

Librería
La Jurídica S.L.



COMENTARIO A LA LEY 17/2001, DE MARCAS.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.

2ª edición, 19/06/2007, 1217 páginas. **ISBN:** 9788447027545.

Precio (s/IVA): 139,42 € Euros

Imprimir ficha 

Agregar libro 

Comentario:

Esta edición del *Comentario a la Ley de Marcas* recoge las principales novedades de la práctica (jurisprudencia, legislación y aplicación por la Oficina Española de Marcas), después de más de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas 17/2001.

En el ámbito legislativo las reformas más importantes han sido: la introducción de los Juzgados de lo Mercantil, la creación del Juzgado de Marca Comunitaria con sede en Alicante (ambos mediante la Ley Orgánica 8/2003); la Ley 19/2006, que amplía los medios de tutela de la Propiedad industrial -incorporando la Directiva 2004/48/CE-, y modificando el sistema de indemnización de daños y perjuicios, introduciendo a la vez en las diligencias preliminares una regulación específica de la propiedad industrial. Igualmente la Ley de protección del Diseño industrial (Ley 20/2003) modificó la regulación del arbitraje y afectó directamente a la situación de la protección de los productos accesorios.

Desde el punto de vista jurisprudencial se incorporan las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que han afectado fundamentalmente a la definición de marca y a la susceptibilidad de protección de los signos olfativos, sonoros, etc., así como a la definición de "susceptibilidad de representación gráfica" y las resoluciones que determinan el concepto de infracción de marca.

En cuanto a la jurisprudencia nacional merecen reseñarse los desarrollos existentes en materia de indemnización de daños y perjuicios, el concepto de derecho positivo de uso de la marca y la doctrina de la violación continuada específicamente aplicada a las marcas.

Se han recogido las sentencias más importantes del Juzgado de Marca Comunitaria y, en apelación, del Tribunal de Marca Comunitaria que han abordado cuestiones relativas al riesgo de asociación de marcas y muy especialmente cuestiones procesales (acumulación de acciones de competencia desleal, de nulidad de marca nacional o internacional, acumulación de acciones de infracción de la marca nacional, acción reivindicatoria de marcas nacionales y comunitarias, etc.).

Respecto de la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha hecho especial hincapié en las cuestiones de registro (prohibiciones absolutas y relativas), así como en las concernientes a la legitimación para el registro de marcas (registro por entidades sin personalidad, por sociedades civiles, etc.).

En el ámbito doctrinal se hace mención a las principales aportaciones doctrinales desde el año 2002..

Sumario:

LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

Exposición de motivos

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. PUBLICIDAD Y MARKETING A TRAVÉS DE LA MARCA

2. LA NUEVA TIPOLOGÍA DE MARCAS

3. ACERCAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS AL DERECHO DE LA COMPETENCIA.

4. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD VS. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS.

5. FUNCIONES DE LA MARCA

6. FUNCIÓN DE INDICACIÓN DEL ORIGEN EMPRESARIAL

- Función de indicación de origen empresarial y licencia de marca.
- Función de indicación de origen empresarial y cesión libre de la marca.
- Función de indicación de origen empresarial y agotamiento territorial del derecho de marca.
- Función de indicación de origen empresarial y protección frente al error del consumidor.

7. FUNCIÓN DE GARANTÍA O DE CALIDAD

8. FUNCIÓN PUBLICITARIA

- a) Marca renombrada
- b) El estiramiento de la marca o *brand stretching*
- c) El *merchandising*
- d) El contrato de patrocinio
- e) El riesgo de asociación
- f) La planificación de los canales de distribución
- g) La publicidad recuerdo
- h) El cambio de forma de la marca

9. LA PUBLICIDAD INDIRECTA

- a) La reconocibilidad de la actividad publicitaria
- b) Admisión de la utilización razonable de marcas coincidentes con otras que encuentran restricciones a la publicidad.
- c) La licitud de la publicidad indirecta encuentra el límite infranqueable del fraude de ley.
- d) Compatibilidad de la publicidad indirecta con el Derecho comunitario europeo.

10. HACIA UNA NUEVA FUNCIÓN: LA PATRIMONIALIZACIÓN DE LA MARCA.

11. LEGISLACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS

12. LA LEY 17/2001, DE 7 DEDICIEMBRE, DE MARCAS

- a) Antecedentes de la Ley de Marcas 17/2001. La reforma de la Ley 32/1988.
- b) Iter administrativo del Anteproyecto de Ley de Marcas
- c) Estructura de la Ley 17/2001
- d) Otras disposiciones

13. MARCO CONVENCIONAL DEL DERECHO DE MARCAS

14. MARCO JURÍDICO COMUNITARIO DEL DERECHO DE MARCAS

15. MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE MARCAS

- a) La propiedad industrial en la Constitución
- b) Competencia autonómica en propiedad industrial
- c) La Sentencia del Tribunal Constitucional de 3-VI-1 999 (STC 103/1999).

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

1. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS (ART. 1.1 LM)

2. OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN (ART. 1.2 LM)

3. CARÁCTER ÚNICO DEL REGISTRO DE MARCAS (ART. 1.3 LM)

Artículo 2.-Adquisición del derecho

1. INTRODUCCIÓN

2. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS (ART. 2.1 LM)

3. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA

- a) Adquisición originaria del derecho de marca
- b) Adquisición derivativa del derecho de marca
- c) Relevancia del uso de la marca no registrada. El status de la marca no registrada bajo el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial y en el período transitorio de la Ley 32/1988, de Marcas..
- d) Inadmisibilidad de la prescripción adquisitiva en favor de las marcas usadas.
- e) Aplicación de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos.
- f) Ejemplos jurisprudenciales sobre la protección de marcas usadas y no registradas.
- g) El status de la marca usada y no registrada bajo el régimen de la Ley 17/2001.

4. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL (ART. 2.1 LM)

- a) El carácter constitutivo *versus* potestativo del registro del nombre comercial.
- b) El registro del nombre comercial otorga a su titular una protección adicional.
- c) Opiniones doctrinales

5. MARCA ADQUIRIDA EN FRAUDE DE LOS DERECHOS DE UN TERCERO (ART. 2.2 LM)

- a) Supuestos contemplados en el artículo 2.2 LM
- b) Plazo de ejercicio de la acción
- c) La prescriptibilidad de la acción reivindicatoria en caso de registro de mala fe.
- d) Suspensión del procedimiento de inscripción
- e) Vías de protección del titular defraudado distintas de la acción reivindicatoria.

f) Tratamiento jurisprudencial de la marca adquirida en fraude de los derechos de un tercero.

6. CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA (ART. 2.3 LM)

Artículo 3.—Legitimación

1. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL (ART. 3.1 LM)

2. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (ART. 3.2 LM)

3 PRINCIPIO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (ART. 3.3 LM)

TÍTULO II

CONCEPTO DE MARCA Y PROHIBICIONES DE REGISTRO

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE MARCA

Artículo 4.—Concepto de marca

1. CONCEPTO DE MARCA (ART. 4.1 LM)

- a) Titularidad de la marca: persona versus empresa
- b) Carácter distintivo de la marca
- c) Susceptibilidad de representación gráfica de la marca

2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

3. EJEMPLOS DE MARCAS ESTABLECIDOS EN LA LEY (ART. 4.2 LM)

4. CLASIFICACIONES DE LAS MARCAS

- a) Clases de marcas en cuanto a las características del signo
- b) Clases de marcas en cuanto a la vía seguida para su concesión
- c) Clases de marcas en cuanto al objeto distinguido
- d) Clases de marcas en cuanto al origen empresarial

5. MARCAS ATÍPICAS: OLFATIVA, DE COLOR, ESLOGAN

6. LA MARCA OLFATIVA

7. LA MARCA DE COLORES

- a) Límites del registro del color por sí solo
- b) Reivindicación y descripción de los colores
- c) La admisibilidad del registro de colores en otros Ordenamientos

8. LA MARCA ESLOGAN

- a) Concepto
- b) Marca eslogan en la OEPM
- c) Ejemplos de marca eslogan en la jurisprudencia española.
- d) Marca eslogan en lengua extranjera
- e) Ejemplos de marca eslogan en la OAMI
- f) Otras vías de protección de la marca eslogan

9. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL.

- a) Genericidad de las marcas tridimensionales
- b) Valor intrínseco de la forma en la marca tridimensional.
- c) Marcas tridimensionales que consisten enforinas que han devenido usuales.
- d) La marca tridimensional en la OAMI
- e) La marca tridimensional en el Derecho comparado.
- f) Las marcas tridimensionales no registradas. Protección a través de la Ley de Competencia Desleal.

10. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS MARCAS DERIVADAS Y PSEUDODERIVADAS.

- a) La marca derivada. Concepto
- b) Requisitos de la marca derivada
- c) Procedimiento de concesión de la marca derivada
- d) Régimen jurídico de la marca derivada
- e) Marcas pseudo derivadas. Concepto y requisitos de protección.
- f) Perspectivas de Derecho comparado

CAPÍTULO II

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Artículo 5.—Prohibiciones absolutas

1. PROHIBICIONES DE REGISTRO Y NULIDAD DE MARCA

2. ENUMERACIÓN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5.1 LM)

3. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR INFRACCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE MARCA [ART. 5.1.a) LM]

4. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR CARENCIA DE CARÁCTER DISTINTIVO [ART. 5.1.b) LM]

5. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE SIGNOS DESCRIPTIVOS [ART. 5.1.c) LM]

- a) Clases de marcas genéricas y descriptivas
- b) Denominaciones genéricas y denominaciones descriptivas.
- c) Denominaciones genéricas en lenguas extranjeras y en las lenguas españolas distintas del castellano.
- d) Marcas sugestivas
- e) Existencia de signos evocativos que no deben ser monopolizados.
- f) Práctica registral de protección de marcas descriptivas o sugestivas.
- g) Ámbito de protección de las marcas mixtas o complejas que contengan algún elemento genérico o descriptivo.
- h) Ámbito de protección de las marcas descriptivas, genéricas o sugestivas.
- i) Sectores de protección de las marcas sugestivas
- j) Criterios de la OAMI respecto de la genericidad y descriptividad de marcas.

6. MARCAS GEOGRÁFICAS

- a) Supuestos de marcas geográficas
- b) Colisión de marcas geográficas con denominaciones de origen.

7. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE SIGNOS CONSTITUIDOS POR INDICACIONES HABITUALES PARA DESIGNAR PRODUCTOS O SERVICIOS [ART. 5.1.d) LM]

8. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE LOS SIGNOS QUE CONSISTAN EN FORMAS DOTADAS DE VALOR INTRÍNSECO [ART. 5.1.e) LM]

- a) Formas con función estética
- b) Registro de punzones oficiales de contraste

9. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR CONTRARIEDAD A LA LEY Y AL ORDEN PÚBLICO [ART.5.1.f) LM]

- a) Marcas obscenas
- b) Marcas que contienen símbolos religiosos
- c) Marcas contrarias al orden político o democrático
- d) Marcas contrarias a la dignidad de la infancia o de la mujer
- e) Orden público en el CUP

10. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE SIGNOS ENGAÑOSOS [ART. 5.1.g) LM]

- a) Concepto de signo engañoso
- b) Error sobre la naturaleza, la calidad o características del producto o servicio.
- c) Marcas engañosas en el sector sanitario
- d) Error sobre la procedencia geográfica
- e) Error sobre las características de la empresa de la que proceden los productos o servicios.
- f) Regulación de la publicidad engañosa
- g) Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998 (caso PUMA)

11. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE MARCAS DE VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS QUE CONTENGAN INDICACIONES GEOGRÁFICAS INCIERTAS [ART. 5.1.h) LM]

- a) Origen de la prohibición absoluta
- b) Alcance de la prohibición absoluta de registro
- c) Colisión de marca española con indicación de procedencia geográfica extranjera
- d) Coordinación de la prohibición específica de registro de indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas con las prohibiciones de registro de denominaciones geográficas descriptivas y engañosas.

12. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE MARCAS QUE INCORPOREN SIGNOS OFICIALES [ART. 5.1.i), j) y k) LM]

- a) La letra i) del artículo 5.1 LM (símbolos oficiales españoles)
- b) La letra j) del artículo 5.1 LM (signos del art. 6 ter CUP)
- c) La letra k) del artículo 5.1 LM (otros signos de interés público)

13. PROTECCIÓN TELLE QUELLE

14. INAPLICACIÓN DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE LAS LETRAS b), c) y d), APARTADO 1, EN LOS CASOS DE

DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA (ART. 5.2 LM)**15. REGISTRO DE SIGNOS COMPLEJOS QUE COMBINAN ELEMENTOS GENÉRICOS (ART. 5.3 LM)****CAPÍTULO III****PROHIBICIONES RELATIVAS****Artículo 6.—Marcas anteriores****1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO III (PROHIBICIONES RELATIVAS)****2. COLISIÓN DE LA MARCA SOLICITADA CON MARCAS ANTERIORES (ART. 6.1 LM). MARCAS IDÉNTICAS PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS [ART. 6.1. a) LM]****3. COLISIÓN CON MARCAS ANTERIORES [ART. 6.1.b) LM]**

- a) Semejanza de los signos
- b) Semejanza de productos o servicios. Aplicación del principio de especialidad.
- c) Evaluación del criterio del consumidor

4. EL RIESGO DE CONFUSIÓN**5. EL RIESGO DE ASOCIACIÓN**

- a) Interpretación extensiva del riesgo de asociación
- b) Interpretación restrictiva del riesgo de asociación
- c) Extensión del riesgo de asociación

6. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS.

- a) Principio de especialidad
- b) Regla de los actos propios
- c) Comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión.
- d) Comparación de marcas apoyada en una visión de conjunto de los distintivos.
- e) Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos.
- f) El consumidor medio como referencia para determinar la compatibilidad de marcas.
- g) Criterios de comparación fonética de marcas.
- h) Exclusión de los elementos genéricos en la comparación.
- i) El parecido conceptual de las marcas enfrentadas.
- j) La distintividad de la marca prioritaria.
- k) Calificación del concepto riesgo de confusión como cuestión de hecho.
- l) La titularidad de signos prioritarios justifica la concesión.
- m) Añadir un elemento (gráfico o denominativo) a una marca prioritaria ajena no evita la confusión con ésta.
- n) Reglas sobre compatibilidad de marcas compuestas por varios elementos (marcas complejas)
- o) Los canales de distribución de los productos distinguidos por las marcas enfrentadas.

7. COMPATIBILIDAD DE MARCAS EN LA OAMI**8. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS.****9. AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE SIGNOS DISTINTIVOS O DE OTROS DERECHOS PRIORITARIOS.****10. CONCEPTO DE MARCAS ANTERIORES (ART. 6.2 LM)**

- a) Las marcas registradas (españolas, internacionales con efectos en España y comunitarias)
- b) Las marcas comunitarias registradas que reivindiquen la antigüedad de una española o de una internacional con efectos en España.
- c) Las solicitudes de marcas a que hacen referencia las contempladas en los apartados a) y b) siempre que lleguen a registrarse.
- d) Marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis CUP

11. CONFLICTO CON SIGNOS ANTERIORES SUJETOS A CADUCIDAD.**Artículo 7.—Nombre comerciales anteriores****1. PROHIBICIÓN RELATIVA CONSISTENTE EN NOMBRES COMERCIALES SOLICITADOS O REGISTRADOS (ART. 7.1 LM)****2. NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES (ART. 7.2 LM)****Artículo 8.—Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.****1. INTRODUCCIÓN: LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS NOTORIOS Y RENOMBRADOS EN LA LEY 17/2001****2. SIGNOS REGISTRADOS NOTORIOS Y RENOMBRADOS COMO PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO (ART. 8.1 LM)**

- a) Introducción

b) Prohibición relativa por colisión con marca notoria o renombrada registrada.

3. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA Y EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN (ART. 8.2 LM)

- a) introducción
- b) Marca notoria no registrada
- c) Concepto de notoriedad
- d) Uso de la marca notoria en España (para la marca notoria no registrada)
- e) Falta de registro de la marca en España (para la marca notoria no registrada)
- f) El derogado requisito de la presentación de la solicitud de registro de la marca notoria ante la OEPM (Ley 32/1988), para la marca notoria no registrada.
- g) Comparación del régimen de la marca notoria no registrada en el CUP y en las Leyes 32/1988 y 17/2001, de Marcas.
- h) Marca notoria registrada

4. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA LEY DE MARCAS.

- a) Normas de la Ley 32/1988 que apoyaban la protección de la marca renombrada.
- b) Normas de la Ley 32/1988 que obviaban la protección de la marca renombrada.
- c) La incardinación de la protección de la marca renombrada en el Derecho de marcas efectuada por la Ley 17/2001.
- d) Tratamiento jurisprudencial de la marca renombrada.

5. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA (ART. 8.3 LM)

- a) Interpretación del artículo 8.3 LM
- b) Protección de la marca renombrada comunitaria

6. DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES (ART. 8.4 LM)

Artículo 9.—Otros derechos anteriores

1. INTRODUCCIÓN: PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO POR COLISIÓN CON DERECHOS ANTERIORES QUE NO SON SIGNOS DISTINTIVOS.

