



**Universidad**  
Zaragoza



## Trabajo Fin de Máster

Dictamen elaborado por Don Ander Urruzola  
Penelas - Ronso

Con objeto de determinar los efectos jurídicos  
internacionales que genera la solicitud del registro  
de una marca en diferentes foros

Directora

Dra. Katia Fach Gómez

Universidad de Zaragoza  
Facultad de Derecho  
Máster Acceso a la abogacía  
Año 2019-2020



## ÍNDICE

I. OBJETO DEL DICTAMEN .....	4
II. ABREVIATURAS Y SIGLAS .....	5
III. ANTECEDENTES DE HECHO .....	7
IV. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN .....	10
V. NORMATIVA APLICABLE .....	11
VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS .....	12
1) PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA NACIONAL AL ÁMBITO DE LA UE. ....	12
2) ANÁLISIS DE LA NORMATIVA Y DE LOS TRIBUNALES ENCARGADOS DE CONOCER EN UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN DE UNA MARCA DE LA UE. ....	14
3) PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE UNA MARCA INTERNACIONAL. ....	15
3.1 Presentación de la solicitud internacional. ....	18
3.2 Idioma de la solicitud. ....	18
3.3 Formulario. ....	18
3.4 Examen de la solicitud internacional. ....	22
3.5 Tasas. ....	22
A) Tasa de tramitación .....	22
B) Pago de tasas a la Oficina Internacional. ....	23
3.6 Inscripción, notificación y publicación. ....	24
3.7 Registro internacional. ....	25
4) COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE UNA INFRACCIÓN EN LOS DERECHOS DE MARCA. ....	26
5) LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES DERIVADA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA. ....	32
VII. CONCLUSIONES .....	37
VIII. BIBLIOGRAFÍA .....	39
IX. PÁGINAS WEB CONSULTADAS .....	40
X. JURISPRUDENCIA .....	41

## I. OBJETO DEL DICTAMEN

En el presente Trabajo de Fin de Máster voy a elaborar un dictamen jurídico sobre el tratamiento que merece a nivel internacional la solicitud del registro de una marca en diferentes foros.

Una empresa española que va a ser nuestro cliente acude a mi despacho profesional planteándome una serie de cuestiones jurídicas relativas a cómo podría extender el registro de la marca, de la cual es titular, en otros Estados miembros de la Unión Europea así como otros Estados terceros. Por tanto, se procede a analizar este supuesto atendiendo a la normativa marcaria a nivel nacional, europeo e internacional, sin perjuicio de realizar un análisis más pormenorizado de los tres sectores del Derecho Internacional Privado<sup>1</sup>: La competencia judicial internacional, el derecho aplicable y la posibilidad del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. No obstante, en este trabajo me centraré en los dos primeros.

La globalización, también en el ámbito jurídico, es un factor relevante para la elección de este supuesto de hecho. Actualmente, todos los operadores jurídicos y económicos estén interconectados con el fin de brindar mejores servicios a la sociedad. Las empresas se encuentran constantemente intercambiando bienes y servicios a escala mundial, y para ello es necesario que exista un libre mercado que permita a los consumidores identificar esos bienes y servicios por medio de las marcas. Es por ello que el registro de una marca en varios países del mundo hará que las empresas sepan a qué tribunales se pueden dirigir, o que normativa es de aplicación, para aquellos supuestos en los que la marca se infringe por parte de algún operador.

Interés tiene también el hecho de que a día de hoy, más del 60% de las presentaciones de solicitudes de registros de marcas a nivel mundial se lleva a cabo por parte de cinco oficinas, más concretamente en los siguientes países: China (46,3%), EE.UU (5%), EUIPO (3%), República Islámica de Irán (2,9%), y el resto de las oficinas (38,3%)<sup>2</sup>. Por ello, el Derecho Internacional Privado tiene un papel muy relevante en la actualidad y parece que va a serlo cada día más.

---

<sup>1</sup> Vid. CALVO CARAVACA, A-L.C/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Volumen I, Granada, Editorial Comares, 2018, página 40.

<sup>2</sup> Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, Septiembre de 2018.

## II. ABREVIATURAS Y SIGLAS

### - Abreviaturas

1. Art/ arts.: artículo/ artículos.
2. Cit. (latinismo): citada.
3. Dir.: director.
4. Ex: en virtud del.
5. p. /pp.: página/ páginas
6. ss.: siguientes.
7. Vid.: véase
8. Vol.: volumen.

### - Siglas

**AM:** Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

**CUP:** Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

**EEUU:** Estados Unidos.

**EUIPO:** *European Union Intellectual Property Office* (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Este trabajo opta por utilizar el acrónimo en inglés, dado que es el más utilizado en este ámbito del derecho.

**FD:** Fundamento de Derecho:

**LM:** Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

**LOPJ:** Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

**OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

**P.M:** Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

**RBI BIS:** Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

**RR II:** Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.

**REMUE:** Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.

**RMUE:** Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

**SAP:** Sentencia de la Audiencia Provincial.

**STJCE:** Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

**STJUE:** Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

**STS:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

**UE:** Unión Europea.

### III. ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** La mercantil Grupo Ibérica S.A., (en adelante la Ibérica) con CIF B99003765 y domicilio en Paseo de la Castellana, 162. A, 28046, Madrid (España)<sup>3</sup> acude a nuestro despacho el 20 de mayo de 2017 porque quiere registrar una marca mixta<sup>4</sup> denominada *Madbar*. El producto sobre el cual recae esta marca es un tipo específico de cerveza de trigo, 6,8 vol., 33cl, clase 3, lúpulo 0320 maltoso<sup>5</sup>.

**Segundo.-** Al cliente se le asesoró indicándole que debía solicitar el registro de su marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid (en adelante OEPM)<sup>6</sup>. Así mismo, dicha solicitud de registro de marca deberá contener una serie de requisitos<sup>7</sup>, entre otros el pago de una tasa oficial de 162 euros correspondientes a las clases 32 como primera clase y de 154 euros por la clase 35 como clase adicional<sup>8</sup>. Esta solicitud fue presentada el día 12 de julio de 2017.

Tras realizar dichos trámites, se le informó al cliente de que le había sido concedida la titularidad de la marca el día 20 de julio de 2017 quedando finalmente publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)<sup>9</sup>.

**Tercero.-** Una vez que la marca fue concedida en el ámbito español, el cliente nos trasladó su deseo de presentar solicitudes de registro de esta misma marca en otros países de la Unión Europea. Ante su petición, yo, cómo abogado de la empresa, les aconseje que

---

<sup>3</sup> Los datos aportados en el presente caso son ficticios sobre una base verídica.

<sup>4</sup> Vid. artículo 3.3 b) del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea. Que define las marcas mixtas como un tipo específico de marca figurativa siendo estas: « (...) una combinación de elementos verbales y figurativos (...)». Cit. BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. 17ª, Aranzadi, Pamplona, 2016, p.560.

<sup>5</sup> Vid. <http://www.elrincondelcervecero.com/estilos-de-cerveza/>, consulta realizada el 26 de octubre de 2019.

<sup>6</sup> Vid. art. 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>7</sup> Vid. art. 12.1 LM, que establece que: «La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos: a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca; b) La información que permita identificar al solicitante; c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b); d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro».

<sup>8</sup> Vid. art. 12.2 LM: «(...) la solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten».

<sup>9</sup> Vid. art. 18.1 LM: «Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (...)».

hicieran uso del derecho de prioridad<sup>10</sup> que le confiere la normativa marcaria tanto europea como nacional. En consonancia con ello, se presentó una nueva solicitud de registro de la marca, esta vez ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO) el 21 de noviembre de 2017 en Alicante. Esta fue concedida el 15 de diciembre del 2017.

**Cuarto.-** Una vez que a través de dicha concesión se ha extendido la marca a todo el territorio de la UE y tenemos el derecho de exclusiva<sup>11</sup> en los 28 estados miembro, el despacho recibe un burofax el día 15 de febrero de 2018 remitido por una empresa italiana denominada *Birri Mediterranea S.A.* (en adelante *Birri*). Esta se opone al registro de la marca por considerar que la marca que hemos registrado *Madbar* atenta contra la suya, *Madbaretti*.

**Quinto.-** Tras la presentación de la oposición al registro de la marca, y la consiguiente resolución en favor de nuestro cliente, *Birri* presentó un recurso a la Sala de Recursos<sup>12</sup>, la cual se pronunció favorablemente al registro efectuado por la Ibérica el día 30 de marzo de 2018. Ante esta resolución, la mercantil *Birri* presenta de nuevo un recurso ante el Tribunal General<sup>13</sup> quien terminó de confirmar la sentencia dictada por la Sala de Recursos el día 10 de noviembre de 2018.

Finalmente, la EUIPO concedió a la Ibérica el derecho marcario sobre el producto en cuestión en el contexto europeo, quedando registrada la marca *Madbar* el 12 de noviembre de 2018.

**Sexto.-** No obstante, la Ibérica debido al gran crecimiento económico que ha experimentado en los últimos meses y dado el espíritu emprendedor de la compañía, me comunica que desea expandirse a otros mercados, por lo que acuden nuevamente a nosotros para que les asesoremos a propósito de extender el registro de su marca a Estados terceros,

---

<sup>10</sup> Vid. arts. 14 y 15 de la LM y arts. 34, 35 y 36 del RMUE, art. 4 REMUE.

<sup>11</sup> Vid. art. 9 del RMUE; **Derechos conferidos por la marca de la Unión:** «1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos; 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios».

<sup>12</sup> Vid. Competencia de la Sala de Recursos en el art. 165.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 201, sobre la marca de la Unión Europea.

<sup>13</sup> Vid. art. 72.1 del RMUE que establece que: « (...) contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General».



más concretamente: EEUU, China y Marruecos.

**Séptimo.-** Una vez que ha sido concedida la marca en estos tres países así como en los 28 Estados miembro de la UE, nos comunican que una multinacional alemana llamada *Whengster* S.A. (en adelante *Whengster*), está utilizando una marca figurativa<sup>14</sup> prácticamente idéntica a la de nuestro cliente. Por ello, acude nuevamente a nosotros para que le asesoremos en cuanto a qué tribunales podrá acudir para interponer la correspondiente demanda por infracción marcaria, queriendo saber además qué normativa le será de aplicación.

Adicionalmente, y tras una labor investigadora exhaustiva detectamos que la marca había sido infringida en las sucursales de *Whengster* en Francia y China.

---

<sup>14</sup> Vid. artículo 3.3 b) del REMUE, que define las marcas figurativas como: «(...) una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos (...)».

#### IV. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

La empresa española Grupo Ibérica S.A, nos encomienda la realización de un dictamen jurídico sobre las siguientes cuestiones:

- 1) En primer lugar, ¿de qué manera la Ibérica una vez tuvo registrada y concedida la marca *Madbar* a nivel nacional pudo extender el registro de su marca a todo el ámbito de la UE?
- 2) En lo que al procedimiento de registro en la EUIPO se refiere analizar qué Tribunales fueron competentes para conocer de la oposición formulada por la mercantil *Birri*, la ley que fue de aplicación y, finalmente comprobar de qué manera se reconoció y ejecutó la sentencia.
- 3) También me solicita asesoramiento en materia de protección de la marca a nivel internacional, es decir, me pregunta el cliente acerca del procedimiento de registro internacional de la marca a los países descritos en los antecedentes de hecho que son: EEUU, China y Marruecos
- 4) Finalmente, y tras haber registrado la marca a nivel internacional y haber detectado una posible infracción marcaria del cliente, éste, nos requiere para que analicemos y valoremos la situación; de tal manera que nuestro cliente sepa ante qué juzgados y/o tribunales podrá acudir para defender sus derechos
- 5) Asimismo, el cliente solicita qué le indiquemos que ley/es será/n aplicable/s en este supuesto caso de infracción marcaria.

## **V. NORMATIVA APLICABLE**

**AM:** Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

**CUP:** Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

**LM:** Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

**LOPJ:** Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

**P.M:** Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

**RCRIM:** Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, en vigor el 1 de enero de 2015.

**RBI BIS:** Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

**RRII:** Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.

**REMUE:** Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea

**RMUE:** Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

## VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### 1) PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA NACIONAL AL ÁMBITO DE LA UE.

El ejercicio de este derecho que tienen todos los titulares de una marca se encuentra enmarcada en el artículo 4 A. 1) y 2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 ( en adelante CUP), que establece lo siguiente: «Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de (...) marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente».

Además, el artículo 4 A. apartado 3 CUP establece que: «Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de (...) seis meses para (...) las marcas de fábrica o de comercio».

