



INDICE

Introducción	15
Prólogo	17
Capítulo1: Qué no hacer antes del registro de marca	19
1.- Introducción	19
2.- Qué no hacer antes del registro de marca	20
2.1.-No debes dejar de considerar el concepto de Propiedad Industrial	20
2.2.- No dejes de tener en cuenta la diferencia entre la marca y el nombre comercial	20
2.3.- No olvides verificar si ostentas la legitimación necesaria para proceder al registro de la marca	21
2.4.- No olvides tener presente el concepto de marca	21
2.5.- No olvides qué categorías pueden tener la consideración de marca	21
2.6.- No olvides identificar tu marca en base a los distintos tipos de la misma, con objeto de presentar correctamente la solicitud de inscripción	22
2.7.- No debes dejar de considerar los tipos de marca en función del ámbito de protección territorial	22
2.8.- Para el registro de la marca, no dejes de analizar los productos y servicios que van a quedar amparados por la misma	23
2.9.- No dejes de consultar los antecedentes registrales	24



2.10.-No olvides verificar si tu marca incurre en alguno de los supuestos definidos como prohibiciones absolutas	24
2.11.-No debes olvidar los supuestos que excepcionan las prohibiciones absolutas	26
2.12.- No puede registrarse como marca los signos que respondan a marcas anteriores	26
2.13.- No puede registrarse como marca los signos que respondan a nombres comerciales anteriores	27
2.14.- No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, por ser éstos notorios o renombrados en España	28
2.15.- No dejes de tener en consideración el concepto de marca o de nombre comercial notorios	28
2.16.- Además de la marca o del nombre comercial notorio, no dejes de tener en cuenta los supuestos en los que aquéllos son considerados como renombrados	28
2.17.- No pueden registrarse como marca, sin la debida autorización los supuestos que enumeramos a continuación	29
2.18.- No olvides que si no has autorizado expresamente al agente o representante al que encargues el registro de tu marca que lo lleve a cabo en su propio nombre, debes actuar al respecto para impedirlo	30
2.19.- Siempre es recomendable que realices el cálculo de la tasa que tienes que abonar, para presentar la solicitud de marca y puedas provisionar dicho gasto	30
Capítulo 2: Qué no hacer durante el registro de la marca	31
1.- Introducción	31



RASCHE

2.- Qué no hacer durante el registro de marca	31
2.1.- Si recibes la oposición de un tercero al registro de tu marca, no debes dejar de contestar	32
2.2.- No debes pensar que todo está perdido cuando te deniegan el registro de una marca: siempre puedes recurrir	33
2.3.- No debes dejar de vigilar que otros competidores traten de registrar marcas similares	34
2.4.- No debes olvidar que cada diez años tienes que renovar el registro de tu marca	34
2.5.- No es recomendable utilizar el símbolo de marca registrada hasta que tu marca se haya finalmente concedido	35
2.6.- No debes dejar de revisar periódicamente la estrategia de registro y defensa de tus marcas	36
2.7.- Si pretendes registrar tus marcas fuera de España, no dejes de utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección	36
2.8.- Si tienes interés en proteger tu marca en dos o más países de la Unión Europea, no debes olvidar que el registro de una marca comunitaria es la modalidad más recomendable	37
2.9.- Para registrar una marca comunitaria no es necesario registrar previamente una marca nacional	38
2.10.- Si deseas expandir tu marca a otros países no debes olvidar las ventajas de solicitar el registro de una marca internacional	39
2.11.- No se puede enviar directamente la solicitud de marca internacional a la Oficina Internacional	40
2.12.- No dejes de comprobar la situación en la que se encuentra tu marca internacional en las bases de datos de la Oficina Internacional	40
2.13.- La recepción de un certificado de registro internacional no	



significa que tu marca esté protegida en los países designados por el Sistema de Madrid	41
2.14.- Si deseas expandir tu marca a otros países, no debes olvidar que dispones del llamado derecho de prioridad	42
2.15.- Si deseas expandir tu marca a otros países no debes olvidar la legislación y costumbres del país	43
2.16.- No debes suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de marca son iguales en todo el mundo	43
2.17.- Al elaborar tu estrategia de marcas no debes dejar de comprobar si tus derechos de marca se han “agotado” después de la primera venta internacional del producto	44
2.18.- No debes olvidar que cuando solicitas una marca sólo tienes unas expectativas de derecho	45
2.19.- No debes dejar de defender tu marca frente a posibles usurpaciones	45
2.20.- Antes de lanzarte a la conquista de nuevos mercados debes comprobar que no infringes los derechos de marca de terceros	46
2.21.- No dejes de pedir ayuda a los expertos para realizar la búsqueda de marcas en aquellos países donde pretendas expandir tu negocio	47
2.22.- Si tienes la sospecha de que están importando mercancía pirateada o falsificada de tus productos, no dejes de solicitar ayuda a las autoridades aduaneras	48
2.23.- Cuando elijas la etiqueta con la que comercializar tus productos, no olvides protegerla como marca	49
2.24.- No olvides nunca que el nombre de dominio es hoy la marca digital de tu empresa	50