2. PROHIBICIÓN RELATIVA POR CONFLICTO CON UN DERECHO DE LA PERSONALIDAD [ART.9.1.a) y 9.1.b) LM]

3. PRÁCTICA DE LA OEPM

- a) Solicitud por una persona física
- b) Solicitud por una persona jurídica
- c) Ejemplos de marcas que incorporan un derecho de la personalidad

4. LA EXPLOTACIÓN DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD A TRAVÉS DEL REGISTRO DE MARCA: EL REGISTRO COMO MARCA DE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD DE PERSONAS FALLECIDAS; EL REGISTRO COMO MARCA DE NOMBRES FAMILIARES; EL REGISTRO COMO MARCA DEL NOMBRE DE SOCIOS; EL REGISTRO DE NOMBRES FICTICIOS.

- a) El registro como marca de los derechos de la personalidad del fallecido.
- b) El registro como marca de nombres familiares.
- c) El registro como marca del nombre del socio por parte de la sociedad.
- d) El registro como marca de nombres ficticios.

5. LA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL DERECHO DE LA PERSONALIDAD COMO MARCA.

6. CONSIDERACIÓN PARTICULAR DE LA MARCA NOBILIARIA.

- a) La autorización del empleo de un título nobiliario como marca.
- b) Vías jurídicas para la autorización del empleo del título nobiliario como marca.
- c) La sucesión o la atribución del título a un tercero y la subsistencia de los negocios jurídicos anteriores que se refieren al título.
- d) Ejemplos jurisprudenciales de marcas nobiliarias.

7. PROHIBICIÓN RELATIVA POR REPRODUCCIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS POR DERECHO DE AUTOR O PROPIEDAD INDUSTRIAL [ART. 9.1.c) LM]

- a) Exposición de la prohibición relativa
- b) Casos y ejemplos de la prohibición relativa ex artículo 9. 1.c) LM
- c) Registro de derechos de autor que han entrado en el dominio público
- d) La protección de las marcas por el derecho de autor

8. EL NOMBRE COMERCIAL USADO Y LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO [ART. 9.1.d) LM]

- a) Íter legislativo de la norma y razón de ser de ésta
- b) Régimen de la prohibición relativa de registro
- c) Posición jurídica del nombre comercial extranjero
- d) Protección de las denominaciones de personas jurídicas

9. RÉGIMEN DE LA AUTORIZACIÓN

- a) Requisitos de la autorización del titular del derecho anterior
- b) Efectos y naturaleza jurídica de la autorización
- c) Momento procedimental para presentar la autorización

10. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DE LAS MARCAS QUE INCORPOREN LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 9 LM (ART. 9.2 LM)

Artículo 10.—Marcas de agentes o representantes

1. PROHIBICIÓN RELATIVA POR MARCA DE AGENTE Y REQUISITOS (ART. 10.1 LM)

- a) Elemento subjetivo
- b) Elementos reales: supuestos de registro que incurren en la prohibición relativa de la marca de agente.

2. FACULTADES DEL PRINCIPAL EN RELACIÓN CON LA INSCRIPCIÓN PRACTICADA EN FAVOR DEL AGENTE (ART. 10.2 LM)

- a) Presentación de oposiciones
- b) El ejercicio de la acción reivindicatoria
- c) El ejercicio de la acción cesatoria
- d) El ejercicio de la acción de nulidad relativa
- e) El ejercicio de la acción de nulidad absoluta
- f) El ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios derivada del incumplimiento contractual.
- g) El ejercicio de la acción para cambiar la denominación social del agente.

3. LA REGULACIÓN DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS (ART. 6 SEPTIES)

TÍTULO III

SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

CAPÍTULO I

SOLICITUD DE REGISTRO

Artículo 11.—Presentación de la solicitud

1. INTRODUCCIÓN

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (ART. 11.1 LM)

3. PRESENTACIÓN DIRECTA ANTE LA OEPM (ART. 11.2, 3 Y 5 LM)

4. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR REPRESENTANTE (ART. 11.4 LM)

5. DETERMINACIÓN DE LA FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN (ART. 11.6 LM)

6. REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA OEPM (ART. 11.7 LM)

7. PRESENTACIÓN INDIRECTA DE LA SOLICITUD DE MARCA (ART. 11.8 LM)

8. LENGUA DE LA SOLICITUD (ART. 11.9 LM)

Artículo 12.—Requisitos de la solicitud

1. INTRODUCCIÓN. CONTENIDO MÍNIMO DE LA SOLICITUD (ART. 12.1 LM)

2. PAGO DE LA TASA DE SOLICITUD (ART. 12.2 LM)

3. LA CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD CONFORME AL NOMENCLÁTOR INTERNACIONAL DE MARCAS.

- a) Transición del sistema de registro uniclase al sistema multiclase.
- b) Problemas de clasificación
- c) Clasificación de componentes, accesorios, tarjetas de prepago, sellos discográficos y franquicia.
- d) La venta al por menor en comercio
- e) La OAMI y el registro de las actividades de venta al por menor en la clase 35.
- f) Otros problemas de redacción. La cuestión de la generalidad de la redacción de la lista de productos y servicios.
- g) Cuestiones relativas a la tramitación y cambio de clasificación de los productos o servicios.

4. REQUISITOS REGLAMENTARIOS ADICIONALES (ART. 12.3 LM)

5. BÚSQUEDA DE ANTERIORIDADES REGISTRALES DE SIGNOS DISTINTIVOS.

Artículo 13.—Fecha de presentación de la solicitud

- 1. REQUISITOS PARA OBTENER UNA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA (ART. 13.1 LM)**
- 2. PRESENTACIÓN EN OFICINA DE CORREOS (ART. 13.2 LM)**
- 3. OMISIÓN DE LA HORA O MINUTO DE RECEPCIÓN (ART. 13.3 LM)**

Artículo 14.—Derecho de prioridad unionista

- 1. DERECHO DE PRIORIDAD UNIONISTA Y DERIVADO DE LA SOLICITUD PRESENTADA EN UN MIEMBRO DE LA OMC (ART. 14.1 Y 2 LM)**
- 2. REQUISITOS FORMALES DE REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD (ART. 14.3 LM)**

Artículo 15.—Prioridad de exposición

- 1. PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN (ART. 15.1 LM)**
- 2. REQUISITOS FORMALES DE LA REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN (ART. 15.2 LM)**

CAPÍTULO II**PROCEDIMIENTO DE REGISTRO****Artículo 16.—Examen de admisibilidad y de forma**

- 1. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD Y DE FORMA (ART. 16.1 LM)**
- 2. DECLARACIÓN DE SUSPENSO POR DEFECTOS FORMALES (ART. 16.2 LM)**
- 3. IRREGULARIDADES CONSISTENTES EN LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA OBTENER UNA FECHA DE PRESENTACIÓN Y EN LA FALTA DE PAGO DE TASAS (ART. 16.3 Y 4 LM)**
- 4. DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 16.5 LM)**

Artículo 17.—Remisión de la solicitud.

- 1. REMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA OEPM (ART. 17 LM)**

Artículo 18.—Publicación de la solicitud

- 1. EXAMEN DE FONDO SOBRE LA CONTRARIEDAD AL ORDEN PÚBLICO (ART. 18.1 LM)**
- 2. SUSPENSO EN LA TRAMITACIÓN POR DEFECTOS FORMALES NO ADVERTIDOS (ART.18.2 LM)**
- 3. PUBLICACIÓN EN EL BOPI DE LA SOLICITUD DE MARCA (ART. 18.3 LM)**
- 4. COMUNICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA A LOS TITULARES DE DERECHOS ANTERIORES (ART. 18.4 LM)**

Artículo 19.—Oposiciones y observaciones de terceros**1. INTRODUCCIÓN****2. PLANTEAMIENTO DE OPOSICIONES (ART. 19.1 Y 2 LM)**

- a) Legitimación para la presentación de oposiciones
- b) Presentación de oposiciones por el titular de marca notoria
- c) Contenido de la oposición
- d) Documento de oposición
- e) Plazo para presentar la oposición. Requisitos formales y reglamentarios.
- f) Eficacia de la oposición
- g) Prueba del uso de la marca en la oposición

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR (ART. 19.3 EM)**Artículo 20.—Examen de fondo**

- 1. INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.**
- 2. EXAMEN DE OFICIO POR LA OEPM (ART. 20.1 LM)**
- 3. CONCESIÓN DE LA MARCA EN LOS CASOS DE MARCAS DIRECTAS (ART. 20.2 LM)**

Artículo 21.—Suspensión de la solicitud

- 1. SUSPENSIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 21.1 LM)**
- 2. CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN AL SUSPENSO (ART. 21.2 LM)**

Artículo 22.—Resolución de la solicitud

- 1. RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 22.1 LM)**
- 2. CONCESIÓN PARCIAL DE LA MARCA (ART. 22.2 LM)**
- 3. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DENEGACIÓN O DE CONCESIÓN DE LA MARCA (ART. 22.3 Y 4 LM)**

CAPÍTULO III**DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO****Artículo 23.—Retirada, limitación y modificación de la solicitud**

- 1. RETIRADA Y LIMITACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 23.1 LM)**
- 2. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 23.2 EM)**
 - a) Rectificación de errores materiales (art. 7 RD 441/1994)
 - b) Modificación de la marca
 - c) Modificación de los productos o servicios inicialmente solicitados
- 3. PAGO DE LAS TASAS (ART. 23.3 LM)**

Artículo 24.—División de la solicitud o del registro de la marca.

