

PARTE A. CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA.

Se solicita el día 22 de abril del 2019 en la clase 39 para:” servicios de agencias de viajes; reservas de viajes; suministro de información de viajes y consultoría sobre dirección de negocios en materia de viajes de empresa” la marca M4123456

Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes

Viaje de la sonrisa



Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes

Habiéndose publicado dicha solicitud tras el preceptivo examen de forma en el BOPI del día 6 de mayo del 2019, se presentaron las siguientes oposiciones y observaciones de terceros:

1)El 16 de mayo del 2019 se presenta escrito de observaciones de terceros por parte de la Asociación de agencias de viajes la sonrisa, que fundamenta su escrito de observaciones de terceros en la existencia de su MUE654321 concedida para: “consultoría sobre dirección de negocios en materia de viajes de empresa” en clase 35.



Fundamenta sus alegaciones en que ellos son una asociación de empresarios, lo que afirman les habilitaría para poder presentar observaciones de terceros, aunque fundamenten sus alegaciones en un registro de la Unión Europea.

2)El 30 de junio se presenta un formulario de oposición correctamente cumplimentado, acompañado del pago de la tasa de oposición y alegaciones, por parte del titular del nombre comercial N423456, que se encuentra en trámite, habiéndose presentado dicha solicitud de nombre comercial el 15 de abril del 2019 para los servicios:” asesoría de

viajes; emisión de billetes de viaje y reserva de viajes”, siendo el distintivo solicitado el que figura aquí seguidamente.



Este solicitante del nombre comercial fundamenta sus alegaciones en que al comparar los signos es evidente la similitud tanto denominativa como gráfica entre ambos signos, además de la estrecha relación entre los servicios a los que se aplican los distintivos, por lo que la oposición es contra todos los servicios solicitados.

3) El 1 de julio del 2019 se presenta un formulario de oposición acompañado del pago de la tasa y alegaciones por parte del titular la marca denominativa M2345678 “EL VIAJE DE LA SONRISA”, concedida en la clase 39 para:” transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”. Fundamenta sus alegaciones en que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la suya porque su marca, que es denominativa se encuentra incluida dentro del distintivo solicitado, dando la apariencia la nueva solicitud de que existe como mínimo riesgo de asociación por parecer que pueden pertenecer las dos a un mismo grupo empresarial y existir una vinculación estrecha entre los servicios a los que se aplican ambas marcas.

4) El 3 de julio del 2019 se presenta escrito de oposición acompañado del pago de la tasa y sus correspondientes alegaciones por parte de la marca M4234567, figurativa, cuyo gráfico es el que aparece abajo a la izquierda y que ha sido solicitada el día 23



de abril del 2019 para los servicios de la clase 39: “servicios de agencias de viajes; reservas de viajes; suministro de información de viajes; organización de cruceros; organización de viajes en autobús; organización de viajes en tren”. Reivindicando prioridad unionista del 25 de diciembre del 2018 de una marca mejicana para los servicios:” reservas de viajes; organización de cruceros; organización de viajes en autobús y organización de viajes en tren”. Este oponente nos argumenta que su solicitud de marca nacional al ser prioritaria, es causa de denegación de la marca

objeto de estudio, ya que este distintivo oponente se encuentra incluido íntegramente dentro de la solicitud objeto de estudio, pudiendo dar lugar a riesgo de confusión incluyendo el riesgo de asociación. Asimismo, respecto de los servicios no se opone a los servicios de “consultoría sobre dirección de negocios en materia de viajes de empresa”, por no guardar éstos relación con la marca oponente.

5) El 8 de julio del 2019, lunes, se recibe un formulario de oposición por parte de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Viajantes, el cual solo tiene cumplimentado la casilla correspondiente a las prohibiciones absolutas, en la que nos escribe el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, añadiendo un escrito de alegaciones que contiene como única argumentación que el distintivo solicitado no sirve para indicar el origen empresarial de los servicios solicitados, debido a la complejidad del signo, porque es tal la cantidad de elementos denominativos y gráficos que aparecen dentro del signo, que no nos es posible saber cuál es el distintivo solicitado.

Cuestiones:

1. ¿Son correctos los servicios solicitados en la clase 39?
2. ¿Debe ser admitida la observación de terceros presentada por la Asociación de agencias de viaje la sonrisa?
3. Compare el distintivo solicitado con el nombre comercial oponente desde el punto de vista fonético denominativo, gráfico, conceptual, junto con una comparación de los servicios para acto seguido decidir si existe riesgo de confusión o no entre los signos, incluyendo el riesgo de asociación.
4. ¿Debe prosperar la oposición presentada por la marca denominativa EL VIAJE DE LA SONRISA? Argumentar comparando los dos distintivos y aplicando el “principio de especialidad”.
5. ¿Se debe admitir y si es así en qué términos, la oposición presentada por la solicitud M42345678 que reivindica prioridad unionista?
6. ¿Cómo debe ser valorada la documentación presentada por la Asociación nacional de Agencias de Viajes y Viajantes?