2.25.-No dejes de utilizar los instrumentos creados por el ICANN para la lucha contra la piratería	51
3.- Formularios	53
Formulario de la OEPM para presentar oposición al registro de una marca o nombre comercial	55
Formulario para presentar recurso contra la concesión o denegación de una marca o nombre comercial	63
Formularios MM1, MM2, MM3 para presentar la solicitud de Marca internacional	65
Capítulo 3: Qué no hacer después del registro de marca	93
1.- Introducción	93
2.- Qué no hacer después de obtener tu registro de marca	93
2.1.- No debes identificar la comunicación de Resolución de Concesión de tu marca, con el efectivo registro de la misma	93
2.2.- Antes de que obtengas el registro, tendrás una protección provisional	94
2.3.- No olvides que tu derecho de marca se concede por diez años y debes renovarlo si quieres que no desaparezca	94
2.4.- Recuerda que la renovación la puedes presentar tú mismo o un tercero en tu nombre	94
2.5.- Si no renuevas tu marca en plazo, aún cuentas con una posibilidad para no perder tu registro	95
2.6.- Jamás dejes de abonar la totalidad de la tasa, si realmente deseas que tu marca se renueve completamente	95
2.7.- Recuerda prestar atención a la solicitud de renovación, pues es fundamental	95



2.8.- No te olvides de las consecuencias de tu renovación y de tu derecho al reembolso de parte de las tasas si no consigues renovar la marca	95
2.9.- Nunca puedes modificar tu marca durante el periodo de vigencia del registro ni en su renovación, salvo que la misma incluya tu nombre o dirección	96
2.10.- Recuerda siempre qué derechos supone tu registro de marca	96
2.11.- No olvides la importancia de las relaciones con terceros como por ejemplo proveedores o clientes	97
2.12.- Recuerda el caso del diccionario o de la obra enciclopédica	97
2.13.- ¿Qué ocurre una vez que has introducido en el mercado tus productos o servicios distinguidos con tu marca?	97
2.14.- Recuerda que tu derecho de marca es exclusivo y excluyente, pero no absoluto	97
2.15.- No te olvides de la obligación de uso de tu marca	98
2.16.- Recuerda qué se entiende por uso de tu marca	98
2.17.- No olvides las causas justificativas en el caso de que no uses tu marca	98
2.18.- Si tienes dudas, recuerda consultar al abogado	98
2.19.- Recuerda qué medidas puedes solicitar contra el atacante de tu marca	99
2.20.- No olvides que para hacer valer tu marca registrada frente a un tercero, debes probar en algún caso que la estás usando debidamente	99
2.21.- Debes también prestar atención a quienes actúen como intermediarios del atacante de tu marca	100
2.22.- No dejes pasar más tiempo del necesario en el caso de	



RASCHE

sospechar o conocer que alguien atenta contra tu derecho de marca	100
2.23.- Para poder solicitar una indemnización, debes advertirlo desde el primer momento	100
2.24.- Ten presente cómo se calcula la indemnización	100
2.25.- No te olvides de la siguiente alternativa, muy útil a efectos de la indemnización	101
2.26.- Recuerda que también puedes limitar la indemnización al 1% del volumen del negocio de quien te ataca la marca	101
2.27.- No confundas tu indemnización con la indemnización coercitiva	102
2.28.- Recuerda las consecuencias de la titularidad de tu marca a efectos de disponibilidad de la propiedad de su registro	102
2.29.- Tu registro de marca equivale a un derecho de propiedad	102
2.30.- También podrás constituir hipotecas sobre tu registro de marca	102
2.31.- Qué no debes hacer a la hora de adquirir o transmitir una marca	103
2.32.- Recuerda que puedes establecer licencias sobre tu registro de marca	103
2.33.- Una vez inscrito el derecho, podrá ser objeto de ciertas modificaciones	103
2.34.- Tu registro de marca puede ser declarado nulo en ciertos casos	104
2.35.- No toleres la presencia en el mercado de un infractor más de cinco años	104
2.36.- Tu marca puede caducar, así que procura renovarla y usarla	104



2.37.- Si recibes una carta advirtiéndote de la obligación de actuar ante la OEPM con un agente o de inscribir la marca en un registro, recuerda que puede ser un intento de fraude	104
2.38.- Si has comprado un nombre de dominio recuerda que no es lo mismo que un derecho de marca	105
2.39.- Cuando buscas tu marca en internet, puede que te encuentres con resultados sobre un fondo blanco o sepia, pertenecientes a empresas de tu competencia, que tienen un nombre de dominio igual o parecido al tuyo	105
2.40.- Cuando buscas tu marca en internet, puede que te encuentres con resultados sobre un fondo blanco pertenecientes a empresas de tu competencia, que tienen un nombre de dominio igual o parecido al tuyo y que es posterior a la fecha de solicitud de tu marca	105
2.41.- Cuando buscas tu marca en internet, puede que te encuentres con resultados sobre un fondo sepia pertenecientes a empresas de tu competencia, que no tienen por qué tener un nombre de dominio igual o parecido al tuyo	106
2.42.- Me encuentro con mi marca escrita dentro de la página web de un competidor	106
3.- Formularios	107
Formulario de la OEPM para solicitar la renovación de un signo distintivo	109
Formulario de la OEPM para la contestación al suspenso de una renovación	117
Formulario de la OEPM para la solicitud de devolución de ingresos indebidos	119
Formulario de la OEPM para la solicitud de inscripción de cambio de nombre del titular de signos distintivos	121



RASCHE

Formulario de la OEPM para la solicitud de inscripción de cambio de dirección del titular o del nombre dirección del representante de signos distintivos	125
Formulario de la OEPM para la solicitud de inscripción de licencia/sublicencia de signos distintivos	129
Modelo de Contrato privado de licencia	137
Certificado de licencia/sublicencia	139
Documento de licencia/sublicencia	141