

## **PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD PROPIEDAD INDUSTRIAL (BOE NÚM. 304, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025)**

### **CUARTO EJERCICIO - CASO PRÁCTICO RAMA JURÍDICA – SIGNOS DISTINTIVOS**

#### **Enunciado 1 (4 puntos)**

En fecha 15/06/2026, el titular de la presente marca nacional le hace una consulta al examinador pertinente sobre la situación jurídica de la misma.

#### **Situación jurídica de la marca**

Fecha presentación: 12/02/1976

Fecha presentación solicitud otorgada: 12/02/1976

#### **ACTOS DE TRAMITACIÓN**

| Fecha      | Acto de tramitación                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/09/1976 | publicación de solicitud                                              |
| 01/08/1978 | publicación concesión de fecha de resolución 17/04/1978               |
| 16/08/1989 | publicación concesión transferencia num: 1989.00000 cesionario: LVA   |
| 05/03/1998 | anotación solicitud renovación                                        |
| 01/01/1999 | publicación concesión renovación de fecha de resolución 13/11/1998    |
| 19/01/2006 | anotación solicitud renovación                                        |
| 16/09/2006 | publicación concesión renovación de fecha de resolución 31/08/2006    |
| 03/08/2011 | solicitud de transferencia num: 2011.11111 cesionario: MCR            |
| 29/11/2011 | publicación concesión transferencia num: 2011.11111                   |
| 30/11/2011 | solicitud de transferencia num: 2011.22222 cesionario: talleres, S.A. |
| 22/02/2012 | publicación concesión transferencia num: 2011.22222                   |
| 22/12/2015 | anotación solicitud renovación                                        |
| 26/02/2016 | publicación concesión renovación de fecha de resolución 22/02/2016    |

#### **ANOTACIONES DE PAGOS**

| Fecha      | Texto                       |
|------------|-----------------------------|
| 28/08/1978 | PAGO DE TITULO              |
| 28/08/1978 | PAGO DEL PRIMER QUINQUENIO  |
| 11/04/1983 | PAGO DEL SEGUNDO QUINQUENIO |



# 2026

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Enero</b>                | <b>Febrero</b>              | <b>Marzo</b>                | <b>Abril</b>                |
| DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB |
| 1 2 3                       | 1 2 3 4 5 6 7               | 1 2 3 4 5 6 7               | 1 2 3 4                     |
| 4 5 6 7 8 9 10              | 8 9 10 11 12 13 14          | 8 9 10 11 12 13 14          | 5 6 7 8 9 10 11             |
| 11 12 13 14 15 16 17        | 15 16 17 18 19 20 21        | 15 16 17 18 19 20 21        | 12 13 14 15 16 17 18        |
| 18 19 20 21 22 23 24        | 22 23 24 25 26 27 28        | 22 23 24 25 26 27 28        | 19 20 21 22 23 24 25        |
| 25 26 27 28 29 30 31        |                             | 29 30 31                    | 26 27 28 29 30              |
| <b>Mayo</b>                 | <b>Junio</b>                | <b>Julio</b>                | <b>Agosto</b>               |
| DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB |
| 1 2                         | 1 2 3 4 5 6                 | 1 2 3 4                     | 1                           |
| 3 4 5 6 7 8 9               | 7 8 9 10 11 12 13           | 5 6 7 8 9 10 11             | 2 3 4 5 6 7 8               |
| 10 11 12 13 14 15 16        | 14 15 16 17 18 19 20        | 12 13 14 15 16 17 18        | 9 10 11 12 13 14 15         |
| 17 18 19 20 21 22 23        | 21 22 23 24 25 26 27        | 19 20 21 22 23 24 25        | 16 17 18 19 20 21 22        |
| 24 25 26 27 28 29 30        | 28 29 30                    | 26 27 28 29 30 31           | 23 24 25 26 27 28 29        |
| 31                          |                             |                             | 30 31                       |
| <b>Septiembre</b>           | <b>Octubre</b>              | <b>Noviembre</b>            | <b>Diciembre</b>            |
| DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB | DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB |
| 1 2 3 4 5                   | 1 2 3                       | 1 2 3 4 5 6 7               | 1 2 3 4 5                   |
| 6 7 8 9 10 11 12            | 4 5 6 7 8 9 10              | 8 9 10 11 12 13 14          | 6 7 8 9 10 11 12            |
| 13 14 15 16 17 18 19        | 11 12 13 14 15 16 17        | 15 16 17 18 19 20 21        | 13 14 15 16 17 18 19        |
| 20 21 22 23 24 25 26        | 18 19 20 21 22 23 24        | 22 23 24 25 26 27 28        | 20 21 22 23 24 25 26        |
| 27 28 29 30                 | 25 26 27 28 29 30 31        | 29 30                       | 27 28 29 30 31              |

## Cuestiones

- ¿En qué estado se encuentra la marca? Explique cómo ha llegado a esa conclusión.
- ¿Debe realizar alguna actuación o trámite en relación con la misma?

