



**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- SEGUNDO SUPUESTO

La empresaria Manuela Díaz, fabricante de dulces y pasteles establecida en Ferrol, quiere fabricar y comercializar unos bombones de almendra inspirados en el Camino de Santiago, aprovechando que 2021 y 2022 son años Jacobeo.

Doña Manuela quiere registrar un logotipo que ella misma ha diseñado tal y como se muestra en el margen derecho.

El día 26/07/2021 doña Manuela presenta la solicitud de registro de marca nacional en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, (OEPM), para clase 30 “productos de pastelería” y clase 33 “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” del Nomenclátor Internacional de Niza y abona la tasa por ambas clases.

El 27/09/2021 se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) la solicitud. Doña Manuela, tras la publicación, contacta con Ud. para que le asesore en el resto del procedimiento como Agente de la Propiedad Industrial. Además, le pide: (A) que añada los productos de la clase 16 “tarjetas postales con fotografía”, (B) que añada en el signo la expresión “por Manuela Díaz” y (C) que limite la clase 30 a “bombones de chocolate rellenos de almendra”.

RESUELVA razonadamente:

- 1. Indique para cada uno de los tres puntos si se aceptarían los cambios o no y por qué.**

Como doña Manuela solicitó el registro sin contar con su asesoramiento previo, no tuvo en cuenta la posibilidad de que su signo incurriese en prohibiciones absolutas de registro. A partir de la información y el logotipo que se le proporcionan y, de cara a prepararse para un potencial suspenso de fondo:

- 2. Señale todas las posibles prohibiciones absolutas de registro que podrían ser de aplicación a este caso. Además, indique cómo podría subsanarlas, en su caso.**



Poco antes de que finalice el plazo para oponerse, Ud. consulta en la base de datos de la OEPM el estado del expediente de su cliente y observa que ya se han presentado las siguientes oposiciones:

- a) Diseño industrial D-0011000, clase 07.01 “ornamentación de piezas cerámicas de vajillas y similares”, titularidad de Fábrica de Cerámica Sargadelos, S.L. Fecha de solicitud: 26/07/2019. Fecha de concesión: 31/07/2019. Fecha de publicación de concesión: 07/08/2019.



- b) Marca nacional M-2.000.000 CAPRICHOS DE SANTIAGO, figurativa, clase 30 “galletas de almendras”. Fecha de solicitud: 24/02/2002. Fecha de concesión: 24/09/2003. Fecha de publicación de concesión: 03/10/2003.



Recurrida en alzada el 08/10/2003. Resolución desestimatoria de alzada: 15/12/2003. Publicación de la resolución desestimatoria de alzada: 22/12/2003.

- c) Marca nacional M-3.000.000 “PEDRAS”, tridimensional, clase 32 “agua con gas”. Alega que también es de aplicación el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM), y aporta: (a) un artículo de Wikipedia donde se habla de los fundadores e historia de la marca (b) capturas de la página web corporativa (c) analíticas de flujo de visitas a su página web corporativa (d) una lista de hipervínculos a varias páginas y redes sociales donde se les menciona. Fecha de solicitud: 06/03/2010. Fecha de concesión: 10/09/2010. Fecha de publicación de concesión: 17/09/2010.



- d) Marca de la Unión Europea, A-4.000.000 TORTAS DE AMÊNDOA- TARTAS DE ALMENDRA, denominativa, clase 30 “tartas de almendras”. Fecha de solicitud 28/07/2021. Ha reivindicado válidamente la antigüedad de una marca portuguesa registrada cuya fecha de presentación fue 16/12/2018.

RESUELVA razonadamente:

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

Finalmente, el 14/12/2021 se publica en BOPI el acuerdo de suspenso de fondo relativo a la solicitud de doña Manuela.

- 4. Indique para cada derecho alegado en las oposiciones si podría formularse la petición de prueba de uso y por qué. Para los derechos anteriores que efectivamente están sujetos a prueba de uso: ¿para qué período tendrían que probar el uso efectivo?**

El 10/01/2022, doña Manuela le pide a Ud. que en el escrito de contestación al suspenso de fondo: (A) alegue que la M-3.000.000 "PEDRAS" hace muchos años que no está siendo utilizada realmente en el mercado y (B) pida la prueba de uso de M-2.000.000 "CAPRICHOS DE SANTIAGO" respecto de "galletas de chocolate".

RESUELVA razonadamente:

- 5. ¿Son viables las dos sugerencias de su cliente?**

Suponga que la marca de doña Manuela es finalmente concedida mediante resolución publicada el 16/05/2022. Doña Urraca Gelmírez presenta recurso de alzada en fecha 30/06/2022 alegando la existencia de una marca nacional anterior de su titularidad, M-5.000.000 "SANTIAGO PETRUS", para la clase 43 "servicios de catering especializados en comida gallega", con fecha de solicitud 26/06/2021. Alega que la OEPM no le notificó la posibilidad de oponerse y que la concesión es nula por la existencia de su signo prioritario.

RESUELVA razonadamente:

- 6. ¿Puede prosperar el recurso?**