





Colaborador de Juan Carlos Soto,

Abogado y codirector de









- Ldo. Derecho.
- Diplomado Dº Medio-Ambiental.
- En "Propiedad industrial" desde 1994.
- Colegiado ejerciente desde 1996.
- Desde 2003 en "Protección de Datos".





Algunos ACTIVOS de Federaciones, Clubes y otras entidades.

Propiedad Industrial:

- Marcas / Nombres C.
- Patentes.
- Modelos de Utilidad.
- Diseños.
- Know-how.

Propiedad Intelectual:

- Software.
- Libros, informes.
- Bases de datos.
- Fotos.
- Know-how.





1- Propiedad Industrial, Marcas

Sentencias: Denominación social vs. Marca registrada

Tribunal Supremo, Sentencia de 28-09-2000:

"...la razón (denominación) social NO autoriza su utilización como marca, rótulo o nombre comercial..."

"...corresponde a los fundadores de las sociedades (entidades) adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquellas que puedan crear confusionismo en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida, que, en cierto sentido, se usurpa al utilizarla como nombre social ..."





1- Propiedad Industrial, Marcas

Artículo 2. Adquisición del derecho

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el <u>registro válidamente</u> <u>efectuado</u> de conformidad con las disposiciones de la presente Ley...





Un caso real y mal resuelto...











Este empresario un día de viaje se encuentra en otra ciudad un negocio con el mismo nombre y podría pensar:

"No se dedican a lo mismo que nosotros, no es un problema" pero...

¿y si no fuera así?











Y lo que es peor...

¡en su misma ciudad, en su misma calle!







Esta NO es la solución:

PARA EVITAR CONFUSIONES LES
INFORMAMOS QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO NO TIENE
NADA QUE VER CON EL DE AL
LADO





Tipos de expedientes

- 1. Marcas
- 3. Diseños Industriales
- 5. Dibujo Industrial

- 2. Nombres Comerciales
- 4. Patentes / Modelos Utilidad
- 6. Rótulo de establecimiento

Por geografía:

a) Nacional b) Europeo c) Internacional d) otros

Tipo de marcas:

- a) Denominativo b) gráfico c) mixto d) tridimensional
- e) sonora, olfativa, etc.





Cada entidad debería proteger lo que es suyo.

Una marca en uso tiene valor por ser reconocida en su mercado y un valor económico como bien intangible.





¿Por qué debo registrar la marca de mi entidad?

La denominación social o jurídica no es una marca, por tanto, la entidad no tiene un derecho <u>firme</u> sobre el nombre que usa.





1°) "Entrar" en el registro de marcas.

- ¿Cómo acceder?
 - a) "a tumba abierta", llevamos tiempo usándola sin registrarla...
 - b) estudio previo: ¿me bloqueará alguna ya registrada?
- Territorio (España, Europa, Internacional...)
- Clases (epígrafes): 1-34 productos / 35-45 Servicios
- Forma: denominativa, gráfica, mixta, olores, tridimensional, etc.





1°) "Entrar" en el registro de marcas.

- a) Cualquier persona o entidad puede solicitar el registro a través de la oficina de marcas del territorio que le interese (ES / UE...) ó
- b) Puede gestionarlo a través de asesores oficiales (Agentes de Propiedad Industrial).

Las tarifas de los asuntos "administrativos" son económicas, sí son más caras cuando los asuntos llegan a los tribunales.

Los asesores especializados ofrecemos algunos servicios que no ofrecen las oficinas oficiales de marcas (OEPM, EUIPO, etc.).





2) Ya he registrado ¿qué debo hacer?

- Pagar la tasa (cada 10 años si interesa renovarla).
- Usarla:
 - De forma directa.
 - De forma indirecta. A través de licencias.
- Vigilar otras marcas (nosotros nos ocupamos).
- "Defenderse" de marcas posteriores (asesoramos y preparamos).
- Revisión periódica de la propia cartera:
 - Solicitar nuevas.
 - Abandonar las que estén en desuso.





3) Problemas y casos:

- Marca posterior en fraude.
- Marca notoria.
- Marca por agente, representante, "socio", etc.

Análisis de algunas Sentencias.





Art.10 (LM): Marcas de agentes o representantes.

- 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una Marca.... no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.
- 2. "El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca..."

Otros casos de "apropiación"...





Cartera previa

DENOMINACION	TIPO	6	14	16	18	25	28	34	35	36	37	38	39	40	41	42	NC	R	D
(CRIN)	G																		
CAJA DE AHORROS DE LUGO	D																		
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	M																		
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	D																		
CAJA DE LUGO	D																		
Caja de LUGO	M																		
CAJALUGO	D																		
cajalugo CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	M																		
cajalugo CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	M																		
CASA DEL PERDON	M																		
CASA DEL PERDON	D																		
(CASA DEL PERDON)																			
DINERLUGO CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	D																		
Euro Servicio Caja de LUGO	M																		



DENOMINACION	tipo	6	14	16	18	25	28	34	35	36	37	38	39	40	41	42	NC	R	D
(CRIN)	G																		
CAJA DE AHORROS DE Lugo	D																		
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE																			
LUGO	M																		
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE																			
LUGO	D																		
CAJA DE LUGO	D																		
Caja de Lugo	M																		
CAJALugo	D																		
cajaLugo CAJA DE AHORROS																			
MUNICIPAL DE LUGO	M																		
cajaLugo CAJA DE AHORROS																			
MUNICIPAL DE LUGO	M																		
CASA DEL PERDON	M																		
CASA DEL PERDON	D																		
(CASA DEL PERDON)	G																		
DINERLugo CAJA DE AHORROS																			
MUNICIPAL DE LUGO	D																		
Euro Servicio Caja de Lugo	M																		
AhorroLugo Caja de Lugo	M																		
Arco Iris Caja de Lugo	M																		
Horizonte Caja de Lugo	M																		
Plan 10 Caja de Lugo	M																		
EuroLugo Caja de Lugo	M																		

Abandonar









Cartera resultante:

DENOMINACION	TIPO	c. 16	c. 35	c. 36	c.38	c. 41	c.42.	N.C.	R.	D.I.
(CRIN)	G									
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	D									
CAJA DE LUGO	D									
Caja de LUGO	M									
CAJALUGO	D									
cajalugo CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	M									
CASA DEL PERDON	M									
CASA DEL PERDON	D									
(CASA DEL PERDON)	G									
DINERLUGO CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LUGO	D									
Euro Servicio Caja de LUGO	M									
Ahorrolugo Caja de LUGO	M									
Arco Iris Caja de LUGO	M									
Horizonte Caja de LUGO	M									
Plan 10 Caja de LUGO	M									
Eurolugo Caja de LUGO	M									





La entidad hacia dentro:

- Partes: entidad y trabajador/es.
- Materia/s:
 - Propiedad Industrial: Marcas, Patentes / invenciones, etc.
 - Propiedad Intelectual: software, BBDD, libros, informes, etc.

	PROP. INDUSTRIAL	PROP. INTELECTUAL
EMPRESA	TITULAR	TITULAR
TRABAJADOR	INVENTOR	AUTOR







Esperamos haberles aclarado un poco estos aspectos legales que afectan a sus Clubes, Federaciones y Directivos.

Para un asesoramiento detallado no duden en consultarnos.

Gracias por su atención.

Telfs. 945.24.52.26 / 944.442.493 vitoria@consultoreslegales.es

© Consultores Legales, 2022, todos los derechos reservados.