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. DIVISIÓN DE LA SOLICITUD O DEL REGISTRO (ART. 24.1 EM)**
- 3. MOMENTO PROCEDIMENTAL DE LA DIVISIÓN DE LA MARCA (ART. 24.2 EM)**
- 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA DIVISIÓN DE LA SOLICITUD Y DEL REGISTRO (ART. 24.3 Y 4 LM)**

Artículo 25.—Restablecimiento de derechos

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. REQUISITOS SUSTANTIVOS (ART. 25.1 EM)**
 - a) Legitimación
 - b) Inobservancia de un plazo
 - c) Pérdida de un derecho
 - d) Diligencia exigible
 - e) Consecuencias: restablecimiento de derechos
- 3. REQUISITOS FORMALES (APARTADOS 2 Y 3 DEL ART. 25 LM)**
- 4. ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER LA PETICIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS (ART. 25.4 LM)**
- 5. CASOS EN LOS QUE NO PROCEDE EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS (ART. 25.5 LM)**
- 6. CONSECUENCIAS DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS RESPECTO DE TERCEROS DE BUENA FE (APARTADOS 6, 7 Y 8 DEL ART. 25 LM)**
- 7. SUPRESIÓN DE LA FIGURA DE LA REHABILITACIÓN DE LA MARCA. RÉGIMEN BAJO LA LEY 32/1988.**
 - a) Posición laxa: es posible solicitar marcas cuando las marcas obstaculizantes están incursas en causas de caducidad.
 - b) Posición estricta: no es posible solicitar marcas cuando las marcas obstaculizan es están incursas en causas de caducidad.

Artículo 26.—Suspensión de procedimientos de tramitación.

- 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN (ART. 26 LM)**
- 2. CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.**
 - a) Oposición basada en una solicitud de signo anterior [art. 26.a) LM]
 - b) Oposición basada en una marca que es objeto de acción de nulidad, de caducidad o reivindicatoria [art. 26.b) LM]

- c) Solicitud de división [art. 26.c) LM]
- d) Petición de todos los interesados [art. 26.d) LM]

Artículo 27.—Revisión de actos en vía administrativa

1. IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LA OEPM (ART. 27.1 LM)

2. RÉGIMEN DEL RECURSO DE ALZADA

3. PAGO DE LA TASA DE RECURSO (ART. 27.2 LM)

4. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

- a) Presentación y plazo del recurso contencioso-administrativo.
- b) Tribunal competente para la interposición del recurso contencioso-administrativo.
- c) Cuantía del proceso contencioso-administrativo
- d) Legitimación activa y pasiva en el recurso contencioso-administrativo.
- e) Desarrollo del proceso

5. LA IMPUGNACIÓN DE MARCAS REGISTRADAS: VÍAS CIVIL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

6. LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS (ART. 27.3 LM)

7. RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ART. 27.4 LM)

Artículo 28.—Arbitraje

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DEL ARBITRAJE EN LA LEY DE MARCAS.

- a) Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Marcas
- b) El arbitraje en la LRJ-PAC

2. MATERIA SUSCEPTIBLE DEL ARBITRAJE (ART. 28, APARTADOS 1 2 LM)

3. PARTES DEL CONVENIO ARBITRAL (ART. 28.3 LM)

4. FORMALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL (ART. 28.4 LM)

5. INCIDENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL SOBRE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (ART. 28.5 LM)

6. FIRMEZA DEL LAUDO Y CARÁCTER SUPLETORIO DE LA LEY DE ARBITRAJE (ART. 28.6 LM)

7. COMUNICACIÓN DEL LAUDO A LA OEPM Y PLAZO PARA EMITIRLO (ART. 28.7 LM).

Artículo 29.—Notificaciones

1. RÉGIMEN GENERAL DE LAS NOTIFICACIONES

2. NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BUZÓN DEL DESTINATARIO DEL ACTO (ART. 29.2 LM)

3. NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BOPI. NOTIFICACIÓN AL REPRESENTANTE PROFESIONAL (ART. 29.3 LM)

4. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO EN ESPAÑA PARA LOS NO RESIDENTES (ART. 29.4 LM)

5. NOTIFICACIÓN A INTERESADOS DE DOMICILIO DESCONOCIDO (ART. 29.5 LM)

6. NOTIFICACIONES PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ART. 29.6 LM)

Artículo 30.—Consulta pública de expedientes

1. CONSULTA DE EXPEDIENTES NO PUBLICADOS (ART. 30.1 LM)

2. CONSULTA DE EXPEDIENTES PUBLICADOS (ART. 30.2 LM)

3. CONSULTA POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES (ART. 30.3 LM)

TÍTULO IV

DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

Artículo 31.—Duración

1. DURACIÓN DE LA MARCA (ART. 31 LM)

Artículo 32.—Renovación

- 1. LEGITIMACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA MARCA (ART. 32.1 LM)**
- 2. JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (ART. 32.2 LM)**
- 3. PLAZO DE RENOVACIÓN (ART. 32.3 LM)**
- 4. PAGO PARCIAL DE LA TASA DE RENOVACIÓN (ART. 32.4 LM)**
- 5. RENOVACIÓN PARCIAL (ART 32.5 LM)**
- 6. PUBLICACIÓN Y EFECTOS DE LA RENOVACIÓN (ART. 32.6 LM)**
- 7. RESTITUCIÓN DE LA TASA DE RENOVACIÓN (ART. 32.7 LM)**
- 8. FALTA DE EXIGENCIA DE DECLARACION DE USO DE LA MARCA**

Artículo 33.-Modificación

- 1. MODIFICACIÓN DE LA MARCA CON POSTERIORIDAD AL REGISTRO (ART. 33.1 LM)**
- 2. PRESENTACIÓN, PAGO DE LA TASA Y PUBLICACIÓN EN EL BOPI (ART. 33.2 LM)**
- 3. SUPRESIÓN DE LA FIGURA DE LA AMPLIACIÓN DE LA MARCA**

TÍTULO V**CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA****CAPÍTULO I****EFECTOS DEL REGISTRO DE LA MARCA Y DE LA SOLICITUD****Artículo 34.—Derechos conferidos por la marca**

- 1. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN (ART. 34.1 LM)**
- 2. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO DE EXCLUSIÓN (*IUS PROHIBENDI*)**
- 3. REQUISITOS DE LA VIOLACIÓN DE LA MARCA (ART. 34.2 LM)**
 - a) Utilización en el tráfico económico de una marca idéntica o semejante a la del titular.
 - b) Existencia de un riesgo de confusión
 - c) Utilización para distinguir productos idénticos o similares (principio de especialidad) salvo en el caso de la marca renombrada.
 - d) Carácter abierto de la definición de la infracción de marca.
- 4. ACTOS COMPRENDIDOS ESPECÍFICAMENTE EN EL *IUS PROHIBENDI* (ART. 34.3 LM)**
- 5. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA EN MEDIOS TELEMÁTICOS.**
 - a) Registro abusivo del nombre de dominio
 - b) Uso abusivo de la marca
 - c) *Reverse domain hijacking*
- 6. FACULTAD DE IMPEDIR LA SUPRESIÓN DE LA MARCA (ART. 34.4 LM)**
- 7. APLICACIÓN DEL *IUS PROHIBENDI* MARCARIO A LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA DEL ARTÍCULO 6 BIS CUP (ART. 34.5 LM)**
 - a) Acción cesatoria y de prohibición (acción de violación) bajo la Ley 32/1988
 - b) Régimen de la Ley 17/2001

Artículo 35.—Reproducción de la marca en diccionarios

- 1. INTRODUCCIÓN A LOS LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA**
- 2. REPRODUCCIÓN DE LA MARCA EN DICCIONARIOS (ART. 35 LM)**

Artículo 36.—Agotamiento del derecho de marca

- 1. CONCEPTO DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA (ART. 36.1 LM)**
 - a) Doctrina del agotamiento del derecho en la jurisprudencia del TJCE

2. REQUISITOS DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

- a) Originalidad del producto
- b) Introducción del producto por el titular o con su consentimiento en el Espacio Económico Europeo..
- c) Introducción en el comercio en virtud de un negocio traslativo de la propiedad.