En este caso, tenemos que La Ibérica, después de haber presentado por primera vez la solicitud de la marca *Madbar* a nivel nacional, tiene un plazo de 6 meses de conformidad con lo previsto en el art. 15.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ( en adelante L.M) y el art. 34.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante RMUE), pudiendo presentar solicitudes de esa misma marca en otros países o jurisdicciones, y previa petición de la misma exigir a la autoridad local, en este caso a la OEPM, que considere la solicitud de registro como si hubiese sido hecha el día de presentación, es decir el 12 de julio de 2017.

Por este motivo, frente a los terceros que quisieran registrar la marca en el ámbito de la UE no podrán hacerlo; ya que nosotros como abogados de la Ibérica le aconsejamos que reivindicara la prioridad sobre la marca; es decir que presente ante la EUIPO el registro de la marca equivalente a la presentación nacional que efectuó ante la OEPM y en virtud de la legislación española aplicable. De tal manera que, cuándo se quiso extender al ámbito de la UE se entendía que la fecha de registro había sido la de presentación de *Madbar* en España, es decir el 12 de julio de 2017, tal y como prescribe el art. 37 RMUE.

Esta reivindicación se presentó en lengua española indicando como segunda lengua el inglés<sup>15</sup>, junto a una solicitud de marca de la Unión, incluyendo la fecha, el número y el país de la solicitud anterior. Además, esta documentación se presentó el 23 de noviembre de 2017 cumpliendo todo ello con el plazo de 3 meses a partir de la fecha de la presentación, tal y como establece el art. 35.1 RMUE, por eso la EUIPO procedió a examinar si se cumplían los siguientes requisitos formales:

- 1) Reivindicación de prioridad presentada junto con la solicitud de la Marca de la UE;
- 2) Número, fecha y país de la solicitud anterior;
- 3) Disponibilidad de fuentes oficiales en línea para comprobar los datos de prioridad o presentación de documentos de prioridad y sus traducciones, en su caso.

Tras comprobar el cumplimiento de estos requisitos la Oficina concedió el derecho de prioridad a nuestro cliente teniendo la presentación de marca de la UE la consideración de fecha de prioridad; de conformidad con el art. 36 RMUE.

La jurisprudencia respecto a este derecho ha mantenido una misma línea argumental, a la cual ha ido matizando ciertos aspectos, pero siempre basándose en la doctrina que formularon las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 entre otras , en las cuales se afirmaba: (...) «que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece» (...) «ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible». Así lo sigue manteniendo el Tribunal Supremo actualmente<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Vid. art.146 RMUE «1. Las solicitudes de marca de la Unión se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Unión. 2. Las lenguas de la Oficina serán: Alemán, español, francés, inglés e italiano. 3. El solicitante indicará una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso, como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad».

<sup>16</sup> Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 22 de septiembre de 2016, nº sentencia 2042/2012, nº

Este Tribunal, vino a ampliar su doctrina admitiendo en sentencias más recientes como la del 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005) o la del 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005), que: (...) «La existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos».

En este caso, comprobamos que es válida la reivindicación que formula nuestro cliente; ya que pretende extender el registro de su marca al ámbito de la UE sobre un mismo producto y/o servicio: Cervezas y servicios publicitarios.

## **2) ANÁLISIS DE LA NORMATIVA Y DE LOS TRIBUNALES ENCARGADOS DE CONOCER EN UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN DE UNA MARCA DE LA UE.**

Una vez fue publicada la marca *Madbar* por la EUIPO, la empresa italiana *Birri*, dos meses después, presentó oposición al registro de esta marca en lengua inglesa, cumpliendo así con el plazo de tres meses para presentar la oposición desde que se publica la solicitud de la marca en la UE, tal y como señala el art. 46.1 RMUE. Por otro lado, la empresa *Birri* formuló oposición a través de escrito motivado acompañado del pago de la tasa correspondiente<sup>17</sup>; tal y como marca el apartado 3º del art. 46 RMUE.

En dicho escrito, argumentó que era motivo de denegación relativa de la marca de nuestro cliente por ser ellos titulares de una marca anterior<sup>18</sup> a la que se pretende registrar, que es *Madbaretti*, y dada la similitud existente entre ambos vocablos y por ser similares los productos o servicios que ambas marcas designan, es decir cervezas, esto puede generar un riesgo de confusión por parte del público en Italia y todo de conformidad con el art. 8.1 b) en

---

recurso 254/2015.

<sup>17</sup> Vid. ANEXO I. A. 10. RMUE Tasa de oposición que deberá abonarse a la Oficina será de 320 euros (art. 46, apartado 3).

<sup>18</sup> Vid. art. 8.2 a) RMUE, se entenderá por marcas anteriores: «Las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

- i) las marcas de la Unión,
- ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
- iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
- iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión».

relación con el art. 46.4 RMUE.

Tras la presentación de las pruebas y alegaciones por ambas partes, la Oficina resolvió el litigio en favor de La Ibérica. No obstante, tras esta resolución *Birri* decidió presentar un recurso ante la Sala de Recursos; la cual es competente para conocer sobre este procedimiento, en virtud del art. 159 e) RMUE en relación con el art. 165.1 de este mismo Reglamento. Todo ello, en virtud de la legitimación que le confiere el art. 67 RMUE que establece que: «Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas».

Por ello, *Birri* interpuso el recurso por escrito ante la Oficina en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución, previo pago de la correspondiente tasa<sup>19</sup>, momento a partir del cual se considerará interpuesto el recurso. Así mismo, se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se hubiere adoptado la resolución objeto de recurso, es decir el inglés, *ex. art.68.1 RMUE*.

La Ibérica como parte recurrida, respondió con un escrito de observaciones al escrito de exposición de motivos planteado por *Birri*. Tras esta fase escrita del procedimiento, el expediente fue remitido al Presidente de la Sala competente. Éste, designó a un ponente que se puso en contacto con la Ibérica y con *Birri* para aclarar cuestiones relativas al litigio, de conformidad con el art. 70.2 RMUE. En este caso como no hubo preguntas al respecto, la sala de recursos elaboró un proyecto de resolución, el cual fue debatido por la Sala, fallando finalmente sobre el recurso y ejerciendo la competencia de la instancia que dictó la resolución impugnada, esto es, la resolución de la EUIPO, *ex. art.71.1RMUE*. Finalmente, las partes fueron notificadas por la Sala el día 10 de noviembre de 2018.

### **3) PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE UNA MARCA INTERNACIONAL.**

Una vez se ha extendido el registro de la marca *Madbar* a los 28 Estados miembros de la UE, nuestro cliente ha solicitado a este despacho que se extienda el registro de la marca al ámbito internacional. Para ello, deberemos aplicar el Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el cual, es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

---

<sup>19</sup> Vid. ANEXO I. A. 21. RMUE Tasa de oposición que deberá abonarse a la Oficina será de 720 euros (art. 68, apartado 1).

Este Sistema está integrado por las Partes contratantes del Arreglo de Madrid (en adelante A.M.) y las Partes contratantes del Protocolo de Madrid (en adelante P.M.) denominado en su conjunto Unión de Madrid.

Este Sistema puede ser empleado tanto por personas físicas como personas jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial efectivo en un país miembro del A.M. o del P.M. o que estén domiciliadas o sean nacionales de uno de esos países. En este caso nuestro cliente (La Ibérica) es una persona jurídica domiciliada en España, que es país miembro tanto del A.M como del P.M. Además, hemos de tener presente que para que una marca sea registrada a nivel internacional debe haber sido previamente registrada y/o solicitada ante la oficina de origen.

Así pues, la marca *Madbar* ha sido solicitada y registrada, tanto ante la OEPM como la EUIPO, teniendo ambas oficinas consideración de «oficina de origen». Es por esta razón, que la solicitud de Registro Internacional (en adelante la Solicitud internacional) que vaya a realizar La Ibérica ante la OMPI deberá tener como base cualquiera de estas dos oficinas. Desde el despacho, le recomendamos que lo hiciera en base a la EUIPO, ya que abarca un registro más amplio, y todo ello de conformidad con lo expuesto en el art. 2. 2) P.M.

En esta solicitud internacional, el cliente nos pidió que quería que su marca quedara protegida en los siguientes países: EEUU, China y Marruecos, quienes tendrán consideración a estos efectos como Partes contratantes<sup>20</sup>, al estar los tres países dentro del P.M. Aunque, en el caso de EEUU no es Parte contratante del A.M.

No obstante, esta situación no obsta para que se puede realizar la Solicitud internacional en este país; ya que tal y como indica el art.1 P.M: «Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante los Estados o Partes contratantes), aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas» (...) «que sean parte en el presente Protocolo son miembros de la misma Unión de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid». Es decir, los tres estados son miembros de la Unión de Madrid y por ende, miembros de la Asamblea de la Unión.

De este modo, una vez hayamos presentado la Solicitud internacional por medio de la oficina de origen, en este caso la EUIPO, si la Solicitud internacional cumple con los requisitos exigibles, la marca será inscrita en el Registro Internacional, y acto seguido será publicada en la Gaceta de la OMPI de marcas internacionales. Tras esto, la oficina internacional notificará a cada Parte contratante, es decir a: EEUU, China y Marruecos, ya

---

<sup>20</sup> Víd. Listado Partes Contratantes del Protocolo de Madrid; EEUU desde el año 2003, China desde el año 1995 y Marruecos desde el año 1999.



sea en la Solicitud internacional o posteriormente. De esta forma, la protección de la marca *Madbar*, en cada una de las Partes contratantes designadas, tendrá el mismo valor que si se hubiera hecho en las Oficinas de estas Partes contratantes.

No obstante, para llevar a cabo este procedimiento hemos de seguir una serie de pasos que a continuación procederé a detallar de manera más específica. Esta solicitud internacional deberá cumplir con una serie de requisitos sustantivos, entre los que destaca contar con un registro de base o solicitud de base a nivel nacional o regional. Conforme al A.M el solicitante del registro internacional deberá previamente haber obtenido el registro en el país de origen, el cual se denominará: «Registro de base». Sin embargo, el P.M le da un tratamiento diferente, ya que permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud presentada ante esa Oficina (solicitud de base), tal y como establece el art. 2.2) del P.M.

Recordando que en la solicitud internacional solo podrán figurar los productos y servicios que hayan estado incluidos en la solicitud de base o en el registro de base. Una vez aclarado este punto, hemos de definir cuál va a ser la oficina de origen a efectos de la presentación de la Solicitud internacional en cuestión. Esto dependerá de si la solicitud se rige por el A.M o por el P.M o por ambos; lo cual, vendrá determinado por las Partes contratantes designadas. En este caso, la Solicitud internacional se registrará exclusivamente por el P.M, de modo que La Ibérica, como solicitante, podrá elegir libremente la oficina de origen, que en este caso será la EUIPO.

En un mismo sentido, el art.2.1 ii) del P.M señala que: «Cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante». Es decir, que La Ibérica en la medida en que es una empresa, cuyo domicilio se encuentra en España, como Estado miembro de la UE, y esta organización, es asimismo Parte contratante del P.M permitirá que se pueda presentar la Solicitud internacional a través de la EUIPO.

Además, el art. 182 RMUE establece que: (...) «se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Arreglo de Madrid basadas en una solicitud de marca de la Unión o una marca de la Unión, y a los registros de marcas en el registro

internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que designen a la Unión». Por lo que las disposiciones del RMUE serán de aplicación preferente, en base al Principio de primacía del derecho de la UE<sup>21</sup>, sobre el resto de normas del Derecho internacional privado, sin perjuicio de su pertinente aplicación.

### **3.1 Presentación de la solicitud internacional.**

Una vez que hemos definido la oficina de origen y el Tratado que va a ser de aplicación (P.M.) a esta solicitud internacional, tenemos que definir la forma en cómo va a ser presentada la solicitud. En primer lugar, la solicitud internacional será presentada por La Ibérica ante la EUIPO para que ésta la remita a la Oficina Internacional.

### **3.2 Idioma de la solicitud.**

En cuanto al idioma de la Solicitud internacional, la Regla 6.1) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante RCRIM) permite que esta se puede presentar en español, francés o en inglés, según prescriba la oficina de origen que en este caso es la EUIPO. Y como esta solicitud se está presentando a través de esta oficina, se deberá presentar en una de las lenguas oficiales de la Unión, pudiendo presentarse incluso en un segundo idioma; tal y como prescribe el art. 184 apartados 1 a 3 RMUE.

En este caso, el formulario se presentará tanto en español como en inglés, ambos idiomas oficiales tanto de la EUIPO como de la Oficina Internacional.

### **3.3 Formulario.**

La solicitud se podrá presentar a la Oficina Internacional en formulario oficial, tal y como contempla la Regla 9.2 a) RCRIM. Sin embargo, cómo en este caso la oficina de origen es la EUIPO, se deberá presentar la Solicitud internacional ante esta oficina por medio de un formulario oficial, de conformidad con lo expuesto en el art. 183<sup>22</sup> en relación

---

<sup>21</sup> Vid. STJCE 15 de julio de 1964, 6/64, *Costa vs. Enel*; por el cual el Tribunal consagró el principio de primacía del derecho europeo frente a los derechos nacionales.

