información:

En la solicitud incluyó, además de la vista ya reproducida, un total de 10, para asegurarse de que se veían bien todos los detalles.

Ha solicitado “bebidas alcohólicas; vinos” en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Niza, abonando la oportuna tasa.

Ha reivindicado prioridad unionista porque ya cuenta con una solicitud de marca para “vinos” en Portugal, donde tiene mucho éxito, que presentó en fecha 11/01/2021. Aportó también el certificado del INPI portugués donde consta el signo, idéntico al ahora solicitado, así como los detalles de la solicitud a su nombre.



Tras la información proporcionada por su cliente:

RESUELVA razonadamente:

- 1. ¿En qué posibles defectos formales podría verse incurso la solicitud antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)? ¿De qué plazo dispondría para subsanarlos?**
- 2. Proponga a su cliente la forma de subsanar los posibles defectos e indique las posibles consecuencias de la no subsanación de los mismos.**

Subsanados todos los posibles defectos formales, publicada la solicitud en BOPI en fecha 28/06/2021, se presentan contra la solicitud las siguientes oposiciones y observaciones:

- a) Observaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues consideran de aplicación la prohibición absoluta del art. 5.1.h) de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) ya que el signo solicitado contiene el término “Córdoba”, parte de la Denominación de Origen Protegida “Vinos de Córdoba”.

- b) Solicitud de marca de la Unión Europea A-1.000.000 “ANTONIO EL CORDOBÉS”, denominativa, clase 33 “vinos”. Fecha de solicitud: 20/03/2021. Solicita, además, la suspensión del procedimiento en base al art. 26.b) de la LM porque Antonio, titular de la solicitud, ha interpuesto una acción reivindicatoria para adquirir la titularidad de la solicitud contra la que ahora formula oposición, ya que entiende que sólo él podría ser el titular por consistir el signo solicitado en su nombre.
- c) Marca internacional que designa a la Unión Europea H-2.000.000 “LES FRÈRES ORDOVAS”, denominativa, clase 39 “almacenamiento de bebidas”. Fecha de solicitud: 05/02/2010. Fecha de concesión: 13/07/2011. El titular, domiciliado en Francia, actúa a través de un representante, que no aporta poder.
- d) Marca nacional M-3.000.000 “FINCA LA CORDOBESA. DESDE 1950”, denominativa, clase 41 “organización y realización de catas de vino con fines de entretenimiento”. Fecha de solicitud: 29/12/2015. Fecha de concesión: 04/05/2016. Fecha de publicación de concesión: 11/05/2016. Alega también la mala fe del solicitante al pretender aprovecharse de la fama que tenía la fundadora de la Finca, doña Antonia, conocida por todos como “la Cordobesa”.
- e) Nombre comercial N-4.000.000 “EL CALIFA ANTONIO. CERVEZA ARTESANAL DE CÓRDOBA”, denominativo, clase 32 “cervezas” y clase 33 “sidras; vinos”. Fecha de solicitud: 01/01/2012. Fecha de concesión: 01/09/2012. Fecha de publicación de concesión: 08/09/2012. Incluye también entre sus alegaciones que el uso de la marca impugnada causaría un perjuicio al renombre del signo oponente ya que identifica a una empresa familiar muy conocida que lleva operando en el mercado de la sidra durante tres generaciones. Aporta documentación acreditativa que confirma su reputación en España en relación con “sidra”.

RESUELVA razonadamente:

- 3. En relación con cada una de las observaciones y oposiciones, si prosperarían y, en caso afirmativo, formule los argumentos que podrían alegarse para para rebatirlas.**

Suponga que Ud. formula válidamente, en plazo y forma, la petición de prueba de uso respecto de la marca internacional que designa a la Unión Europea H-2.000.000 “LES FRÈRES ORDOVAS”, denominativa, para clase 39: “almacenamiento de bebidas”, cuyo titular está domiciliado en Francia. El 08/11/2021 se publica en BOPI el requerimiento de prueba de uso del precitado signo. El 07/12/2021 el representante de tal marca presenta ante la OEPM solicitud de ampliación de plazo para la aportación de las pruebas acreditativas del uso.

RESUELVA razonadamente:

- 4. Ante la situación descrita: ¿prosperaría tal petición de ampliación?**

Suponga Ud. que el 07/12/2021, el nombre comercial N-4.000.000 “EL CALIFA ANTONIO. CERVEZA ARTESANAL DE CÓRDOBA”, denominativo, registrado para clase 32 “cervezas” y clase 33 “sidras; vinos”, sobre el que Ud. formuló también petición de prueba de uso, en plazo y forma, para la totalidad de los productos para los que se encuentra registrado, aporta la documentación acreditativa del uso, que pone de manifiesto que el signo se viene usando, tal y como consta registrado, durante el periodo requerido, en España para “cervezas” de la clase 32. Alega también el oponente que no aporta ninguna documentación acreditativa del uso para “sidras” de la clase 33, ya que son renombrados en el sector, tal y como puede constatarse en la documentación ya aportada en el escrito de oposición.

RESUELVA razonadamente:

5. A la vista de la información proporcionada: ¿qué alegaciones podría hacer para rebatir la prueba del uso efectivo aportada por el oponente?

Uno de los hermanos parte de la sociedad titular del nombre comercial N-4.000.000 “EL CALIFA ANTONIO. CERVEZA ARTESANAL DE CÓRDOBA”, denominativo, registrado para clase 32 “cervezas” y clase 33 “sidras; vinos”, acude a la OEPM para que le informen sobre la situación de su expediente, pues obtuvo el registro hace muchos años. (Fecha de solicitud: 01/01/2012. Fecha de concesión: 01/09/2012. Fecha de publicación de concesión: 08/09/2012).

La OEPM le informa de que el nombre comercial está caducado y que debería haber recibido el correo electrónico informativo antes de que hubiese expirado el plazo para solicitar la renovación. Como ésta no se presentó, en fecha 02/01/2023 se ha publicado en BOPI la resolución por la que se declara la caducidad por falta de renovación.

El titular expone que no ha recibido tal correo electrónico porque la dirección electrónica consignada a efectos de notificaciones en el expediente fue la de uno de los hermanos que ya no es parte de la sociedad por diferencias en la gestión.

Ante esta situación, el particular decide presentar la solicitud de restablecimiento de derechos y paga la tasa de renovación, pues considera que la OEPM no ha actuado correctamente y que ello no puede dar lugar a la pérdida del derecho.

RESUELVA razonadamente:

6. A la vista de la información proporcionada, si prosperaría la solicitud de restablecimiento de derechos.