3. LA GARANTÍA DEL FABRICANTE EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS

4. INAPLICACIÓN DE LA REGLA DEL AGOTAMIENTO EN CASO DE QUE EL PRODUCTO HAYA SIDO MODIFICADO (ART. 36.2 LM)

- a) Regla general: imposibilidad de alteración del producto con fines comerciales.
- b) Supuestos de alteración ilícita del producto original.
- c) El reempaquetado y reenvasado de medicamentos como excepción a la regla general. Requisitos de licitud.
- d) Otros supuestos de alteración lícita del producto original.
- e) El remarcaje

Artículo 37.—Limitaciones del derecho de marca

1. CONSIDERACIÓN GENERAL SOBRE LOS USOS ATÍPICOS DE LA MARCA

2. USOS ATÍPICOS PREVISTOS POR EL LEGISLADOR (ART. 37 LM)

- a) Uso del nombre [art. 37.a) LM]
- b) Indicación de la dirección [art. 37.a) LM]

3. INDICACIONES DESCRIPTIVAS DE LA ESPECIE Y OTRAS [ART. 37. b) LM]

4. INDICACIONES DESCRIPTIVAS DE LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA [ART. 37.b) LM]

5. UTILIZACIÓN DE LA MARCA AJENA EN PRODUCTOS ACCESORIOS [ART. 37.c) LM]

- a) Protección de los productos accesorios como modelos industriales.
- b) Utilización de la marca ajena en productos accesorios no protegidos por modelos industriales.

6. USOS ATÍPICOS NO PREVISTOS POR EL LEGISLADOR

- a) Parodja de marcas
- b) Publicidad comparativa con marcas
- c) Empleo en la publicidad por parte del adquirente de productos originales.
- d) Empleo de marcas en test de asociaciones de consumidores.
- e) Empleo descriptivo de la marca
- f) Utilización artística de la marca
- g) Uso en obras científicas y literarias
- h) Empleo en diccionarios
- i) Utilización amparada por el derecho a la libertad de expresión, en particular, en materia sindical o laboral.
- j) Empleo institucional de la marca
- k) Uso de la marca en actividades de patrocinio
- l) Uso con fines privados de la marca
- m) Uso de la marca para registrar nombres de dominio o para registrar números vanity.

Artículo 38.—Protección provisional

1. PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA SOLICITUD DE MARCA (ART. 38.1 LM)

- a) Contenido de la acción: obtención de una indemnización razonable
- b) ¿Posibilidad de ejercicio de una acción de cesación antes de la concesión de la marca?
- c) Cuestiones de Derecho transitorio

2. PROTECCIÓN PROVISIONAL EN EL CASO DE SOLICITUDES NO PUBLICADAS (ART. 38.2 LM)

3. INEFICACIA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL (ART. 38.3 LM)

4. MOMENTO PROCESAL PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN RAZONABLE (ART. 38.4 LM)

CAPÍTULO II

OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA

Artículo 39.—Uso de la marca

1. INTRODUCCIÓN

2. EL USO POR EL TITULAR DE LA MARCA

3. EL USO DE LA MARCA EFECTUADO POR UN TERCERO (ART. 39.3 LM)

- a) Casos de uso imputable realizado por un tercero
- b) La relevancia del consentimiento tácito al uso realizado por un tercero.
- c) Imputabilidad a efectos del cumplimiento de la carga de uso de la mera tolerancia del titular de la marca.

4. CONTENIDO DE LA CARGA DE USO. CONCEPTO DE USO EFECTIVO Y REAL (ART. 39.1 LM)

- a) Ejemplos de uso efectivo y real (art. 39.2 LM)
- b) Ejemplos de uso no efectivo ni real
- c) Doctrina jurisprudencial

5. CAMBIO DE FORMA DE LA MARCA@BOSCH

6. EL ARTÍCULO 4.4 LEY 32/1988: LA EXTENSIÓN DEL USO DE LA MARCA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES CON LOS QUE EXISTA POSIBILIDAD DE ASOCIACIÓN.

- a) La figura del uso parcial en la Ley 32/1988
- b) Antinomia entre las figuras del uso parcial (art. 4.4 Ley 32/1988) y la declaración de caducidad parcial (art. 54 Ley 32/1988)
- c) Conclusiones para la Ley 17/2001

7. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE USO

- a) Efectos de la renovación y de la solicitud de nuevas marcas
- b) Efectos de la reanudación del uso
- c) Carencia de eficacia ofensiva de la marca caducada

8. EXONERACIÓN DE LA CARGA DE USO (ART. 39.4 LM)

9. MARCAS DE RESERVA Y MARCAS DE DEFENSA

CAPÍTULO III

ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Artículo 40.—Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales

1. INTRODUCCIÓN A LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES EN DEFENSA DE LA MARCA (ART. 40 LM)

2. LA ACCIÓN DE INTENTO DE VIOLACIÓN

3. LA ACCIÓN NEGATORIA

4. ESQUEMA DE LAS ACCIONES CIVILES EN DEFENSA DE LA MARCA

5. APELACIÓN Y CASACIÓN

- a) Recurso de apelación
- b) Recurso de casación

6. DEFENSA PENAL DEL DERECHO DE MARCA

- a) Hechos tipificados
- b) El conocimiento del registro
- c) Ejercicio de la acción

7. MEDIDAS CAUTELARES

- a) Marco legal de las medidas cautelares
- b) Requisitos de las medidas cautelares
- c) La apariencia de buen derecho
- d) El riesgo en la demora
- e) Tribunal competente para dictar las medidas cautelares.
- f) Accesoriedad y transitoriedad de las medidas cautelares.
- g) Proporcionalidad
- h) Sustanciación de las medidas cautelares
- i) Cuestiones relativas a la prueba en el procedimiento de medidas cautelares.

8. DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

9. MEDIDAS ANTIPIRATERÍA

10. ARBITRAJE DE LITIGIOS SOBRE MARCAS

11. LA TRANSACCIÓN EN LITIGIOS SOBRE MARCAS.**12. PROTECCIÓN INTERDICTAL****13. DILIGENCIAS PRELIMINARES****Artículo 41.—Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.****1. INTRODUCCIÓN****2. ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE MARCA**

- a) Legitimación activa en la acción de violación
- b) Legitimación pasiva en la acción de violación
- c) Particularidades de la prueba
- d) Prescripción
- e) Tribunal competente

3. LA ACCIÓN CESATORIA, PROHIBITORIA Y DE REMOCIÓN [ART. 41.1. a), c), d) y e) LM]**4. LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS [ART. 41.1. b) LM]. REMISIÓN****5. LA ACCIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA [ART. 41.1 .f) LM]****6. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIÓN (ART. 41.2 LM)****Artículo 42.—Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios****1. RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN DETERMINADAS INFRACCIONES DE MARCA (ART. 42.1 LM)****2. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA O POR CULPA EN LA INFRACCIÓN DE MARCA (ART. 42.2 LM)**

- a) Requerimiento al infractor de la marca

Artículo 43.—Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios**1. CONTENIDO DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA (ART. 43.1 LM)****2. JURISPRUDENCIA SOBRE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VIOLACIÓN DE MARCA.****3. CRITERIOS LEGALES PARA LA FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y PARA LA COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO (ART. 43.2 LM)**

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor [art. 43.2.a) LM]
- b) La licencia hipotética [art. 43.2.b) LM]
- c) *Condictio* por intromisión en el derecho de marca

4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LA MARCA (ART. 43.3 LM) DERECHO DE ACCESO A LA CONTABILIDAD PARA FAR LA INDEMNIZACIÓN (ART. 43.4 LM)**5. DERECHO DE ACCESO A LA CONTABILIDAD PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN (ART. 43.4 LM)****6. EL CANON DEL 1 POR 100 COMO VALORACIÓN LEGAL MÍNIMA DEL DAÑO (ART. 43.5 LM)****Artículo 44.—Indemnizaciones coercitivas****1. CONCEPTO Y CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES COERCITIVAS****Artículo 45.—Prescripción de acciones****1. PLAZO QUINQUENAL DE PRESCRIPCIÓN (ART. 45.1 LM)****2. CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIOLACIÓN****3. LA PRESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE VIOLACIÓN QUE SE REITERAN EN EL TIEMPO (VIOLACIÓN CONTINUADA)**

- a) Planteamiento
- b) Argumentos a favor de la prescripción respecto de los actos futuros.
- c) Interpretación propuesta: cada nueva violación genera un plazo de prescripción distinto.

4. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN (ART. 45.2 LM)**5. INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES.**

CAPÍTULO IV**LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD****Artículo 46.—Principios generales****1. LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD****2. COMUNIDAD DE MARCA (ART. 46.1 LM)**

- a) Concepto de comunidad de marca
- b) Régimen jurídico de la comunidad de marca
- c) Uso de la marca por los comuneros
- d) Licencia de marca en la comunidad de marca
- e) Ejercicio de acciones
- f) Enajenación. Retracto

3. COMUNIDADES IMPROPIAS DE MARCAS

- a) Acuerdos de delimitación de marcas
- b) Doble inmatriculación de marcas
- c) Coexistencia de marcas consolidadas
- d) Empleo simultáneo de varias marcas (*cobranding*)
- e) Utilización de la marca por las sociedades integrantes de un grupo.

4. LA DESVINCULACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA (ART. 46.2 LM)**5. LA DIVISIBILIDAD DE LA MARCA (ART. 46.2 LM)****6. NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LA MARCA (ART. 46.2 LM)****7. HIPOTECA DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL****8. HIPOTECA INDEPENDIENTE DE LA MARCA**

- a) Objeto de la hipoteca. Elementos subjetivos y formales.
- b) Contenido de la hipoteca. Facultades del acreedor hipotecario. Obligaciones del deudor hipotecario.
- c) Doble inscripción de la hipoteca en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y en la OEPM.

9. PRINCIPIOS REGISTRALES

- a) Calificación
- b) Prioridad (art. 46.4 y 46.5 LM)
- c) Publicidad formal (art. 46.6 LM)
- d) Oponibilidad (art. 46.3 LM)

10. EL PRINCIPIO DE OponIBILIDAD (ART. 46.3 LM)

- a) Forma y oponibilidad
- b) Oponibilidad vinculada a la inscripción y no a la publicación.
- c) Comparación con el principio de oponibilidad en el Derecho de patentes a la luz de la jurisprudencia.
- d) Conclusión sobre el principio de oponibilidad
- e) El principio de oponibilidad en la marca comunitaria.

Artículo 47.—Transmisión de la marca**1. CONCEPTO DE TRANSMISIÓN O DE CESIÓN DE LA MARCA****2. TIPOS DE CESIÓN**

- a) Cesión pura y cesión condicionada
- b) Cesión fiduciaria
- c) Cesiones anómalas

3. OTRAS MODALIDADES DE CESIÓN**4. CESIÓN DE LA MARCA EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE GANANCIALES.****5. CESIÓN DE LA MARCA y TRANSMISIÓN DE EMPRESA (ART. 47.1 LM)****6. CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA TRANSMISIÓN (ART. 47.2 LM)****7. OBLIGACIONES DEL CEDENTE DE LA MARCA****8. OBLIGACIONES DEL CESIONARIO DE LA MARCA**

9. APORTACIÓN DE LA MARCA A UNA SOCIEDAD

- a) Aportación de la titularidad de la marca
- b) Aportación del uso de la marca
- c) Inconvenientes de la aportación del uso de la marca
- d) Régimen jurídico de la aportación

10. EMBARGO DEL DERECHO DE MARCA. SUJECCIÓN DE LA MARCA A UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COLECTIVA.

- a) Embargo
- b) Ejecución colectiva

11. EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA MARCA**Artículo 48.—Licencia****1. CONCEPTO DE LICENCIA DE MARCA****2. TIPOS DE LICENCIA DE MARCA****3. FORMULARIO DE LICENCIA EN LA OEPM****4 CONTRATO DE FRANQUICIA****5. CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA**

- a) Ley aplicable al contrato
- b) Efectos del contrato de licencia

6. OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL LICENCIANTE

- a) Garantía del goce pacífico del licenciatario
- b) Responsabilidad del licenciante por hechos del licenciatario
- c) El control del licenciatario Legitimación activa del licenciante

7. OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL LICENCIATARIO

- a) Obligaciones del licenciatario
- b) Derechos del licenciatario

8. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN DEL LICENCIATARIO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

- a) Marco legal. ¿Carácter imperativo o dispositivo de la legitimación del licenciatario?
- b) La legitimación del licenciatario como supuesto de sustitución. Reconvención del demandado.
- c) Intervención del licenciatario

9. FORMA DEL CONTRATO DE LICENCIA**10. Oponibilidad al licenciatario de los límites de la licencia (ART. 48.2 LM)****11. NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA LA SUBLICENCIA (ART. 48.3 LM)****12. PRESUNCIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA LICENCIA (APARTADOS 4, 5 Y 6 DEL ART. 48 LM)****13. CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA**

- a) Cláusulas relativas a la producción en el contrato de licencia de marca.
- b) Cláusulas relativas a la distribución

14. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA**15. CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO****16. NULIDAD DEL CONTRATO****Artículo 49.-Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.****1. REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES DE DERECHOS (ART. 49.1 LM)****2. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA MARCA (ART. 49, APARTADOS 2 Y 3 LM)****3. INSCRIPCIÓN DE OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS (ART. 49.4 LM)****Artículo 50.-Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.****1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LA MARCA (ART. 50.1 LM)****2. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE EX ARTÍCULO 11 LM (ART. 50, APARTADOS 2 A 4, LM)**

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTE LA OEPM (ART. 50, APARTADOS 5 Y 6 LM)**4. RESOLUCIÓN DE LA OEPM (ART. 50.7 LM)****TÍTULO VI****NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA****CAPÍTULO I****NULIDAD****Artículo 51.—Causas de nulidad absoluta****1. CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA (ART. 51.1 LM)****2. NULIDAD ABSOLUTA EN CASO DE REGISTRO DE MALA FE [ART. 51.1. b) LM]**

- a) Régimen legal del registro efectuado de mala fe
- b) Vías de protección de las marcas usadas frente a registros efectuados de mala fe bajo la Ley 32/1988

3. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN (ART. 51.2 LM)**4. SANACIÓN DE LA MARCA NULA (ART. 51.3 LM)**

- a) Sanación por motivos distintos a la distintividad sobrevenida.
- b) Sanación por distintividad sobrevenida [art. 5. 1.b), c) y d) LM]
- c) Ámbito objetivo de aplicación de la distintividad sobrevenida.
- d) Grado de distintividad exigible y alcance geográfico de la misma.
- e) Aspectos procesales y de prueba de la distintividad sobrevenida.
- f) Uso descriptivo de la marca consolidada

5. LA NULIDAD DE MARCAS EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**Artículo 52.—Causas de nulidad relativa****1. CAUSAS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA (ART. 52.1 LM)****2. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA EN LA LEY 32/1988, DE MARCAS.**

- a) Naturaleza jurídica de la acción de nulidad relativa en la Ley 32/1988
- b) Plazo de ejercicio de la acción de nulidad relativa en la Ley 32/1988

3. LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA (ART. 52.2 LM)

- a) Antecedentes de la figura
- b) Cuestiones sobre la aplicabilidad de la Directiva 89/104/CEE, de marcas, en materia de prescripción por tolerancia antes de la vigencia de la Ley 17/2001.

4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA.

- a) Naturaleza jurídica de la prescripción por tolerancia

5. REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA

- a) Requisitos subjetivos
- b) Requisitos objetivos
- c) Requisitos materiales

6. EFICACIA DE LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA**7. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PLEITOS DE PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA (ART. 52.3 LM)****8. APLICABILIDAD DE LA REGULACIÓN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA EN EL PERÍODO TRANSITORIO.**

- a) El Derecho intertemporal en la Ley 17/2001
- b) Derecho transitorio aplicado a la prescripción por tolerancia
- c) Un ejemplo: Derecho transitorio alemán sobre la prescripción por tolerancia.