<sup>22</sup> Vid. art. 183 RMUE que establece que: «1. Se deberán presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Arreglo de Madrid que se basen en solicitudes de marca de la Unión o en marcas de la Unión.

con el art. 28 REMUE que establece que: «El formulario puesto a disposición por la Oficina para presentar una solicitud internacional, mencionado en el artículo 184, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001, deberá contener todos los elementos del formulario oficial facilitado por la Oficina Internacional».

«Los solicitantes también podrán utilizar el formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional».

Por esta razón, la EUIPO como oficina de origen ha de velar porque se emplee el formulario adecuado, que en este caso será el Formulario EM2/MM2<sup>23</sup>. Esto se debe a que la EUIPO es una oficina de una Parte contratante (UE), que está obligada exclusivamente por el P.M.

(Se adjunta como **Documento n°1** el Formulario EM2/MM2).

Para el caso de los EEUU, La Ibérica deberá adjuntar el formulario MM18 de la OMPI debidamente cumplimentado y firmado<sup>24</sup>. Este formulario contiene la declaración de intención de uso de la marca, y únicamente está disponible en inglés por lo que se deberá cumplimentar en esta lengua con independencia de la lengua de la Solicitud internacional.

En relación con lo anterior hemos de tener en cuenta lo dispuesto en la Regla 7.2 RCRIM que estipula que cuando una Parte, como Parte Contratante designada conforme al P.M, exija una declaración de utilizar la marca, notificará esa exigencia al Director General. Añade, tal y como sucede en este caso, que cuando esa Parte contratante exija que dicha declaración se lleve a cabo en un formulario oficial aparte, anexo a la Solicitud internacional, dicha exigencia se hará constar con detalle. Adicionalmente, se deberá constar el idioma que se exige en que esté redactada la declaración, en este caso el inglés.

(Se adjunta como **Documento n°2** el Formulario MM18).

Este formulario deberá contener los siguientes puntos:

- La Ibérica podrá indicar los datos del pago ante la EUIPO (punto 0.4) dentro del punto 0 introductorio, así como el número de páginas de la solicitud (punto 0.5).

---

2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la marca en la que se base el registro internacional haya sido registrada como marca de la Unión, el solicitante del registro internacional indicará si este ha de basarse en una solicitud o en un registro de marca de la Unión. Si el registro internacional ha de basarse en una marca de la Unión una vez que esta haya sido registrada, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la Oficina en la fecha de registro de la marca de la Unión».

<sup>23</sup> Vid. Modelo de formulario oficial de la OMPI para aquellas solicitudes de registro internacional que se rigen exclusivamente por el P.M., ex. art. 9 RCRIM.

<sup>24</sup> Vid. punto 11.4 del formulario EM2/MM2.

- Punto 1: Deberá señalarse el nombre del Estado u organización intergubernamental cuya oficina sea la oficina de origen, en este caso la UE.

- Punto 2: Solicitante, es decir como en este caso La Ibérica es una persona jurídica deberá indicarse su denominación oficial completa.

- Punto 3: Derecho a presentar una solicitud internacional regida exclusivamente por el P.M, en la que La Ibérica, en su calidad de solicitante, tendrá derecho a presentar la solicitud ante la EUIPO como oficina de origen, al tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o disponer de un domicilio o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el mismo, en ambos casos España. El solicitante podrá elegir en qué criterio o criterios basa el derecho a presentar la solicitud; ex. art.184.5 f) RMUE en relación con el art. 2.1 ii) P.M.

En esta misma línea, el art. 9.5) b) RCRIM apunta en el apéndice ii) que: « Cuando la Parte Contratante cuya Oficina sea la oficina de origen sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización de la que sea nacional el solicitante». Es decir, deberemos indicar el nombre del Estado miembro de la UE a la que pertenece La Ibérica, que es España.

Así mismo, también, podrán indicarse otros vínculos que contempla esta Regla, si así lo deseará el solicitante.

- Punto 4: Nombramiento de mandatario: Se añade el punto 4b) para incluir representante ante la EUIPO. En este supuesto sería nuestro despacho para actuar en nombre y representación de La Ibérica.

- Punto 5: Solicitud de base o registro de base. Es decir, como se trata de una solicitud que se rige exclusivamente por el P.M, podrá basarse tanto en el registro efectuado por la Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada en esa Oficina. En este caso, se basó en el registro de base, por lo que se debe indicar la fecha y número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que resultó el registro de base, en virtud de lo dispuesto en el art. 3.1) ii) P.M en relación con la Regla 9.5) a) y b) RCRIM.

La fecha de registro de la marca de la UE fue el 12 de noviembre de 2018 siendo esta la fecha del registro de base.

- Punto 6: Reivindicación de la prioridad: Si se reivindica la prioridad en el punto 6 del formulario oficial, deberán de indicarse: la oficina en que se efectuó la solicitud anterior, el número de solicitud (si se conoce) y la fecha de

solicitud, acompañado del Formulario MM17.

(Se adjunta como **Documento n°3** el Formulario MM17).

- Punto 7: La marca. En virtud del art. 9.4) a) v) RCRIM en el recuadro a) del punto 7 del formulario deberá figurar la reproducción de la marca. Dicha reproducción deberá consistir en una representación gráfica y bidimensional de la marca. Esta reproducción deberá ser idéntica a la marca que figure en el registro de base. Los recuadros que figuran en este punto han de medir 8cm x 8cm, por ser el tamaño estándar para la publicación de las marcas en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.

No obstante, en este caso no se exige la reproducción de la marca ya que la EUIPO utilizará la que está disponible en la solicitud de marca de la Unión Europea de base.

- Punto 8: Reivindicación del color (no se añadió nada en este apartado).

- Punto 9: Indicaciones varias (no se añadió nada en este apartado).

- Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita el registro internacional

Tal y como establece la Regla 9.4 a) xiii) RCRIM, se deberá indicar el nombre de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca debiéndose de agrupar según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios<sup>25</sup>. Cada grupo, vendrá precedido del número de clase y presentado en el orden en el que aparecen las clases en esta Clasificación. En este caso, las clases 32 y 35 tal y como mencionábamos al comienzo.

- Punto 11: Partes Contratantes designadas:

En este punto, La Ibérica tiene que indicar los Estados en los cuales desea proteger la marca *Madbar* que son: EEUU, China y Marruecos, debiendo indicarse el nombre de los países en los recuadros adecuados.

Además, nos recuerda que solo se podrán designar Estados que sean parte en el mismo tratado que la Parte contratante, cuya oficina sea la oficina de origen.

---

<sup>25</sup> Vid. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* Nice Agreement (1957), revised at Stockholm (1967) and at Geneva (1977), and amended in 1979 (Nice Union) Status on October 15, 2019.

Este punto no presenta ningún problema, ya que todos los Estados designados son Parte contratante del P.M. al igual que la UE.

- Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario

La EUIPO podrá exigir que La Ibérica, en calidad de solicitante, firme la solicitud internacional; en virtud de la Regla 9.2 b) RCRIM.

- Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen

En este punto, con carácter general, se debería firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que se reciba la petición de presentación de la solicitud, pasando a ser esta la fecha de registro internacional, conforme a las Reglas 9.2 b) y 9.5. d) i) RCRIM.

No obstante, como la oficina de origen es la EUIPO, esta certificará la solicitud de forma electrónica. De tal manera que, no será necesario realizar ningún otro trámite.

### **3.4 Examen de la solicitud internacional.**

Tan pronto como la EUIPO determine que la Solicitud internacional está en regla, la transmitirá a la OMPI de forma electrónica con la excepción de los documentos como las hojas de cálculo de tasas o el formulario MM18, que se transmitirán como archivos adjuntos digitalizados. La transmisión electrónica comprende la certificación de la oficina de origen a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1 P.M.

### **3.5 Tasas.**

#### **A) Tasa de tramitación**

La presentación de la Solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa de tramitación de 300 euros<sup>26</sup>, la cual solo se considerará presentada una vez haya sido abonada a la EUIPO. Este pago se realizará por cualquiera de los medios de pago aceptados<sup>27</sup>. Y como se basa en una marca de la UE, la solicitud de registro internacional se considerará recibida en la fecha de registro de la marca de la UE, debiendo de abonarse la tasa en cuestión en esa fecha, tal y como establece el art. 184.4 RMUE.

---

<sup>26</sup> Vid. Anexo I A, apartado 34, del RMUE.

<sup>27</sup> Vid. Directrices, Parte A, Disposiciones generales, sección, pagos de tasas, costas y gastos, apartado 2.

El resto de tasas relacionadas con las solicitudes internacionales deben abonarse directamente a la OMPI, conforme a lo dispuesto en el art. 188 RMUE. La EUIPO no recaudará ninguna de las tasas que deben pagarse directamente a la OMPI. Toda tasa pagada por error se devolverá al remitente.

#### B) Pago de tasas a la Oficina Internacional

Las tasas pagaderas en relación con la presentación de una solicitud internacional consistirán; tal y como prevé el art. 8.2) P.M en<sup>28</sup>:

- La tasa base;
- Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada; Para ciertas partes contratantes, la tarifa complementaria se reemplaza por una «tarifa individual».
- Una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de tres, (en este caso no se aplica al haberse solicitado el registro respecto a dos clases).

De este modo, las cantidades quedarán fijadas del siguiente modo<sup>29</sup>:

- 1) Tasa básica: 653 francos suizos.
- 2) Tasas por cada Parte designada:

##### **EEUU**

- Tasa individual: 388 francos suizos.
- Tasa individual/ tasa suplementaria 1x 388.00 (nº de clases que excedan la primera): 388 francos suizos.

##### **China**

- Tasa individual: 249 francos suizos.
- Tasa individual/ tasa suplementaria 1x 125.00 (nº de clases que excedan la primera): 125 francos suizos.

##### **Marruecos**

- Tasa individual: 250 francos suizos.

---

<sup>28</sup> Vid. Tabla de tasas RCRIM (en vigor el 1 de febrero de 2019).

<sup>29</sup> Fuente:

<https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp?Lang=S&ForDate=20191116&Origin=AF&Classes=1&ServCd=EN>, fecha de consulta 10 de noviembre de 2019.

- Tasa individual/ tasa suplementaria 1x 50.00 (nº de clases que excedan la primera): 50 francos suizos.

TOTAL: Francos suizos (CHF): 2.103 Francos Suizos, que son: 1.916,25 Euros<sup>30</sup>.

*a) Moneda de pago*

Todos los pagos a la OMPI se efectuarán en moneda suiza, es decir en Francos suizos, de conformidad con lo estipulado en la Regla 35.1) RCRIM.

*b) Modalidad de pago*

Las tasas podrán pagarse a la Oficina Internacional: Mediante débito de una cuenta corriente a favor de la Oficina Internacional, mediante abono en la cuenta postal suiza o en cualquiera de las cuentas bancarias que especifica la Oficina Internacional o mediante tarjeta de crédito.

Hojas de cálculo de tasas:

En esta hoja de cálculo contenida en el formulario oficial deberá indicarse, *ex. Regla 9.4) a) xiv) RCRIM.*

- Las instrucciones para cargar el importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina internacional; o
- La cuantía de las tasas que se paguen, forma de pago y la identidad del autor del pago.

### **3.6 Inscripción, notificación y publicación.**

Cuando la Oficina Internacional estime que la Solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro Internacional. Asimismo, notificará el registro internacional a las oficinas de las Partes contratantes designadas, es decir a las oficinas de EE.UU, China y Marruecos. También, informará a la EUIPO como oficina de origen y enviará un certificado al titular. No obstante, la EUIPO si así lo desea y previa

---

<sup>30</sup> Fuente: <https://www.xe.com/es/currency/eur-euro>, fecha de consulta 13 noviembre de 2019.



puesta en conocimiento de la Oficina Internacional, podrá enviar el certificado directamente a la Ibérica, *ex. Regla 14.1)* RCRIM.

### **3.7 Registro internacional.**

#### **A) Efectos del registro internacional**

Se ampliarán a las Partes contratantes mencionadas anteriormente *ex. arts.3 bis y 3 ter. P.M.* Asimismo, la protección de la marca *Madbar* en cada uno de los Estados designados será la misma que si la marca hubiera sido registrada o depositada directamente en cada una de las oficinas de EEUU, China y Marruecos, conforme a lo estipulado en el art. 4.1) PM.