CALENDARIO LABORAL 2019

 Días festivos comunes en todas las comunidades autónomas

Enero	Febrero	Marzo	Abril
L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo	Junio	Julio	Agosto
L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PARTE B. CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA.

1. La solicitante D^a Filomena, de nacionalidad española y residencia en España, presenta una solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) en fecha **25 de junio de 2020**. La solicitud contiene la siguiente documentación:

- La instancia de solicitud de patente correctamente rellena.
- Una descripción, 11 reivindicaciones y 3 figuras, todo ello redactado en inglés.

La solicitud de patente obtiene el número de solicitud **P20203XXYY**. Durante el examen de otorgamiento de fecha de presentación y la admisión a trámite se le notifica que se le ha otorgado como fecha de presentación el 25 de junio de 2020, pero que la solicitud contiene defectos.

- a) ¿Qué defectos pueden ser estos?
- b) ¿De qué plazo dispondría la solicitante para contestar a este requerimiento?

2. Superada la admisión a trámite, continúa la tramitación con el examen de oficio. En el examen de oficio:

- a) ¿Qué comprobaciones se deben realizar y qué defectos se pueden comunicar?
- b) El solicitante aporta la documentación inicialmente presentada traducida al castellano, de forma manuscrita. Al leer la documentación parece que la invención consiste en una clonación de seres humanos ¿Cuál debería ser la respuesta de la OEPM?

3. D^a Filomena presenta el **10 de enero de 2021** una solicitud PCT sobre la base de la solicitud nacional. Aporta una descripción, 11 reivindicaciones, 3 figuras y un resumen, todo ello redactado en castellano. Obtiene el número **PCT/ES2021/070XYZ**. No paga ninguna tasa.

- a) ¿Es correcto que la OEPM actúe como Oficina Receptora?
- b) ¿Qué tasa debe pagar el solicitante y en qué plazo?

4. En fecha **3 de febrero de 2021**, D^a Filomena, al recibir una comunicación de la OEPM en relación con el expediente **PCT/ES2021/070XYZ**, le extraña que no le reclamen la tasa de transmisión del documento de prioridad. Al revisar la documentación, se da cuenta de que no ha reivindicado la prioridad de su solicitud nacional **P20203XXYY**.

- a) ¿Qué puede hacer D^a Filomena?

5. Superado el examen de los artículos 11 y 14 PCT, la OEPM, en relación con el expediente **PCT/ES2021/070XYZ**, emite el Informe de Búsqueda Internacional el **10 de mayo de 2021**. A la vista del informe, en el expediente **P20203XXYY** no se realiza el informe sobre el estado de la técnica.

En fecha **10 de junio de 2021**, previa petición de la solicitante, se publica anticipadamente la solicitud internacional **PCT/ES2021/070XYZ**, poniendo a disposición del público la solicitud internacional y el Informe de Búsqueda Internacional, junto con la

opinión escrita. En fecha **25 de junio de 2021** se publica en el BOPI, anticipadamente por petición expresa de la solicitante, la solicitud de patente **P20203XXYY**, junto con la mención al Informe de Búsqueda Internacional.

- a) ¿Es correcto?
- b) En relación con la tasa del IET, ¿qué puede hacer el solicitante?
- c) ¿Hasta cuándo puede solicitar el solicitante el examen sustantivo? ¿Qué actuaciones puede realizar junto con la petición de examen sustantivo?

6. Tras el examen sustantivo, en **fecha 8 de marzo de 2022** se concede la patente **P20203XXYY**, concesión que se publica en el BOPI de **15 de marzo de 2022**.

- a) ¿Tiene que pagar D^a Filomena alguna tasa para hacer efectiva la concesión?
- b) ¿Cuándo tiene que empezar a pagar anualidades para mantener en vigor la patente?
- c) En fecha **15 de octubre de 2022**, D^a Filomena presenta un restablecimiento de derechos por impago de la tercera anualidad, alegando que tenía problemas económicos. Para ello, presenta una solicitud de restablecimiento de derechos en el formulario correspondiente, abona las tasas prescritas y aporta justificantes de su situación económica. ¿Es correcta la documentación presentada? ¿Cuáles son las tasas prescritas? ¿Cuál sería la resolución de la OEPM?

7. D. Marcelino quiere presentar una oposición a la concesión de la patente **P20203XXYY**.

- a) ¿De qué plazo dispone y cuáles son los requisitos?
- b) ¿Puede oponerse porque considere que D^a Filomena tiene falta de legitimación y que la patente es de él?

8. A la vista del escrito de oposición, D^a. Filomena presenta una limitación de la patente. ¿Puede hacerlo?

Por favor, justifique adecuadamente sus respuestas.