9. DOCTRINA DE LA NULIDAD POR DOBLE INMATRICULACION.**Artículo 53.—Extensión de la excepción de cosa juzgada****1. CONCURRENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y ADMINISTRATIVO EN LOS LITIGIOS DE MARCAS.****2. EXTENSIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA (ART. 53 LM)****Artículo 54.—Efectos de la declaración de nulidad**

1.EFECTO RETROACTIVO DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD (ART. 54.1 LM)**2. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD (ART. 54.2 LM)****CAPÍTULO II
CADUCIDAD****Artículo 55.-Caducidad****1. CADUCIDAD DE LA MARCA**

- a) Caducidad por falta de pago de la tasa de renovación de la marca [art. 55.1.a) LM]. Remisión al artículo 56 LM
- b) Renuncia del titular de la marca [art. 55.1.b) LM]. Remisión al artículo 57LM
- c) Caducidad por falta de uso [art. 55.1.c) LM]. Remisión al artículo 58 LM
- d) Caducidad por vulgarización de la marca [art. 55.1.d) LM]
- e) Caducidad por el carácter engañoso o confusorio de la marca [art. 55.1.e) LM]
- f) Caducidad de la marca por pérdida de la legitimación para ser titular ex artículo 3 LM [art. 55.1.f) LM]

2. EFICACIA DE LAS MARCAS INCURSAS EN CAUSAS DE CADUCIDAD QUE DEBEN SER DECLARADAS POR LOS TRIBUNALES (ART. 55.2 LM)**Artículo 56.—Caducidad por falta de renovación****1. FALTA DE RENOVACIÓN EN EL CASO DE QUE EXISTAN EMBARGOS INSCRITOS O ESTÉ PENDIENTE UNA ACCIÓN REIVINDICATORIA (ART. 56.1 LM)****2. FALTA DE RENOVACIÓN EN EL CASO DE QUE EXISTA UNA HIPOTECA INSCRITA (ART. 56.2 LM)****Artículo 57.—Renuncia de la marca****1. LA RENUNCIA A LA MARCA COMO CAUSA DE CADUCIDAD (ART. 57.1 LM)****2. REQUISITOS FORMALES DE LA RENUNCIA (ART. 57.2 LM)****3. CONSECUENCIAS DE LA RENUNCIA FRENTE A TERCEROS (ART. 57.3 LM)****Artículo 58.—Caducidad por falta de uso de la marca****1. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA MARCA.****2. RELEVANCIA DE LA REANUDACIÓN DEL USO****CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES****Artículo 59.—Legitimación****1. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD ABSOLUTA DE LA MARCA Y DE LA CADUCIDAD [ART. 59. a) LM]****2. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA [ART. 59.b) LM]****3. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD POR FALTA DE USO.****4. LEGITIMACION PASIVA DE LA ACCION DE NULIDAD Y DE CADUCIDAD****5. TRIBUNALES COMPETENTES PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD.****Artículo 60.-Nulidad y caducidad parcial****1. LA NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE LA MARCA (ART. 60 LM)**

- a) Antecedentes
- b) Regulación en la Ley de Marcas

Artículo 61.-Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicacion de sentencias.**1. MANDAMIENTO A LA OEPM DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA (ART. 61.1 LM)****2. COSA JUZGADA DE LAS DECLARACIONES DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA (ART. 61.2 LM)****3. COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA A LA OEPM (ART. 61.3 LM)**

TÍTULO VII

MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA

CAPÍTULO I

MARCAS COLECTIVAS

Artículo 62.—Concepto y titularidad

- 1. INTRODUCCIÓN AL TÍTULO VII**
- 2. CONCEPTO DE MARCA COLECTIVA (ART. 62.1 LM)**
- 3. LEGITIMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE MARCA COLECTIVA (ART. 62.2 LM)**
- 4. MARCAS COLECTIVAS GEOGRÁFICAS (ART. 62.3 LM)**
- 5. UTILIZACIÓN Y CESIÓN DE LA MARCA COLECTIVA (ART. 62.4 LM)**
- 6. DIFERENCIAS DE LA MARCA COLECTIVA CON LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.**
- 7. REGULACIÓN DE LA MARCA COLECTIVA EN EL CUP**

Artículo 63.—Reglamento de uso

- 1. CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE USO (ART. 63.1 LM)**
- 2. PRINCIPIO DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS MARCAS COLECTIVAS GEOGRÁFICAS (ART. 63.2 LM)**

Artículo 64.—Denegación de la solicitud

- 1. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS (ART. 64.1 LM)**
- 2. CAUSA DE DENEGACIÓN BASADA EN EL CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA MARCA COLECTIVA (ART. 64.2 LM)**
- 3. SANACIÓN DE DEFECTOS (ART. 64.3 LM)**

Artículo 65.—Modificación del reglamento de uso

- 1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO (ART. 65.1 LM)**
- 2. EFICACIA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO (ART. 65.2 LM)**

Artículo 66.—Causas de nulidad

- 1. CAUSAS DE NULIDAD DE LA MARCA COLECTIVA**

Artículo 67.—Causas de caducidad

- 1. CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA MARCA COLECTIVA**

CAPÍTULO II

MARCAS DE GARANTÍA

Artículo 68.—Concepto

- 1. CONCEPTO DE MARCA DE GARANTÍA (ART. 68.1 LM)**
- 2. PROHIBICIÓN DE TITULARIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA POR LOS FABRICANTES O PRESTADORES DE SERVICIOS IDENTIFICADOS CON LA MARCA DE GARANTÍA (ART. 68.2 LM)**
- 3. REMISIÓN AL RÉGIMEN DE LA MARCA COLECTIVA GEOGRÁFICA (ART. 68.3 LM)**

Artículo 69.—Reglamento de uso

- 1. CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE USO EN LA MARCA DE GARANTÍA (ART. 69.1 LM)**

2. INFORME SOBRE EL REGLAMENTO DE LA MARCA DE GARANTÍA (ART. 69.2 LM)**3. PRINCIPIO DE PUERTAS ABIERTAS (ART. 69.3 LM)****Artículo 70.-Denegación de la solicitud****1. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 70 LM)****Artículo 71.—Modificación del reglamento de uso****1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA****Artículo 72.—Causas de nulidad****1. CAUSAS DE NULIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA****Artículo 73.-Causas de caducidad****1. CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA MARCA DE GARANTÍA****CAPÍTULO III****DISPOSICIONES COMUNES****Artículo 74.—Carácter público del reglamento de uso****1. CARÁCTER PÚBLICO DEL REGLAMENTO DE USO****Artículo 75.—Uso de la marca****1. USO DE LA MARCA COLECTIVA Y DE GARANTÍA****Artículo 76.—Ejercicio de acciones****1. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES (ART. 76.1 LM)****2. ACCIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO (ART. 76.2 LM)****Artículo 77.—Prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas.****1. PROHIBICIÓN TEMPORAL DE REGISTRAR LAS MARCAS COLECTIVAS O DE GARANTÍA CANCELADAS****Artículo 78.—Normas aplicables****1. FUENTES DE REGULACIÓN DE LAS NORMAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA****TÍTULO VIII****MARCAS INTERNACIONALES****Artículo 79.—Solicitud de extensión territorial a España****1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DEL ARREGLO DE MADRID Y DEL PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

a) El Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891

b) Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989

c) Relación entre la marca internacional y la marca comunitaria

2. SOLICITUD DE EXTENSIÓN TERRITORIAL A ESPAÑA (ART. 79 LM)**Artículo 80.—Denegación y concesión de la protección en España****1. CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES (ART. 80.1 LM)****2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE TRAMITACIÓN DE LAS MARCAS NACIONALES (ART. 80.2 LM)****3. PUBLICACIÓN DE LA MARCA INTERNACIONAL (ART. 80.3 LM)**

4. OPOSICIÓN A LA MARCA INTERNACIONAL (ART. 80.4 LM)**5. NOTIFICACIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL (ART. 80.5 LM)****Artículo 81.—Presentación de la solicitud de registro internacional****1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL (ART. 81.1 LM)****2. PAGO DE LA TASA (ART. 81.1 LM)****Artículo 82.—Examen preliminar de la solicitud internacional****1. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL (ART. 82.1 2 LM)****2. EXAMEN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR PARTE DE LA OEPM COMO OFICINA DE ORIGEN.**

a) Requisitos de legitimación del solicitante

b) Correspondencia con la marca o la solicitud de base (art. 3.1 AM/PM)

3. EXISTENCIA DE DEFECTOS EN LA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL (ART. 82.4 Y 5 LM)**Artículo 83.—Transformación de un registro internacional****1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN****2. REQUISITOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA MARCA INTERNACIONAL (ART. 83.1 Y 2 LM)****3. RÉGIMEN DE LA SOLICITUD DE TRANSFORMACIÓN (ART. 83.3 Y 4 LM)****TÍTULO IX****MARCAS COMUNITARIAS****1. LA MARCA COMUNITARIA COMO TÍTULO UNITARIO PARA LA COMUNIDAD****2. OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)****3. ESTRUCTURA DE LA OAMI****4. TRIBUNALES DE MARCAS COMUNITARIAS****5. RÉGIMEN LINGÜÍSTICO DE LA MARCA COMUNITARIA****6. LEGITIMACIÓN****7. REPRESENTACIÓN PROFESIONAL ANTE LA OAMI****8. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO****9. LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD**

a) La asimilación de la marca comunitaria a una marca nacional.

b) La determinación del Estado de origen de la marca comunitaria.

c) El ámbito de la asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional.