#### **B) Fecha del registro internacional**

El registro internacional resultante de la Solicitud internacional presentada, tendrá como fecha la misma que la fecha en la que la EUIPO reciba la Solicitud internacional, es decir, el 12 de noviembre de 2018, tal y como versa el art. 3.4) P.M.

#### **C) Duración de la validez del registro internacional.**

En virtud del art. 6.1) P.M., el registro de la marca se efectuará por diez años a partir de la fecha de registro internacional, es decir a partir de la fecha de registro internacional. Esto es el 12 de noviembre de 2018, con posibilidad de poder renovar la marca por un periodo de diez años más, tal y como prescribe el art. 7.1) P.M.

#### **D) Contenido del registro internacional**

En dicho registro deberán figurar todos los datos contenidos en la Solicitud internacional, fecha y número de registro internacional, indicación de cada Parte contratante precisando que se ha hecho conforme al P.M en este caso, y todo conforme a la Regla 14.2) RCRIM.

#### **E) Publicación del registro e idioma de la publicación**

El registro internacional se inscribirá y publicará en español, francés e inglés, de

conformidad con lo preceptuado en la Regla 6.3) RCRIM.

#### **4) COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE UNA INFRACCIÓN EN LOS DERECHOS DE MARCA.**

En el supuesto que nos atiende, tenemos a la empresa alemana *Whengster*, la cual, ha utilizado indebidamente la marca *Madbar*, cuya titularidad pertenece a La Ibérica, al haberla registrado en tiempo y forma, tanto a nivel de la UE como en China, entre otros Estados, a través de la correspondiente solicitud internacional.

En este punto, es importante analizar el primer sector, relativo a la competencia judicial internacional; por lo que, con carácter general, será de aplicación el Reglamento Bruselas I bis (en adelante RBI bis). Una vez identificada la normativa de partida, deberemos realizar el «test de ámbitos», que será el siguiente:

a) **Ámbito Espacial:** Será de aplicación todos los Estados miembros, incluido el Reino de Dinamarca. En lo que al caso objeto de este dictamen se refiere, los Estados son España y Alemania, ambos incluidos, en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

b) **Ámbito Temporal:** Este Reglamento se aplicará desde el 10 de enero de 2015, fecha de entrada de aplicación del mismo, en virtud del art. 81 apartado 2º RBI bis.

En este caso, tanto España como Alemania, son dos Estados que forman parte de la UE con anterioridad a la fecha citada, y puesto que esta infracción marcaría se produjo con posterioridad a la fecha de aplicación, en concreto el 2018, cumplirían con este punto.

c) **Ámbito material:** Este ámbito, se encarga de determinar el objeto de aplicación del presente Reglamento en materia sea civil y mercantil, con excepción de ciertas materias que están excluidas como es el caso de la jurisdicción voluntaria<sup>31</sup>. A su vez, en este mismo artículo excluye del ámbito de aplicación del Reglamento: «Las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad». En este caso, comprobamos que la materia objeto de análisis corresponde a la materia mercantil y

---

<sup>31</sup> Vid. STJUE 3 de octubre de 2013, C-386/12, *Schneider*.

por tanto cumpliría con este ámbito.

d) **Ámbito personal:** Se atenderá, con carácter general, al domicilio del demandado, ex. art.4 RBI bis, siempre y cuando hubiera al menos un elemento extranjero. Y todo ello, en relación con lo dispuesto en el art. 5 RBI bis que establece la necesidad de que se encuentre en un Estado miembro.

En este caso, tenemos que el domicilio del demandado se encuentra en Alemania por ser tanto la sede estatutaria, la administración central como el centro de actividades principales de la empresa *Whengster*, independientemente de las dos sucursales que tiene la compañía, de tal manera que en virtud del art.63 RBI bis, sería posible que La Ibérica pudiera acudir a los tribunales alemanes, en base a los tres escenarios descritos.

Llegados a este punto, hemos de definir, con carácter previo al análisis del foro de aplicación a este caso, el concepto de lo que se entiende por «las obligaciones extracontractuales», las cuales hacen referencia a todas aquellas obligaciones que no derivan ni de un contrato ni de cualquier otra institución jurídica. Se trata de una categoría jurídica residual que abarca todas aquellas obligaciones que derivan de un daño que proviene de un acto contrario a la Ley o acto ilícito, tal y como sucede en este caso al haber una vulneración en los derechos marcarios de nuestro cliente, así como de un enriquecimiento injusto de la gestión de negocios o de la *culpa in contrahendo*, que además, en este caso, presenta una serie de peculiaridades por encontrarse enmarcado en un contexto de Derecho Internacional privado<sup>32</sup>.

De este modo, nos encontramos ante un supuesto de infracción marcaria, que hace que nos preguntemos ante que tribunales deberemos acudir para demandar a la empresa alemana por dicho acto. Partiendo de esta base, para precisar los tribunales competentes en relación a los litigios que versen sobre la validez y/o violación de las marcas sometidas a registro, la competencia exclusiva corresponde a los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado en depósito o registro en virtud de lo

---

<sup>32</sup> Cit. T.BALLARINO, M. BOGDAN, F.K.JUENGER que definen actualmente las obligaciones extracontractuales por: « 1ºsu carácter internacional, 2ºextrema complejidad jurídico-técnica: Esta complejidad deriva de varios factores: a) Son casos que presentan conexiones con multitud de países; b) Son casos que muestran una enorme complejidad técnica, y 3ºCarácter plurilocalizados de tendencia mundial. De tal manera que determinar la competencia judicial de los tribunales y la Ley reguladora de estos hechos resulta sumamente compleja»; Capítulo XXVII obligaciones extracontractuales CALVO CARAVACA, A-L.C/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Vol. II, Granada, Ed. Comares, 2018, pp. 1264 – 1265.

dispuesto en algún Convenio Internacional, tal y como establece el art. 24.4 RBI bis, donde se encuentran recogidos los foros que establecen competencias exclusivas, en este caso en materia marcaria remite al RMUE.

No obstante, hemos de aplicar lo dispuesto en el art. 24.4 RBI bis, en relación a las reglas específicas de competencia judicial internacional que se aplican con preferencia al RBI bis<sup>33</sup>.

Estas reglas específicas de competencia judicial internacional son las que recogen los arts. 122 - 133 del RMUE, que constituyen verdaderas reglas previstas para los litigios relativos a la marca europea: «Tienen carácter de *lex specialis* en relación con las establecidas en el Reglamento 44/ 2001» (derogada por el actual RBI bis)<sup>34</sup>. En un mismo sentido, el RMUE en su art. 122 apartado 1º y apartado 2º <sup>35</sup> deja constancia del «carácter especial» del que goza este Reglamento.

El sistema es complicado, ya que cada estado designa sus propios tribunales de marca de la UE. En el caso de España son los juzgados de lo mercantil de Alicante, en virtud del art. 86 bis.4 LOPJ, en relación con lo dispuesto en el art. 123.1 RMUE, que establece que serán los Estados miembros los que designen en sus territorios un número limitado de tribunales nacionales de primera o segunda instancia encargados de conocer sobre estos asuntos.

Para determinar los tribunales de marcas europeas del Estado miembro concreto que son internacionalmente competentes, habrá que seguir las tres reglas que marcó el TJUE, que son las siguientes<sup>36</sup>:

1ª regla: El art. 125.4 RMUE indica que las partes pueden pactar la competencia de

---

<sup>33</sup> Vid. STJUE 12 abril 2011 (marca europea) y STJUE 19 octubre 2017, C-425/16, *Raimund*.

<sup>34</sup> Vid. STJUE 5 de junio 2014, C-360/12, *Coty Germany*, (FD 27), (ECLI: EU: C: 2014:1318).

<sup>35</sup> Vid. art. 122 RMUE que establece: 1. «Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales, las disposiciones de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil».

2. «En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124: a) no serán aplicables los artículos 4 y 6, los puntos 1, 2, 3 y 5 del artículo 7, ni el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1215/2012; b) los artículos 25 y 26 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 serán aplicables dentro de los límites previstos en el artículo 125, apartado 4, del presente Reglamento; c) las disposiciones del capítulo II del Reglamento (UE) nº1215/2012 que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en él un establecimiento».

<sup>36</sup> Vid. STJUE 13 de julio de 2017, C- 433/16, *Motoren Werke*, (FD. 40), (ECLI: EU: C: 2017:550).

ciertos tribunales estatales de marcas de la UE, ya sea de modo expreso o tácito. La sumisión se rige en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, aunque en la actualidad este esta normativa remite en favor del RBI bis, pudiendo aplicarse los arts. 25 y 26 del RBI bis, y siempre bajo los términos de dicha sumisión.

De tal manera, que en caso de que se decanten por la sumisión, La Ibérica y *Whengster* podrían pactar, atendiendo a sus intereses, ante que tribunales desean acudir para resolver el litigio.

2º regla: En defecto de sumisión, el art. 125 apartado 1º y 2º RMUE contempla la posibilidad de que sean competentes los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado o si el demandado no tuviera su domicilio en un Estado miembro, serían competentes los tribunales del Estado miembro donde el demandado tuviera un establecimiento, en defecto de lo anterior, serían competentes los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviera el demandante domicilio o, si el demandante no estuviera domiciliado en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro donde el demandante tenga un establecimiento y si no es de aplicación este foro serán competentes los Tribunales del Estado miembro donde radique la EUIPO, es decir España, en concreto, los juzgados de marca europea de Alicante<sup>37</sup>, conforme al apartado 3º de este mismo artículo, al estar ahí la sede de la Oficina. No pudiendo aplicarse en este caso el art. 4 RBI bis en relación con el Considerando 16 de este mismo Reglamento, en virtud de lo dispuesto en el art. 122.2.a) RMUE.

En base a esta regla, La Ibérica podría acudir, en primer lugar, donde tiene el domicilio la empresa *Whengster*, entendiendo por «domicilio» el lugar en el que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal, tal y como recoge el art. 63.1 RBI bis. De manera que, en un principio, los tribunales que serían conocedores del asunto son los alemanes, ya que la empresa tiene tanto su sede estatutaria, administración central como el centro de actividades principales en Alemania, independientemente de que la compañía alemana cuente con dos sucursales en Francia y China.

3ª regla: Como alternativa a todo lo ya expuesto, serían competentes los tribunales de marcas del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido o pudiese cometerse la violación o intento de violación de los derechos conferidos por la marca europea, *ex.*

---

<sup>37</sup> Vid. SAP Alicante 20 mayo 2016 ( marca de la UE)

art.125.5 RMUE. Todo ello, en relación con el art. 126.2 RMUE, que señala que estos tribunales serán solo competentes para conocer de los hechos que hubieran sido cometidos en el territorio del Estado miembro donde está establecido ese tribunal.

A lo expuesto anteriormente, hay que sumarle la interpretación dada por el TJUE respecto al alcance del art. 7.2 RBI bis<sup>38</sup>, en la medida en la que existe una duplicidad de foros. Por un lado, el foro del «lugar del hecho causal» y por otro, el foro del «lugar del daño». Motivo por la cual, el tribunal entendió que no podía aplicarse automáticamente la interpretación del concepto «territorio del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación» que figura en el art. 125.5 RMUE<sup>39</sup>. Por consiguiente, hay que interpretar este precepto en el sentido de que solo otorga competencia a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio ha tenido lugar «un comportamiento activo del autor de la violación de la marca europea». Es decir, se refiere al Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó la violación de la marca de la Unión, y no al territorio del Estado miembro en el que la violación produce efectos.

Para este caso concreto, se ha cometido una posible infracción marcaria a distancia en dos países diferentes que son: Francia y China, motivo por el cual no podemos presentar la demanda por los daños verificados en todo el mundo, ante el tribunal del lugar donde el presunto perjudicado tiene su centro de intereses como «lugar del daño», en atención al art. 7.2 RBI bis, sino que al tratarse de daños derivados de una previa infracción marcaria, como derecho incorporal que es, está protegido exclusivamente frente a daños verificados en el territorio del Estado miembro donde tales derechos han sido registrados, o cuya Ley los ha reconocido. Esto es, el Estado miembro donde el derecho marcario existe.

Asimismo, la jurisprudencia del TJUE ha indicado, que estamos ante una presunta vulneración de derechos, cuya protección jurídica se limita al decir que: «Se limita, por principio, al territorio del Estado miembro de registro, de modo que, por regla general, su titular no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio»<sup>40</sup>. Por esta razón, La Ibérica no podría invocar la protección de la marca *Madbar* frente a daños que se produjesen en otros Estados.

---

<sup>38</sup> Vid. art. 7.2RBIbis establece que: «Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro (...) 2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso».

<sup>39</sup> Vid. Vid. STJUE 5 de junio 2014, C-360/12, *Coty Germany*, (FD. 32), (ECLI: EU: C: 2014:1318).

