

Índice General

Introducción	13
---------------------------	-----------

I. La Marca: concepto y análisis histórico

1.1. Conceptos fundamentales del derecho de marcas La protección comercial	17
1.2. Orígenes del derecho de Marcas	18
1.3. Regulación actual. La Nueva Ley de 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas	23
1.4. Derecho comparado	24
1.4.1. Estados Unidos	25
1.4.2. Gran Bretaña	26
1.4.2.1. El Passing off	26
1.4.2.1. Trade Marks Acts	27
1.4.3. Francia	27
1.4.4. Alemania	28
1.4.5. Italia	29

II. La Marca. Fundamentos del Derecho de Marcas. Examen de las prohibiciones legales... 31

2.1. Concepto de Marca y requisitos de la Marca	31
2.2. Clases de Marcas	32
2.2.1. Marcas Notorias y Marcas Renombradas	32
2.2.1.1. Marcas Notorias	33

2.2.1.2. Marcas renombradas	35
2.3. Examen de las prohibiciones legales	36
2.3.1. Signos que pueden ser registrados como marca	36
2.3.1.1. Marca Sonora	37
2.3.1.2. Marca Olfativa	37
2.3.1.3. Marcas tridimensionales	38
2.3.1.4. El color de la marca	39
2.3.1.5. Marcas y hologramas	40
2.3.2. Prohibiciones Absolutas	40
2.3.2.1. Signos no conformes al artículo 4.1 de la Ley de Marcas	41
2.3.2.2. Signos carentes de distintivo	41
2.3.2.3. Signos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que designan especie, calidad, destino, valor o procedencia geográfica	42
2.3.2.4. Marcas habituales o usuales	43
2.3.2.5. Signos constituidos por determinadas formas	44
2.3.2.6. Signos contrarios al orden público o las buenas costumbres	45
2.3.2.7. Signos engañosos	45
2.3.2.8. Marcas constituidas por emblemas geográficos referentes a bebidas espirituosas y vinos	46
2.3.2.9. Marcas constituidas por emblemas de interés público	47
2.3.2.10. Marcas que contravengan el art. 6 del Convenio de París	47
2.3.2.11. Excepciones a las prohibiciones absolutas	48
2.3.3. Prohibiciones relativas	48
2.3.3.1. Concepto de Marca anterior	49
2.3.3.2. Signos anteriores idénticos	49
2.3.3.3. Riesgo de confusión en el público	50
2.3.3.4. El riesgo de asociación a marca anterior	54
2.3.4. Nombres comerciales anteriores	55

2.3.5. Derechos anteriores	56
----------------------------------	----

III. La violación del Derecho de Marcas

3.1. Concepto	57
3.2. Acciones Penales	59
3.3. Acciones Civiles	62
3.3.1. Obligación de uso de la marca	64
3.3.2. Indemnización por daños y perjuicios	66
3.3.3. Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios	68
3.3.4. Cuantificación de la indemnización	69
3.3.5. Prescripción de acciones	71
3.4. ¿Criterio de acción penal o civil? Principio de intervención mínima	72
3.5.- Arbitraje	74

IV. Los productos y servicios

4. Los productos y servicios	77
4.1. La clasificación internacional de productos y servicios. “La Clasificación de Niza”	77
4.1.1. Historia y finalidad	77
4.1.2. Estados parte de la Clasificación	79
4.1.3. Utilización del Nomenclátor	82
4.1.4. Consecuencias de una clase mal escogida	82
4.2. Los productos	83
4.3. Los servicios	95
4.3.1. Clases 35 a 45	96

V. La solicitud y el procedimiento de registro 101

5.1. Aspectos generales	101
5.2. Solicitud del Registro	102
5.2.1. Presentación de la solicitud	102
5.2.3. Requisitos de la solicitud	103
5.2.3. Fecha de presentación de la solicitud	104
5.2.4. Reivindicación del derecho de prioridad unionista	107
5.2.5. Reivindicación del derecho de prioridad de exposición	107
5.3. Procedimiento de registro	108
5.3.1. Examen de forma	108
5.3.1.1. Examen de requisitos formales de obtención de fecha de presentación	108
5.3.1.2. Examen de requisitos formales de la solicitud	109
5.3.1.3. Examen de legitimación del solicitante	110
5.3.1.4. Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación	111
5.3.2. Examen de licitud	111
5.3.3. Anterioridades y publicación de la solicitud	112
5.3.4. Oposición y observaciones de terceros	113
5.3.5. Examen de Fondo	114
5.3.6. Resolución del expediente	116
5.3.7. Registro de la Marca	116
5.3.8. Procedimiento Contencioso-Administrativo	117
5.3.9. Arbitraje	117

VI. La marca como derecho de propiedad 119

6.1. Principios Generales	119
6.2. La transmisión de marca	120
6.2.1. Duración	121
6.2.2. Renovación	122
6.2.3. Modificación	123
6.2.4. Contenido de la Marca	124
6.3. La licencia	125
6.4. Nulidad y caducidad	127
6.4.1. Sujetos legitimados para solicitar la nulidad y caducidad	130

VII. Las marcas e Internet 131

7.1. Introducción	131
7.2. Clases de Nombres de Dominio	132
7.3. La protección de los signos distintivos por actos lesivos llevados a cabo a través de INTERNET	133
7.4. La resolución de conflictos a través del ICANN	154
7.5. El "uso invisible" de las marcas (metatags)	156

VIII. Los nombres comerciales y rótulos de establecimiento 157

8.1. El nombre comercial	157
8.1.1. Concepto	157
8.1.2. Funciones	158
8.1.3. Clases	159
8.1.4. Nulidad y Caducidad	160

8.2. El rótulo de establecimiento	160
8.2.1. Desaparición del rótulo de establecimiento. Disposición Transitoria Tercera	160
8.2.2. Cómo funcionaba el rótulo de establecimiento	162

IX. La Marca Comunitaria 163

9.1. Principios del derecho marcario comunitario	163
9.2. Concepto de Marca Comunitaria	166
9.2.1. Requisitos de la Marca Comunitaria	166
9.2.2. Clases de marcas Comunitarias	167
9.3. Funciones de la Marca Comunitaria	168
9.4. Ventajas de la Marca Comunitaria	169
9.5. Proceso comparativo (registro español y registro comunitario)	170
9.6. Coste del sistema	173
9.7. La Oficina Comunitaria de Marcas	173
9.8. Protección de la Marca Comunitaria	174
9.8.1. Procedimiento de Solicitud de la marca Comunitaria	175
9.8.2. Los Recursos que afectan a la Marca Comunitaria	179
9.8.3. Defensa de la Marca Comunitaria	180
9.8.4. Marca Comunitaria y Marca Nacional	181

X. Marca Internacional 183

10.1. Concepto	183
10.2. El Arreglo de Madrid	183
10.3. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid	184

10.4. La Ley de Marcas Española y el Registro Internacional	185
--	-----

XI. Los Agentes de la Propiedad Industrial 189

11.1. El Agente	189
11.2. Colegio Oficial de Agentes	190
11.3. Honorarios	191
11.4. Responsabilidad	191

Texto de la Ley de Marcas 225

Reglamento de la Ley de Marcas 301

Conclusión 361

Glosario 365