10. CESIÓN Y LICENCIA DE LA MARCA COMUNITARIA**11. COEXISTENCIA DE LA MARCA COMUNITARIA CON LA MARCA NACIONAL.**

a) Exigencia de la prueba del uso del derecho anterior en los procedimientos de oposición y de nulidad de la marca comunitaria.

b) Caducidad por tolerancia

c) Acuerdos de delimitación

12. ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES DE LA MARCA COMUNITARIA Y DE LA MARCA NACIONAL: EL ARTÍCULO 105 RMC.**Artículo 84.—Presentación de una solicitud de marca comunitaria ante Oficina Española de Patentes y Marcas.****1. LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA.****2. LA OEPM COMO OFICINA RECEPTORA DE LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA.****Artículo 85.—Declaración posterior de la caducidad o nulidad.****1. DECLARACIÓN POSTERIOR DE LA CADUCIDAD O NULIDAD (ART. 85 LM) REIVINDICACIÓN DE ANTIGÜEDAD (ART. 34 R.MC)**

Artículo 86.—Transformación de la marca comunitaria

- 1. TRANSFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA Y DE LA MARCA COMUNITARIA EN MARCA NACIONAL (ART. 108 RMC)**
- 2. PROCEDIMIENTO NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN (ART. 86.1 Y 2 LM)**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE TRANSFORMACIÓN (ART. 86.3 LM)**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO (ART. 86.4 LM)**
- 5. CÓMPUTO DE PLAZOS PARA DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA MARCA (ART. 86.5 tM)**

**TÍTULO X
NOMBRES COMERCIALES****Artículo 87.—Concepto y normas aplicables****1. INTRODUCCIÓN****2. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL****3. EJEMPLOS DE NOMBRES COMERCIALES (ART. 87.2 LM)**

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Los anagramas y logotipos
- e) Las imágenes, figuras y dibujos
- f) Combinaciones de signos

4. DIFERENCIAS DEL NOMBRE COMERCIAL CON LA MARCA DE SERVICIO.**5. CONFLICTO DEL NOMBRE COMERCIAL CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL.**

- a) Criterios jurisprudenciales sobre la compatibilidad de nombres comerciales y denominaciones sociales.
- b) Diferencias entre el nombre comercial y la denominación social.

6. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA REGULACIÓN DE MARCAS (ART. 87.3 LM)**Artículo 88.—Prohibiciones de registro****1. INTRODUCCIÓN****2. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DEL NOMBRE COMERCIAL****3. PROHIBICIONES RELATIVAS DEL NOMBRE COMERCIAL****Artículo 89.—Clasificación y tasas aplicables****1. CLASIFICACIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES****Artículo 90.—Derechos conferidos por el registro****1. EL DERECHO EXCLUSIVO DE USO DERIVADO DEL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.****2. LA CESIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL****Artículo 91.—Nulidad y caducidad del nombre comercial****1. RÉGIMEN DE NULIDAD Y DE CADUCIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL****DISPOSICIONES ADICIONALES****Primera.—Jurisdicción y normas procesales**

1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO XIII DE LA LEY DE PATENTES

Segunda.—Tasas

1. RÉGIMEN DE LAS TASAS

Tercera.—Modificación de la Ley de Patentes

1. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 125.3 LP
2. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS LITIGIOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
 - a) Reglas generales de competencia territorial
 - b) Reglas de competencia territorial en competencia desleal
 - c) Reglas de competencia judicial internacional
 - d) Competencia territorial internacional en caso de pluralidad de demandados.
3. REGLAS GENERALES SOBRE ACTUACIÓN ANTE LA OEPM (DA 3.2 LM)
4. REPRESENTACIÓN PROFESIONAL MEDIANTE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cuarta.-Cumplimiento de trámites

1. ICUMPLIMIENTO DE TRÁMITES CUANDO EL PLAZO EXPIRA EN SÁBADO

Quinta.—Plazos de resolución de los procedimientos

1. RÉGIMEN GENERAL DE CONCESIÓN POR ACTOS PRESUNTOS
2. PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS (DA 5.ª LM)
3. RÉGIMEN DE LOS ACTOS PRESUNTOS

Sexta-Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

1. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Séptima.—Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales de propiedad industrial.

1. APLICACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A LAS DEMÁS MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Octava.—Utilización de medios electrónicos

1. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LAS COMUNICACIONES DE LA OEPM.

Novena.—Comunicación de signos protegidos

1. COMUNICACIÓN DE SIGNOS PROTEGIDOS A LA OEPM
2. COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
 - a) Comunicación de indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.
 - b) Comunicación de las denominaciones de variedades vegetales
3. COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
4. COMUNICACIÓN DE OTRAS DENOMINACIONES O SIGNOS PROTEGIDOS

Décima.—Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

1. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTARIO DE CONSULTAS A BASES DE DATOS

Undécima.—Prestación de servicios de información por medio de redes de comunicación telemática.

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

Duodécima.—Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. APLICACIÓN DE LA LEY 30/1992 EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Decimotercera.—Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»

1. MODIFICACIÓN DE LEY 17/1975

Decinocuarta.—Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan producir confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.

1. PROHIBICIÓN DE OTORGAMIENTO DE DENOMINACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS QUE PUEDAN PRODUCIR CONFUSIÓN CON UNA MARCA O NOMBRE COMERCIAL NOTORIO O RENOMBRADO.

Decimoquinta.—Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras.

1. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DE LA OEPM

Decimosexta.—Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.

1. HABILITACIÓN LEGAL PARA LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

2. CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO

3. ATRIBUCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA. LA ORDEN DE 19 DE MAYO DE 2005, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL CÓDIGO DE PAÍS.ES

a) Marco normativo

b) Reglas de asignación de nombres de dominio

4. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE ARBITRAJE

5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL

Decimoséptima.—Extinción de sociedades por violación del derecho de marca

1. DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO DE SOCIEDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL.

Decimoctava.—Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas

1. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS.

Decimonovena.—Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

1. PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Régimen transitorio de los procedimientos

1. PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

Segunda.—Aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados

1. RÉGIMEN TRANSITORIO GENERAL (DT 2.ª, 1 LM)

2. REGLAS TRANSITORIAS DE PAGO DE QUINQUENIOS (DT 2.ª, 2 LM)

a) Régimen de la Ley 32/1988 antes de la reforma de la Ley 14/1999

b) Régimen de la Ley 17/2001 sobre renovaciones y pago de quinquenios

Tercera.—Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados

1. INTRODUCCIÓN A LA FIGURA DEL RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

a) Concepto

b) Clases de rótulos de establecimiento

c) Requisitos de protección: unicidad

d) Requisitos de protección: Carácter local

e) Requisitos de protección: carácter distintivo

f) Régimen jurídico del rótulo

2. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL RÓTULO (DT 3.ª LM)

Cuarta.—Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.

1. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTOS, UNA VEZ CANCELADOS.

Quinta.—Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

1. ACTIVIDAD REGISTRAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Sexta —Clasificación de los nombres comerciales

1. RENOVACIÓN DE NOMBRES COMERCIALES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

Séptima.—Fusión de registros

1. FUSIÓN DE REGISTROS

Octava.—Caducidad por falta de pago de quinquenios

1. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 LM EN LOS CASOS DE CADUCIDAD POR FALTA DE PAGO DE QUINQUENIOS.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA**Única**

1. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIONES FINALES**Primera**

1. TÍTULO COMPETENCIAL
 - a) Encuadre material de la propiedad industrial en la Constitución
 - b) Competencia autonómica en propiedad industrial
 - c) La Sentencia del Tribunal Constitucional de 3-VI-1999 (STC 103/1999)

Segunda

1. HABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY

Tercera

1. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

Imprimir ficha 

Agregar libro 

Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona
Tel.: (+34) 93 452 10 56 / Fax: (+34) 93 237 83 24
E-mail: libreria@lajuridica.es

CIF número B-62473780. e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 33266, Folio 82, Hoja B 227967

© 2001-2011 Librería La Jurídica, S.L. *Todos los derechos reservados*

Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero legalizado por Librería La Jurídica, S.L. ubicado en Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de los datos de los usuarios, así como el envío de información por cualquier medio de los productos y servicios comercializados por la empresa. Ud. tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos mediante el envío a la dirección antes mencionada, de un escrito dirigido al Responsable del Fichero, adjuntando una fotocopia del DNI.