<sup>40</sup> Vid. STJUE 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, FD 25.

En esta misma línea, el Tribunal argumentó que: «En relación con los daños que resultan de violaciones del derecho de la propiedad intelectual (...) la materialización del daño en un Estado miembro determinado está supeditada a que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en dicho Estado miembro»<sup>41</sup>. En consecuencia, el TJUE entiende que el lugar donde se ha producido el daño, es el Estado miembro de registro de la marca en cuestión presuntamente vulnerado<sup>42</sup>. Además, el Tribunal considera que son estos tribunales los que se encuentran en mejores condiciones de valorar si se ha infringido la marca nacional que se pretende proteger, pudiendo conocer de la totalidad del daño irrogado al titular, así como de las posibles acciones de cesación que se solicitasen.

Según este criterio, serían los tribunales de Francia y de China los encargados de evaluar esta vulneración, ya que en ambos países se encuentra registrada la marca, el primero a través de la marca de la UE y el segundo en base a la solicitud de registro internacional que se explicó en el punto 3º de este trabajo. No obstante, atendiendo a la 3ª regla, para el caso de la sucursal en China, al no estar ésta en un Estado miembro de la UE, serían de aplicación las normas de competencia judicial internacional de dicho Estado y no lo estipulado en el art. 7.2 RBI bis.

Además, cabe añadir, que el lugar del hecho dañoso se trata de un foro especial que cubre litigios en materia delictual o cuasidelictual<sup>43</sup>, cuya aplicación se fundamenta en los reducidos costes de litigación internacional para ambas partes, es decir son tribunales próximos al litigio, cuya competencia puede ser prevista por las partes involucradas, ex. Considerando (16) del RBI bis<sup>44</sup>. Igualmente, sería un foro recomendable, ya que permitiría sustentar correctamente el proceso, debido a que el tribunal que corresponde al «lugar del daño» podrá desarrollar su labor de manera efectiva y real y con mayor calidad jurídica, en definitiva, será más eficiente al poder recabar pruebas, datos y hechos que coadyuven a la toma de decisión del tribunal.

Por otro lado, este foro permite cubrir otra serie de acciones, como son las de resarcimiento o de indemnización derivada del daño, y/o las de cesación de la conducta en cuanto al uso de la marca entre otras muchas.

---

<sup>41</sup> Vid. STJUE 5 de junio de 2014, C- 360/12, *Coty Germany*, FD 45.

<sup>42</sup> Vid. STJUE 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, FD 28-29.

<sup>43</sup> Vid. SSTJUE 16 de junio de 2016, C- 12/15, *Universal*, FD 2; 28 de enero de 2015, C-375/13, *Kolassa*, FD 40-41. En todas estas sentencias se señala que la materia delictual o cuasi delictual, comprende toda obligación que no surge de una relación jurídica libremente asumida por una parte.

<sup>44</sup> Vid. SSTJUE 17 de octubre de 2017, C-194/16, *Handel*, FD 28; 16 de junio de 2016, C- 12/15, *Universal*, FD. 26; 25 de octubre de 2012, C-133/11, *Fischer*, FD. 33.

En los casos de litispendencia, surgida de dos acciones por violación de marca basada una en una marca nacional, en relación con una posible violación en el territorio de un Estado miembro, y la segunda acción basada en una marca de la UE, en relación con una posible violación de la marca en el marco de los 28 Estados miembro, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar, deberá inhibirse de conocer de la parte del litigio referente al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar<sup>45</sup>.

Por último, cabe destacar la competencia de los Tribunales de marca de la UE a la hora de dictar medidas provisionales y cautelares, de conformidad a lo estipulado en el RBI bis concerniente al reconocimiento y ejecución, para que sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro, tal y como recoge el art. 131.2 RMUE.

## **5) LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES EXTRA CONTRACTUALES DERIVADA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA.**

En lo que a ley aplicable se refiere, hay que destacar una serie de características generales que son de aplicación a todos los bienes inmateriales. No obstante, esta aparente uniformidad no está exenta de suscitar problemas a la hora de determinar la ley aplicable en cuestiones relativas al contenido y a la titularidad de los derechos de propiedad industrial enmarcado en el Derecho internacional privado europeo, el cual carece de una norma de conflicto que establezca la ley aplicable a la existencia, contenido y titularidad de los derechos de propiedad industrial en Derecho internacional.

Esto se debe a que la UE, consideró que estos aspectos ya estaban unificados a escala internacional, a través del Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 (en adelante RRII), la cual contiene normas de conflicto que señalan la ley estatal reguladora de las obligaciones extracontractuales, persigue diferentes objetivos<sup>46</sup>:

1- Acabar con el *forum shopping*, es decir, tener certeza de que ley material va a regular las obligaciones extracontractuales independientemente del tribunal que conozca del asunto.

---

<sup>45</sup> Vid. STJUE 19 de octubre de 2017, C-231/16, *Merck*.

<sup>46</sup> Vid. Capítulo XXVII obligaciones extracontractuales CALVO CARAVACA, A-L.C/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Vol. II, Granada, Ed. Comares, 2018, pp. 1301 – 1302.



2- Fomentar la seguridad jurídica y certeza legal entre los sujetos que operan en la UE.

3- Favorecer la libre circulación de personas, empresas y factores productivos.

4- Tiene carácter *erga omnes*, es decir, se aplica a todas las obligaciones extracontractuales con independencia de la nacionalidad, domicilio y residencia habitual de las partes implicadas, *ex. art.3 RRII*.

En este punto es importante analizar el segundo sector relativo a la Ley aplicable, por lo que con carácter general será de aplicación el Reglamento Roma II (en adelante RRII). Una vez identificada la normativa de partida, deberemos realizar nuevamente el «test de ámbitos», que serán los siguientes:

Desde el punto de vista del **ámbito material**, hemos de comprobar si en el caso concreto concurren dos elementos: Primero, que verse sobre una obligación extracontractual y segundo, que tenga carácter internacional. De este modo, podemos apreciar que el RRII determina la ley que resulta de aplicación a las obligaciones extracontractuales en materias civiles y mercantiles, «en las situaciones que comportan un conflicto de leyes», en virtud del art. 1 *in primis* RRII. Es decir, que resultará de aplicación el Reglamento cuando el caso presente elementos extranjeros que suscitan la duda de saber qué Ley estatal regirá el supuesto.

En lo que a materia civil y mercantil se refiere hemos de definirlo de un modo autónomo propio del RRII el cual ha sido definido en abundante jurisprudencia<sup>47</sup>. Por otro lado, el concepto de «obligación extracontractual» es un concepto autónomo, europeo y propio del RRII<sup>48</sup>, lo cual hace que sea aplicable de manera uniforme a todos los Estados miembros de la UE en todas aquellas obligaciones extracontractuales que se deriven de hechos y actos, entre los que cabe destacar los hechos dañosos, tal y como se recoge en el art. 2 RRII.

En cuanto al **ámbito espacial**, el RRII es de aplicación por las autoridades de todos los Estados miembros de la UE a excepción de Dinamarca, tal y como versa el art. 1.4 RRII. Se incluyen dentro de este ámbito de aplicación Reino Unido e Irlanda al haber ejercitado su derecho de *opting-in*, por lo que serán Estados miembros de este Reglamento. Es por ello que entraría nuestro supuesto dentro de este ámbito, al ser ambos Estados miembros de la

---

<sup>47</sup> Vid. SSTJUE 23 de octubre 2014, C- 302/13, *Lithuanian* FD 28-33; 15 de febrero de 2007, C-292/05, *Lechouritou*; STJCE 14 de octubre de 1976, 29/76, *Eurocontrol*.

<sup>48</sup> Vid. SSTJCE 30 de noviembre de 1976, 21/76, *Mines de Potasse*; 27 de septiembre de 1988, 189/87, *Kalfelis*.

UE.

Atendiendo al **ámbito personal** del RRII, y tal y como señalábamos antes el carácter *erga omnes* de este Reglamento, hace que sea de aplicación a todos los Estados miembro independientemente de donde se encuentre su domicilio, residencia habitual de las partes implicadas y/ o litigantes o su nacionalidad, conforme al art. 3 RRII. También, cumpliría con este apartado. En consecuencia, las normas internas de Derecho internacional privado no serán de aplicación en aquellos supuestos que rijan el RRII.

Finalmente, el **ámbito temporal** del Reglamento establece la irretroactividad del mismo. Esto significa que se aplicará exclusivamente a los hechos generadores de daño que se produzcan después de su entrada en vigor, ex. art.31RRII. No es relevante el momento en el que se verifica el daño, sino el momento en el que tiene lugar el hecho generador del mismo, aunque en este supuesto no transcurre un lapso de tiempo significativo entre uno y otro. Así mismo, será de aplicación a los hechos que hayan ocurrido a partir del 11 de enero del 2009, tal y como establece el art. 32 RRII. Por tanto, se cumplirá este ámbito al haberse producido el hecho generador del daño en 2018.

Una vez hemos analizado los diferentes ámbitos de aplicación del RRII hemos de analizar los puntos de conexión que rigen la determinación de la Ley aplicable con carácter general engarzado con el caso concreto donde existe una vulneración de un derecho marcario.

Así pues, con carácter general el primer punto de conexión del RRII nos llevaría a aplicar la Ley que las partes involucradas pacten, en los términos previstos del art. 14 RRII. Sin embargo, para este caso concreto no sería de aplicación este punto de conexión, ya que el art.6 RRII no contempla la elección de la Ley aplicable en aquellos supuestos en el que hay obligaciones extracontractuales que se deriven de infracciones de la propiedad intelectual e industrial.

En defecto, del punto de conexión anterior sería de aplicación el correspondiente a la residencia habitual común de ambas partes en el momento de producirse el daño, conforme al art. 4.2 RRII. No obstante, no se cumple para el caso que nos atiende ya que demandado y demandante no comparten residencia habitual en el mismo país.

Por ello, pasaríamos al tercer punto de conexión, denominado *Lex Loci Delicti Commisi*, que establece la Ley del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho que generó el daño y cualquiera que sea el país en que se producen las consecuencias indirectas del hecho dañoso en cuestión, tal y como versa

el art. 4.1 RRII. Se basa en el criterio *Lex Damni* o *Erfolgsort*, consistente en la aplicación de la Ley del lugar donde la víctima ha sufrido el daño derivado de un hecho ilícito.

No obstante, estamos ante un ilícito específico tal y como venimos argumentando a lo largo del presente dictamen y es que en casos de infracción de propiedad intelectual<sup>49</sup>, es el art. 8 RRII la norma que determina la Ley aplicable a la obligación extracontractual. Debemos tener presente lo siguiente: el art. 8.1 RRII recoge el criterio *Lex Loci Protectionis*, que encaja con el principio de territorialidad que provee al derecho de marcas. Esto es, la ley del Estado que ha creado la marca, y la ley que regula la vulneración del mismo coinciden. No obstante, esta norma de conflicto «de clasicismo extremo»<sup>50</sup> designa la ley del estado donde se ha verificado el daño en cuestión.

No obstante, el hecho de que el art. 8.1 utilice la locución *Lex Loci Protectionis*, «ley del país par cuyo territorio se reclama la protección», en vez del clásico *Lex Loci Delicti Comissi* supone un misterio conflictual a día de hoy.

Asimismo, se recuerda en el mismo art. 8 apartado 3º RRII, que las partes no podrán elegir la ley que les es de aplicación, remitiendo al mencionado art. 14 RRII.

Por tanto, la infracción marcaria, como infracción de un derecho de propiedad industrial que se ha producido en diferentes países, es un caso de diferentes infracciones a distintos derechos de propiedad industrial. Esto quiere decir, que se han vulnerado derechos diferentes atendiendo al número de países donde se ha cometido tal infracción. En consecuencia se aplicaría la ley del país que ha infringido ese derecho.

No obstante, para aquellas obligaciones extracontractuales que se deriven de una infracción de un derecho de marca, como es este caso, recogido en un instrumento legal de la UE, la ley aplicable será la Ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento legal de la UE, en virtud del art. 8.2 RRII. Este criterio de conexión específico, que difiere del principio general de *lex loci damni* previsto en el art. 4.1 RRII se trata del «país en el que se haya cometido la infracción», que debe entenderse como «el lugar en que se ha producido el hecho generado del daño», es decir, el territorio donde se ha cometido el acto de la infracción<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Vid. Considerando (26) RRII que establece lo siguiente: «En cuanto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual conviene preservar el principio *lex loci protectionis* que se reconoce universalmente. A efectos del presente Reglamento, la expresión «derechos de propiedad intelectual» debe ser interpretada como referencia a, (...) los derechos de propiedad industrial ».

<sup>50</sup> Cit. BOSKOVIC. O; Capítulo XXVII obligaciones extracontractuales CALVO CARAVACA, A-L.C/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Vol. II, Granada, Ed. Comares, 2018, pág. 1339.

<sup>51</sup> Vid. STJUE 27 de septiembre de 2017, C-24/16 C-25/16, *Nintendo*, FD 99- 103.

A la luz de lo defendido en el art. 8.2 RRII, deberemos tener en cuenta el art.23 RRII que define a efectos de este reglamento, qué se entiende, con carácter general, por «residencia habitual» de una sociedad, asociación o persona jurídica, entendiendo el apartado 1º que: (...) «será el lugar de su administración central». En base a este criterio, sería aplicable la ley alemana, ya que tal y como decíamos anteriormente, la empresa *Whengster* tiene su administración central en este país.

Sin embargo, el segundo apartado de este art. 23.1 RRII añade que: «Cuando el hecho generador del daño o el daño se produzca en el curso de las operaciones de una sucursal (...), entre otras, se considerará «residencia habitual» el lugar el que dicha sucursal (...) esté situado». Es decir, que como la vulneración de la marca se ha producido en Francia, se aplicará la Ley francesa, en relación con la protección que confiere la marca de la UE a todo el territorio de la Unión. Mientras que en el caso de la Sucursal en China se protegerá atendiendo a la Ley china ya que ahí fue registrada por medio de la correspondiente solicitud internacional y podremos aplicar igualmente estos preceptos del RRII, en base al carácter *erga omnes* de este reglamento, que permite su aplicación aun cuando haya un Estado tercero. Y este art. 23 RRII casa mejor con lo explicado sobre el lugar del hecho generador del daño.

## VII. CONCLUSIONES

Sobre la base de los antecedentes de hecho ya expuestos, y dando respuesta a las preguntas planteadas por la mercantil La Ibérica a través de los fundamentos jurídicos recogidos en el presente dictamen, a juicio del que suscribe se podrían extraer las siguientes conclusiones definitivas:

**PRIMERA.-** En referencia al derecho de prioridad que hace valer nuestro cliente, este constituye una característica propia de todos los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, los plazos para el ejercicio de este derecho por parte del titular son diferentes, siendo de 6 meses en el caso de las marcas, dibujos y modelos industriales y de 1 año en el caso de patentes y modelos de utilidad.

La principal ventaja que presenta este derecho radica en el poder de decisión que posee del titular a la hora de solicitar protección en los Estados que desee, sin necesidad de que presente todas las solicitudes al mismo tiempo.

**SEGUNDA.-** En cuanto al procedimiento de oposición, se entiende que la resolución de la Sala, de haber continuado el procedimiento, podría haber sido objeto de un recurso ante el Tribunal General en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución de la sala de recurso, en virtud de lo dispuesto en el art. 72 apartados 1º y 5º RMUE.

**TERCERA.-** En atención al coste final que supondrá el registro de la marca *Madbar* tras el abono de las correspondientes tasas ante la EUIPO y la OMPI, ascenderá a la cantidad de 2.216,25 euros.

**CUARTA.-** Por otra parte, en atención a la responsabilidad derivada de la infracción contra la marca de la UE cometida por la mercantil *Whengster* en Francia, cabe destacar que el ejercicio de acciones relativas a la marca *Madbar* se llevarán a cabo sobre la base del derecho marcario de la UE. En concreto, en lo que a responsabilidad civil y posible competencia desleal se refiere, sería aplicable el art. 17.2 RMUE, con especial atención a las disposiciones del capítulo X del RMUE.

A mayor abundamiento, las relativas a la aplicación de sanciones y adopción de medidas cautelares, *ex. arts. 130 y 131 del RMUE* respectivamente.

Entre las acciones que podrá emprender nuestro cliente se encuentran la acción de cesación en el uso de la marca *Madbar* por parte de la mercantil infractora, y por otra parte se ejercitará la correspondiente acción indemnizatoria por el daño al prestigio ocasionado a la marca que deberá cuantificarse atendiendo a criterios tales como la gravedad de la lesión, o las posibles pérdidas sufridas durante el tiempo que duró la infracción. Conductas que, a su vez, podrían llegar a reputarse como desleales.

**QUINTA.-** En atención a la competencia judicial internacional y la ley aplicable, serán competentes los tribunales alemanes para conocer del litigio tanto en Francia como en China, con base a las razones expuestas anteriormente, siendo por otra parte, aplicables las leyes de Francia y China respectivamente.

Además, cabe destacar que las partes podrán, con carácter preferente, someter a sumisión expresa o tácita la competencia de los tribunales a conveniencia de las mismas. Sin embargo, las partes no podrán convenir la ley que será de aplicación al caso.

Esta es la opinión que emitimos como Dictamen y que sometemos a otra mejor fundada en Derecho, firmándola en Zaragoza a 12 de diciembre de 2019.

## VIII. BIBLIOGRAFÍA

- a. AA.VV. (Presidente PELLISÉ URQUIZA, D.); *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Barcelona, 2015.
- b. AA.VV. (Dir. MORRAL SOLDEVILLA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, (Práctica Jurídica)*, editorial Tecnos, Madrid, 2018.
- c. BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, decimoséptima edición, editorial Aranzadi, S.A.U, Cizur Menor (Navarra), 2016.
- d. CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Volumen I, decimoctava edición, editorial Comares, Granada, 2018.
- e. CALVO CARAVACA, A.L y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*, Volumen II, decimoctava edición, editorial Comares, Granada, 2018.
- f. ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J.L., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado*, onceava edición, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- g. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R., DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los Negocios Internacionales*, quinta edición, editorial Iustel, Madrid, 2016.
- h. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, décima edición, editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor (Navarra), 2018.
- i. VELASCO GONZÁLEZ, L., BAYLINA MELÉ, M., CARBAJO CASCÓN, F., SARAZÁ JIMENA, R., CRESPO CARRILLO, J.F., LÓPEZ BRAVO, J.R., GARCÍA – MONCÓ FUENTE, M., MASSAGUER, J., DE CONCEPCIÓN, M.J., COLOMIER NIEVES, A., ROJAS ROMERO, E., VERA ROA, J., PENAS GARCÍA, G., VÁZQUEZ PIZARRO, M.T., RÍOS LÓPEZ, Y., GALGO PECO, A., OEBERST, A., GÓMEZ, D., XXXIII *Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, 2018.

## **IX. PÁGINAS WEB CONSULTADAS**

- <https://www.oepm.es>
- <https://www.wipo.int>
- <https://euipo.europa.eu › ohimportal>
- <https://eur-lex.europa.eu>
- <https://igerent.com › reivindicacion-de-prioridad-al-solicitar-una-marca>



## **X. JURISPRUDENCIA**

- SAP Alicante 20 de mayo de 2016 [JUR \2016\ 148117].
- STS 2042/ 2016, Sala 3ª Contencioso-administrativo, de 22 de septiembre de 2016.
- STJCE 15 de julio de 1964, 6/64, *Costa contra Enel*, [ECLI: EU: C: 1964: 66]
- STJUE 3 de octubre de 2013, C-386/12, *Schneider*, [ECLI: EU: C: 2013: 633]
- STJUE 19 de octubre de 2017, C- 425/ 16, *Raimund*, [ECLI: EU: C: 2017:776]
- STJUE 5 de junio de 2014, C-360/ 12, *Coty Germany*, [ECLI: EU: C: 2014: 1318]
- STJUE 13 de junio de 2017, C- 433/16, *Motoren Werke*, [ECLI:EU:C:2017:550]
- STJUE 19 de abril de 2012, C- 523/ 10, *Wintersteiger*, [ECLI:EU:C:2012:220]
- STJUE 16 de junio de 2016, C- 12/15, *Universal*, [ECLI:EU:C:2016:449]
- STJUE 28 de enero de 2015, C- 375/ 13, *Kolassa*, [ECLI:EU:C:2015:37]
- STJUE 17 de octubre de 2017, C- 194/16, *Handel*, [ECLI:EU:C:2017:766]
- STJUE 25 de octubre de 2012, C- 133/11, *Fischer*, [ECLI:EU:C:2012:664]
- STJUE 19 de octubre de 2017, C- 231/16, *Merck*, [ECLI:EU:C:2017:771]
- STJCE 14 de octubre de 1976, 29/ 76, *Eurocontrol*, [ECLI:EU:C:1976:137]
- STJUE 15 de febrero de 2007, C- 292/05, *Lechouritou*, [ECLI:EU:C:2007:102]
- STJUE 23 de octubre de 2014, C- 302/13, *Lithuanian Airlines*, [ECLI:EU:C:2014:2319]
- STJCE 30 de noviembre de 1976, 21/76, *Mines de Potasse*, [ECLI:EU:C:1976:166]
- STJCE 27 de septiembre de 1988, 189/87, *Kalfelis*, [ECLI:EU:C:1988:459]
- STJUE 27 de septiembre de 2017, C- 24/16 C- 25/16, *Nintendo*, [ECLI:EU:C:2017:724]

## **XI. ANEXOS**

- **DOCUMENTO N° 1:** Formulario EM/MM2, que contiene la solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid.
- **DOCUMENTO N° 2:** Formulario MM18, que contiene la declaración de intención de uso de la marca en EE.UU.
- **DOCUMENTO N° 3:** Formulario MM17, relativo a la Reivindicación de antigüedad de la marca de la UE.



ARREGLO DE MADRID Y PROTOCOLO CONCERNIENTE AL  
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL**  
**REGIDA EXCLUSIVAMENTE POR EL PROTOCOLO DE MADRID**

(Regla 9 del Reglamento Común)

**IMPORTANTE**

1. El presente formulario se utilizará para presentar una solicitud internacional según el **Protocolo** de Madrid.
2. Este formulario **debe enviarse a la Oficina de origen**. No debe enviarse directamente a la Oficina Internacional.

**Esta página de portada no debe enviarse a la Oficina Internacional.**

**Sistema de Madrid – Contacto**

Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid:  
lunes a viernes, de la 9.00 a las 18.00 (hora de Ginebra)  
Tel.: **+ 41 22 338 86 86**

Consultas generales / Presentación de formularios  
<http://www.wipo.int/madrid/es/contact/>

**Dirección**

División de Operaciones del Sistema de Madrid  
Registro de Madrid  
Sector de Marcas y Dibujos y Modelos  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Ginebra 20  
Suiza

## SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL REGIDA EXCLUSIVAMENTE POR EL PROTOCOLO DE MADRID

<p style="text-align: center;"><u>A rellenar por el solicitante</u></p> <p>Esta solicitud contiene el siguiente número de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hojas complementarias: .....</li> <li>– Formularios MM17: .....</li> </ul> <p>Referencia del solicitante: .....</p>	<p style="text-align: center;"><u>A rellenar por la Oficina</u></p> <p>Referencia de la Oficina: .....</p>
---	--

**1****PARTE CONTRATANTE CUYA OFICINA ES LA OFICINA DE ORIGEN**

.....

**2****SOLICITANTE**

a) Nombre: .....

.....

b) Dirección: .....

.....

.....

.....

.....

c) Dirección para la correspondencia: .....

.....

.....

.....

.....

d) N.º de teléfono: ..... Fax: .....

Dirección de correo-e: .....

Al facilitar una dirección de correo electrónico, cualquier correspondencia emitida por la Oficina Internacional relacionada con esta solicitud internacional y el registro internacional resultante será enviada de forma electrónica exclusivamente y, **por consiguiente, cesará el envío de toda correspondencia impresa.** Asimismo, cualquier otra correspondencia emitida por la Oficina Internacional en relación con otras solicitudes o registros internacionales para los cuales se haya proporcionado, o se proporcione, la misma dirección de correo electrónico será enviada de forma electrónica exclusivamente. Por favor tenga en cuenta que, a los efectos de las comunicaciones electrónicas, sólo puede inscribirse una única dirección de correo electrónico por cada registro internacional.

e) Idioma preferido para la correspondencia: ☐ español ☐ francés ☐ inglésf) Otras indicaciones (según lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas; por ejemplo, si se designa a los Estados Unidos de América, deberá proporcionar **sólo** las indicaciones del apartado i) o ii), pero **no** las de **ambas**):i) si el solicitante es una **persona natural**, nacionalidad del solicitante: .....ii) si el solicitante es una **persona jurídica** (por favor, proporcione **las dos** indicaciones que siguen):

– forma jurídica de dicha persona: .....

– Estado (país) y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado (cantón, provincia, estado, etc.), al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica:

.....

.....

**3****DERECHO A PRESENTAR LA SOLICITUD**

a) Marque la casilla que corresponda:

- i) ☐ cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea un Estado, y el solicitante sea un nacional de dicho Estado; o
- ii) ☐ cuando la Parte Contratante mencionada en el punto 1 sea una organización, el nombre del Estado del que sea nacional el solicitante: .....; o
- iii) ☐ si el solicitante tiene un domicilio en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1; o
- iv) ☐ si el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1.

b) Cuando la dirección del solicitante, que figura en el punto 2.b), no se encuentre en el territorio de la Parte Contratante mencionada en el punto 1, indique en el espacio que figura a continuación:

- i) si se ha marcado la casilla a)iii) de este punto, el domicilio del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante, o
- ii) si se ha marcado la casilla a)iv) de este punto, la dirección del establecimiento industrial o comercial del solicitante en el territorio de esa Parte Contratante.

.....

.....

.....

.....

.....

**4****NOMBRAMIENTO DE UN MANDATARIO**

Nombre: .....

Dirección: .....

.....

.....

.....

.....

.....

N.º de teléfono: ..... Fax: .....

Dirección de correo-e: .....

Al facilitar una dirección de correo electrónico, cualquier correspondencia emitida por la Oficina Internacional relacionada con esta solicitud internacional y el registro internacional resultante será enviada de forma electrónica exclusivamente y, **por consiguiente, cesará el envío de toda correspondencia impresa**. Asimismo, cualquier otra correspondencia emitida por la Oficina Internacional en relación con otras solicitudes o registros internacionales para los cuales se haya proporcionado, o se proporcione, la misma dirección de correo electrónico será enviada de forma electrónica exclusivamente. Por favor tenga en cuenta que, a los efectos de las comunicaciones electrónicas, sólo puede inscribirse una única dirección de correo electrónico por cada registro internacional.

**5****SOLICITUD DE BASE O REGISTRO DE BASE**

Número de la solicitud de base: ..... Fecha de la solicitud de base: ..... (dd/mm/aaaa)

Número del registro de base: ..... Fecha del registro de base: ..... (dd/mm/aaaa)

**6****REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD**

☐ El solicitante reivindica la prioridad de la solicitud anterior mencionada a continuación:

Oficina en que se efectuó la solicitud anterior: .....

Número de la solicitud anterior (si está disponible): .....

Fecha de la solicitud anterior: .....(dd/mm/aaaa)

Si la reivindicación de prioridad no se refiere a todos los productos y servicios enumerados en el punto 10 del presente formulario, indique en el espacio que figura a continuación los productos y servicios a los que se refiere:

.....

.....

☐ Si se reivindica la prioridad de varias solicitudes anteriores, marque esta casilla y utilice para cada reivindicación de prioridad una hoja complementaria proporcionando la información exigida más arriba.

**7****LA MARCA**

a) En el recuadro que figura a continuación coloque la reproducción de la marca, tal como figura en la solicitud de base o en el registro de base.

b) Cuando la reproducción en el apartado a) sea en blanco y negro y en el punto 8 se reivindique el color, coloque en el recuadro que figura a continuación una reproducción de la marca en color.

c) ☐ El solicitante declara que desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar.

d) ☐ La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tales, sin ningún elemento figurativo.

**8****REIVINDICACIÓN DE COLORES**

a) ☐ El solicitante reivindica el color como elemento distintivo de la marca.

Color o combinación de colores reivindicados: .....

.....

.....

b) Indique, para cada color, las partes principales de la marca que son de ese color (según lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas):

.....

.....

.....

## 9

## INDICACIONES VARIAS

- a) Transcripción de la marca (es obligatorio proporcionar esta información cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos, o en números no arábigos ni romanos):

.....

.....

- b) Traducción de la marca (según lo exijan ciertas Partes Contratantes designadas; **no marque** la casilla del apartado c) si se proporciona una traducción en este apartado):

i) al español: .....

.....

ii) al francés: .....

.....

iii) al inglés: .....

.....

- c) ☐ Las palabras que componen la marca no tienen significado alguno (por lo tanto, no pueden traducirse; **no marque** esta casilla si ha proporcionado una traducción en el apartado b)).

- d) De ser el caso, marque las casillas pertinentes de este apartado:

☐ Marca tridimensional

☐ Marca sonora

☐ Marca colectiva, marca de certificación o marca de garantía

- e) Descripción de la marca (cuando lo requieran ciertas Partes Contratantes designadas, como los Estados Unidos de América):

- i) Descripción de la marca contenida en la solicitud de base o en el registro de base, si procede (**utilice este apartado sólo** si la Oficina de origen le exige incluir esta descripción en la solicitud internacional a efectos del apartado 13)a)ii) de este formulario)

.....

.....

- ii) Descripción voluntaria de la marca (toda descripción de la marca en palabras, incluida la descripción de la solicitud o registro de base, si no se le exigió esta descripción en el apartado e)i) más arriba).

.....

.....

- f) Elementos verbales de la marca (cuando corresponda):

.....

.....

- g) El solicitante no desea reivindicar protección del (los) elemento(s) de la marca que figura(n) a continuación:

.....

.....

.....



**10****PRODUCTOS Y SERVICIOS**

En el Gestor de productos y servicios de Madrid (MGS) se puede hallar la lista de indicaciones válidas de la Oficina Internacional, en la siguiente dirección: [www.wipo.int/mgs/](http://www.wipo.int/mgs/). Al utilizar esas indicaciones se pueden evitar posibles irregularidades relativas a la clasificación de productos y servicios y retrasos en la inscripción del registro internacional.

Por favor, emplee el punto y coma (;) para separar claramente las indicaciones de productos y servicios de su lista. Por ejemplo: 09 Aparatos e instrumentos científicos y ópticos; tramas de fotograbado; ordenadores. 35 Publicidad; recopilación de estadísticas; agencias de información comercial.

Sírvase utilizar el tipo de letra “**Courier New**” o “**Times New Roman**”, tamaño 12 pt, o superior.

a) Indique a continuación los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional:

Clase

Productos y servicios

b) ☐ El solicitante desea **limitar** la lista de productos y servicios respecto de una o más Partes Contratantes designadas, según se indica a continuación:

Parte Contratante

Clase(s) o lista de los productos y servicios para los que se solicita protección en esta Parte Contratante



Si el espacio proporcionado no es suficiente, marque esta casilla y utilice una **hoja complementaria**.

# 11 DESIGNACIONES

(Si desea obtener información sobre los procedimientos de las Oficinas nacionales o regionales de los miembros del Sistema de Madrid, consulte el sitio Web: [www.wipo.int/madrid/es/members/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/es/members/ipoffices_info.html); puede también consultar los avisos en: [www.wipo.int/madrid/es/notices/](http://www.wipo.int/madrid/es/notices/).)

Marque las casillas correspondientes:

<input type="checkbox"/> <b>AF</b> Afganistán	<input type="checkbox"/> <b>EE</b> Estonia	<input type="checkbox"/> <b>LA</b> República Democrática Popular Lao	<input type="checkbox"/> <b>RS</b> Serbia
<input type="checkbox"/> <b>AG</b> Antigua y Barbuda	<input type="checkbox"/> <b>EG</b> Egipto	<input type="checkbox"/> <b>LI</b> Liechtenstein	<input type="checkbox"/> <b>RU</b> Federación de Rusia
<input type="checkbox"/> <b>AL</b> Albania	<input type="checkbox"/> <b>EM</b> Unión Europea <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> <b>LR</b> Liberia	<input type="checkbox"/> <b>RW</b> Rwanda
<input type="checkbox"/> <b>AM</b> Armenia	<input type="checkbox"/> <b>ES</b> España	<input type="checkbox"/> <b>LS</b> Lesotho <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>SD</b> Sudán
<input type="checkbox"/> <b>AT</b> Austria	<input type="checkbox"/> <b>FI</b> Finlandia	<input type="checkbox"/> <b>LT</b> Lituania	<input type="checkbox"/> <b>SE</b> Suecia
<input type="checkbox"/> <b>AU</b> Australia	<input type="checkbox"/> <b>FR</b> Francia	<input type="checkbox"/> <b>LV</b> Letonia	<input type="checkbox"/> <b>SG</b> Singapur <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> <b>AZ</b> Azerbaiyán	<input type="checkbox"/> <b>GB</b> Reino Unido <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>MA</b> Marruecos	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> Eslovenia
<input type="checkbox"/> <b>BA</b> Bosnia y Herzegovina	<input type="checkbox"/> <b>GE</b> Georgia	<input type="checkbox"/> <b>MC</b> Mónaco	<input type="checkbox"/> <b>SK</b> Eslovaquia
<input type="checkbox"/> <b>BG</b> Bulgaria	<input type="checkbox"/> <b>GH</b> Ghana	<input type="checkbox"/> <b>MD</b> República de Moldova	<input type="checkbox"/> <b>SL</b> Sierra Leona
<input type="checkbox"/> <b>BH</b> Bahrein	<input type="checkbox"/> <b>GM</b> Gambia	<input type="checkbox"/> <b>ME</b> Montenegro	<input type="checkbox"/> <b>SM</b> San Marino
<input type="checkbox"/> <b>BN</b> Brunei Darussalam <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>GR</b> Grecia	<input type="checkbox"/> <b>MG</b> Madagascar	<input type="checkbox"/> <b>ST</b> Santo Tomé y Príncipe
<input type="checkbox"/> <b>BQ</b> Bonaire, San Eustaquio y Saba <sup>6,7</sup>	<input type="checkbox"/> <b>HR</b> Croacia	<input type="checkbox"/> <b>MK</b> Macedonia del Norte	<input type="checkbox"/> <b>SX</b> San Martín (parte neerlandesa) <sup>6</sup>
<input type="checkbox"/> <b>BR</b> Brasil <sup>5,8</sup>	<input type="checkbox"/> <b>HU</b> Hungría	<input type="checkbox"/> <b>MN</b> Mongolia	<input type="checkbox"/> <b>SY</b> República Árabe Siria
<input type="checkbox"/> <b>BT</b> Bhután	<input type="checkbox"/> <b>ID</b> Indonesia	<input type="checkbox"/> <b>MW</b> Malawi	<input type="checkbox"/> <b>SZ</b> Esuatini
<input type="checkbox"/> <b>BW</b> Botswana	<input type="checkbox"/> <b>IE</b> Irlanda <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>MX</b> México	<input type="checkbox"/> <b>TH</b> Tailandia
<input type="checkbox"/> <b>BX</b> Benelux <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> <b>IL</b> Israel	<input type="checkbox"/> <b>MZ</b> Mozambique <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>TJ</b> Tayikistán
<input type="checkbox"/> <b>BY</b> Belarús	<input type="checkbox"/> <b>IN</b> India <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>NA</b> Namibia	<input type="checkbox"/> <b>TM</b> Turkmenistán
<input type="checkbox"/> <b>CA</b> Canadá	<input type="checkbox"/> <b>IR</b> Irán (República Islámica del)	<input type="checkbox"/> <b>NO</b> Noruega	<input type="checkbox"/> <b>TN</b> Túnez
<input type="checkbox"/> <b>CH</b> Suiza	<input type="checkbox"/> <b>IS</b> Islandia	<input type="checkbox"/> <b>NZ</b> Nueva Zelandia <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>TR</b> Turquía
<input type="checkbox"/> <b>CN</b> China	<input type="checkbox"/> <b>IT</b> Italia	<input type="checkbox"/> <b>OA</b> Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> <b>UA</b> Ucrania
<input type="checkbox"/> <b>CO</b> Colombia	<input type="checkbox"/> <b>JP</b> Japón <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> <b>OM</b> Omán	<input type="checkbox"/> <b>US</b> Estados Unidos de América <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> <b>CU</b> Cuba <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> <b>KE</b> Kenya	<input type="checkbox"/> <b>PH</b> Filipinas	<input type="checkbox"/> <b>UZ</b> Uzbekistán
<input type="checkbox"/> <b>CW</b> Curazao <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> <b>KG</b> Kirguistán	<input type="checkbox"/> <b>PL</b> Polonia	<input type="checkbox"/> <b>VN</b> Viet Nam
<input type="checkbox"/> <b>CY</b> Chipre	<input type="checkbox"/> <b>KH</b> Camboya	<input type="checkbox"/> <b>PT</b> Portugal	<input type="checkbox"/> <b>WS</b> Samoa
<input type="checkbox"/> <b>CZ</b> República Checa	<input type="checkbox"/> <b>KP</b> República Popular Democrática de Corea	<input type="checkbox"/> <b>RO</b> Rumania	<input type="checkbox"/> <b>ZM</b> Zambia
<input type="checkbox"/> <b>DE</b> Alemania	<input type="checkbox"/> <b>KR</b> República de Corea		<input type="checkbox"/> <b>ZW</b> Zimbabwe
<input type="checkbox"/> <b>DK</b> Dinamarca	<input type="checkbox"/> <b>KZ</b> Kazajistán		
<input type="checkbox"/> <b>DZ</b> Argelia			

Otras: .....

<sup>1</sup> La designación de la Unión Europea incluye los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia.

Si se designa a la **Unión Europea**, es obligatorio indicar, entre los idiomas siguientes, un segundo idioma ante la Oficina de la Unión Europea (marque sólo una casilla): ☐ alemán ☐ francés ☐ inglés ☐ italiano

Además, si el solicitante desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un Estado Miembro de la Unión Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al presente formulario de solicitud internacional.

<sup>2</sup> Al designar a **Brunei Darussalam**, **India**, a **Irlanda**, a **Lesotho**, a **Malawi**, a **Mozambique**, a **Nueva Zelandia**, al **Reino Unido** o a **Singapur**, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él o con su consentimiento en esos países en relación con los productos y servicios indicados en la presente solicitud.

<sup>3</sup> La designación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (**OAPI**) incluye los siguientes Estados Miembros: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Togo.

<sup>4</sup> Si se designa a los **Estados Unidos de América**, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaración de la intención de utilizar la marca, según lo exige esta Parte Contratante. Deberá rellenarse también el punto 2.f) del presente formulario.

<sup>5</sup> **Cuba**, **Brasil** y el **Japón** han efectuado la notificación conforme a la Regla 34.3)a) del Reglamento Común. Sus respectivas **tasas individuales se abonarán en dos partes**. Por tanto, cuando se designe a **Cuba**, **Brasil** o al **Japón**, sólo se abonará la primera parte de la tasa individual en el momento de presentar la solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonará únicamente si la Oficina de la Parte Contratante en cuestión estima que la marca objeto de registro internacional cumple los requisitos para ser protegida. La fecha en la que deberá abonarse la segunda parte, así como el importe de la misma, se notificará al titular del registro internacional en una fecha posterior.

<sup>6</sup> Entidad territorial que formaba parte de las antiguas Antillas Neerlandesas.

<sup>7</sup> La protección es otorgada automáticamente cuando **BQ** (Bonaire, San Eustaquio y Saba) es designada (véase el [Aviso N. 27/2011](#)).

<sup>8</sup> Al designar al **Brasil**, el solicitante declara que el solicitante, o una empresa controlada por el solicitante, realiza negocios de manera efectiva y lícita en relación con los productos y servicios para los cuales se designa al Brasil.

<sup>9</sup> La designación del **Benelux** incluye los siguientes Estados: Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos.

**12****FIRMA DEL SOLICITANTE Y/O DE SU MANDATARIO**

(si así lo exige o lo permite la Oficina de origen)

*La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado para firmarlo en virtud del Derecho aplicable:*

.....

**13****CERTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL POR LA OFICINA DE ORIGEN**

## a) Certificación

La Oficina de origen certifica

- i) que la petición para presentar esta solicitud fue recibida el ..... (dd/mm/aaaa).
- ii) que el solicitante que figura en el punto 2 es la misma persona que figura como solicitante en la solicitud de base o como titular del registro de base mencionados en el punto 5, según sea el caso, que las indicaciones que figuran en los puntos 7.d), 9.d) o 9.e)i) también figuran en la solicitud de base o en el registro de base, según sea el caso, que la marca que figura en el punto 7.a) es idéntica a la que figura en la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, que, si se reivindica el color como un elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa misma reivindicación figura en el punto 8 o que, si en el punto 8 se reivindica el color sin haberlo reivindicado en la solicitud de base o el registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base es efectivamente del color o la combinación de colores reivindicados, y que los productos y servicios enumerados en el punto 10 figuran en la lista de productos y servicios de la solicitud o del registro de base, según sea el caso.

Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes o registros de base, se considerará que la certificación del apartado anterior se aplica a todas las solicitudes o registros de base.

b) Nombre de la Oficina: .....

.....

c) Nombre y firma del representante oficial en nombre de la Oficina:

*La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado para firmarlo en virtud del Derecho aplicable:*

.....

.....

d) Nombre y dirección de correo electrónico de la persona de contacto en la Oficina: .....

.....

## HOJA DE CÁLCULO DE TASAS

**a) AUTORIZACIÓN PARA CARGAR EL IMPORTE A UNA CUENTA CORRIENTE**

☐ Por la presente se autoriza a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional (si se marca esta casilla no será necesario completar el apartado b)).

Titular de la cuenta: ..... Número de cuenta: .....

Identidad de quien autoriza:

**b) CUANTÍA DE LAS TASAS:** (véase calculador de tasas:

[www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp))

**Tasa de base:** 653 francos suizos si la reproducción de la marca es únicamente en blanco y negro; 903 francos suizos si hay una reproducción en color. *(Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado, de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas ([www.wipo.int/ldcs/en/country](http://www.wipo.int/ldcs/en/country)), 65 francos suizos si la reproducción es únicamente en blanco y negro y 90 francos suizos si hay una reproducción en color.)*

**Complementos de tasa y tasas suplementarias:**

Número de designaciones a las que se aplica el complemento de tasa

Complemento de tasa

Importe total de los complementos de tasa

\_\_\_\_\_ x 100 francos suizos = \_\_\_\_\_ =>

Número adicional de  
clases de productos y  
servicios a partir de tres

Tasa suplementaria

Importe total de  
las tasas suplementarias

$$x \quad 100 \text{ francos suizos} \quad = \quad \Rightarrow$$

**Tasas individuales** (francos suizos):

Partes Contratantes designadas

Tasa individual

Partes Contratantes designadas

Tasa individual

.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Total de tasas individuales => .....

**TOTAL GENERAL (francos  
suizos)**

**c) FORMA DE PAGO**

Identidad del autor del pago: .....

Pago recibido y confirmado por la OMPI

Número de recibo de la OMPI

Pago efectuado a la cuenta bancaria de la OMPI

IBAN N.º CH51 0483 5048 7080 8100 0

Crédit Suisse, CH-1211 Ginebra 70

Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Referencia del pago

dd/mm/aaaa

Pago efectuado a la cuenta postal de la OMPI  
(únicamente dentro de Europa)

IBAN N.º CH03 0900 0000 1200 5000 8

Swift/BIC: POFICHBE

Referencia del pago

dd/mm/aaaa



## MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

### DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA

(to be annexed to each international application or subsequent designation in which the United States of America is a designated Contracting Party)

#### **IMPORTANT**

1. This form contains the exact wording of the declaration of intention to use the mark required by the United States of America. It should not be amended in any respect. Deletions, modifications or inclusions of text will result in the declaration being considered as irregular.
2. The United States of America requires that the declaration of intention to use the mark be made in English, even if the international application or the subsequent designation is in French or Spanish. Therefore, **this form is available in English only.**

**This cover page must not be sent to the International Bureau.**

#### **Madrid System – Contacts**

Madrid Customer Service opening hours:  
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time)  
Telephone: **+ 41 22 338 86 86**

Inquiries / submitting forms:  
<http://www.wipo.int/madrid/en/contact/>

#### **Mailing address**

Madrid Operations Division  
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization  
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20  
Switzerland

## DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: UNITED STATES OF AMERICA

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that:

- (1) the applicant/holder has a *bona fide* intention to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation;
- (2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;
- (3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation; and
- (4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive;
- (5) to the best of the signatory's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances, the allegations and other factual contentions made above have evidentiary support.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. §1001). 35 U.S.C. §25(b).

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date of execution (dd/mm/yyyy)

\_\_\_\_\_  
Signatory's Name (Printed)

\_\_\_\_\_  
Signatory's Title

### INSTRUCTION

This declaration must be signed by:

- (1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or
- (2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the applicant/holder; or
- (3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder.

### INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

(a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate:

Basic application number: ..... Date of the basic application: ..... (dd/mm/yyyy), **or**

(b) Where the present declaration refers to an international application based on a basic registration, indicate:

Basic registration number: ..... Date of the basic registration: ..... (dd/mm/yyyy), **or**

(c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate:

International registration number: .....

International Bureau's reference (where applicable): .....

Name of applicant/holder: .....

ARREGLO DE MADRID Y PROTOCOLO CONCERNIENTE AL  
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

**REIVINDICACIÓN DE ANTIGÜEDAD – UNIÓN EUROPEA**

(Adjunte este formulario, cuando proceda, a la solicitud internacional que designa a la Unión Europea o a una designación posterior de la Unión Europea)

**Esta página de portada no debe enviarse a la Oficina Internacional.**

**Sistema de Madrid – Contacto**

Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid:  
lunes a viernes, de la 9.00 a las 18.00 (hora de Ginebra)  
Tel.: **+ 41 22 338 86 86**

Consultas generales / Presentación de formularios  
<http://www.wipo.int/madrid/es/contact/>

**Dirección**

División de Operaciones del Sistema de Madrid  
Registro de Madrid  
Sector de Marcas y Dibujos y Modelos  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Ginebra 20  
Suiza



## REIVINDICACIÓN DE ANTIGÜEDAD

Esta petición contiene el siguiente número de hojas complementarias: .....

Con respecto a la designación de la Unión Europea en la solicitud internacional o en la designación posterior indicada a continuación, el solicitante o el titular desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un Estado miembro de la Unión Europea.

La reivindicación de antigüedad se refiere a la designación de la Unión Europea en (marque la casilla correspondiente):

☐ Una solicitud internacional

(i) Nombre del solicitante: .....

(ii) Número de la solicitud o del registro de base (como figura en el punto 5 del formulario de solicitud internacional):  
.....

☐ Una designación posterior

(i) Nombre del titular: .....

(ii) Número del registro internacional correspondiente:  
.....

## DETALLES DE LA MARCA ANTERIOR CUYA ANTIGÜEDAD SE REIVINDICA

- (1) Estado miembro de la Unión Europea en el que o para el que está registrada la marca anterior – (**sólo se debe marcar una casilla**; si el solicitante o el titular desea reivindicar la antigüedad de una marca registrada en otros o para otros Estados miembros, debe rellenar un formulario MM17 distinto para cada uno de esos otros Estados miembros – la cantidad de formularios MM17 rellenados debe ser igual a la cantidad de Estados miembros donde se reivindique la antigüedad)

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>AT</b> Austria              | <input type="checkbox"/> <b>EE</b> Estonia     | <input type="checkbox"/> <b>HR</b> Croacia  | <input type="checkbox"/> <b>PL</b> Polonia    |
| <input type="checkbox"/> <b>BG</b> Bulgaria             | <input type="checkbox"/> <b>ES</b> España      | <input type="checkbox"/> <b>HU</b> Hungría  | <input type="checkbox"/> <b>PT</b> Portugal   |
| <input type="checkbox"/> <b>BX</b> Benelux <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> <b>FI</b> Finlandia   | <input type="checkbox"/> <b>IE</b> Irlanda  | <input type="checkbox"/> <b>RO</b> Rumania    |
| <input type="checkbox"/> <b>CY</b> Chipre               | <input type="checkbox"/> <b>FR</b> Francia     | <input type="checkbox"/> <b>IT</b> Italia   | <input type="checkbox"/> <b>SE</b> Suecia     |
| <input type="checkbox"/> <b>CZ</b> República Checa      | <input type="checkbox"/> <b>GB</b> Reino Unido | <input type="checkbox"/> <b>LT</b> Lituania | <input type="checkbox"/> <b>SI</b> Eslovenia  |
| <input type="checkbox"/> <b>DE</b> Alemania             | <input type="checkbox"/> <b>GR</b> Grecia      | <input type="checkbox"/> <b>LV</b> Letonia  | <input type="checkbox"/> <b>SK</b> Eslovaquia |
| <input type="checkbox"/> <b>DK</b> Dinamarca            |  | <input type="checkbox"/> <b>MT</b> Malta    |   |

<sup>1</sup> La designación del **Benelux** incluye los siguientes Estados: Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos.

(2) Naturaleza del registro (marque la casilla correspondiente):

- ☐ Registro nacional en el Estado miembro, o  
☐ Registro internacional con efecto en el Estado miembro

(3) Número del registro : .....

(4) Fecha de solicitud : (dd/mm/aaaa) .....

(5) Productos y servicios para los que la marca anterior se encuentra registrada (indique estos productos y servicios, agrupados en la o las clases correspondientes):

**Por favor, emplee el punto y coma (;) para separar claramente las indicaciones de productos y servicios de su lista.  
 Por ejemplo:**

**09 Aparatos e instrumentos científicos y ópticos; tramas de fotograbado; ordenadores.**

**35 Publicidad; recopilación de estadísticas; agencias de información comercial.**

**Sírvase utilizar el tipo de letra “Courier New” o “Times New Roman”, tamaño 12 pt, o superior.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

☐ Si el espacio proporcionado no es suficiente, marque esta casilla y utilice una hoja complementaria