## Enunciado 2 (5 puntos)

En fecha 13 de febrero de 2023 se presenta la siguiente solicitud de restablecimiento de derechos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante "OEPM":

Don M.M.M., figura como titular registral de la marca española número 4444444, con fecha de solicitud 25 de mayo de 1992, cuyo restablecimiento de derechos se solicita.

Don M.M.M. era titular de un gran volumen de derechos de propiedad industrial e intelectual en todo el mundo. Tras su fallecimiento, ocurrido el 18 de marzo de 2021, y de conformidad con su último testamento válido, otorgado el 13 de septiembre de 2019, instituyó heredera universal a la FUNDACIÓN M.M.M.

En virtud de dicho testamento, la FUNDACIÓN M.M.M. resultó heredera de la totalidad de los activos de propiedad industrial e intelectual del causante, incluida la marca española número 4444444.

El 30 de mayo de 2022 la herencia fue aceptada a beneficio de inventario mediante escritura de manifestación y aceptación de herencia. Es de resaltar que, en esa escritura, no se identificaban ni describían los bienes sujetos a la herencia. Por dicho motivo, y a la vista del volumen de derechos objeto del testamento y del pasivo existente en diversos países del mundo (más de 40 países), el mismo día 30 de mayo de 2022 se autorizó en documento separado, un acta de apertura de formalización de inventario. Así, mediante Testimonio Notarial, se detallan todas las marcas.



Debido al volumen de la escritura de adjudicación de herencia, el notario autorizante procedió con la expedición de testimonios parciales de los bienes dado que había que proceder en múltiples jurisdicciones con el cambio de titularidad en cada uno de los registros correspondientes. Por lo anterior, el Testimonio no fue entregado hasta el 23 de diciembre de 2022. Este fue el primer certificado notarial emitido que identificaba los bienes marcarios que se transmitían con la suficiente especificidad para hacer constar el cambio de titularidad en la OEPM.

Como consecuencia de todo lo anterior, la documentación necesaria que acreditaba la legitimación de la FUNDACIÓN M.M.M. le fue entregada el 23 de diciembre de 2022. La entrega del Testimonio en esa fecha se justifica por la larga duración de la tramitación de la aceptación de la herencia, de especial complejidad técnica, y por la extensa composición de los bienes y derechos que integraban la herencia.

En estas circunstancias, el titular actualmente inscrito en la OEPM, Don M.M.M., en ningún caso podría haber presentado en plazo la solicitud de renovación de la marca cuyo restablecimiento se solicita, pues había fallecido el 18 de marzo de 2021, ni en esa fecha ni en otra anterior podría haberse solicitado la renovación. Y la FUNDACIÓN M.M.M., hasta la fecha de entrega del Testimonio Notarial, 23 de diciembre de 2022, carecía de título habilitante de su legitimación para proceder con la solicitud de renovación de la marca. Por lo anterior, queda probado que, hasta la entrega efectiva del Testimonio Notarial de 23 de diciembre de 2022, existía impedimento para que la FUNDACIÓN M.M.M., pudiera proceder con la solicitud de renovación de la marca número 4444444.

Por ello, la FUNDACIÓN M.M.M., ha demostrado actuar con toda la diligencia debida requerida por las circunstancias del caso, no habiendo podido dar cumplimiento a la presentación de la solicitud de renovación antes de su vencimiento.

### **Cuestiones**

Teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento para presentar la solicitud de renovación con recargos del 50% es el día 25 de noviembre de 2022:

- a) Haga referencia a todas las actuaciones y trámites que deben llevarse a cabo por la FUNDACION M.M.M. al presentar la solicitud de restablecimiento de derechos.
- b) Resuelva la presente solicitud de restablecimiento de derechos.

### **Enunciado 3 (5 puntos)**

La sociedad ABUNDAN, S.L., con NIF B-4567XXX, es titular de la marca nacional número 7777777 “ABUNDAN T”, registrada ante la OEPM, para distinguir servicios de consultoría empresarial y tecnológica.

Dos años después de obtener el registro de la marca, la sociedad pasa a denominarse ABUND, S.L., manteniendo el mismo NIF, el mismo domicilio social y la misma personalidad jurídica.

Un año más tarde, como consecuencia de una reorganización interna del grupo empresarial, ABUND, S.L, decide transmitir la titularidad de la marca número 7777777, a la sociedad vinculada ABUND HOLDING, S.L., con NIF B-7890XXX. Para ello, ambas

sociedades formalizan un contrato privado de cesión de marca en el que se identifica a las partes, la marca transmitida y la contraprestación pactada.

Posteriormente, ABUND HOLDING, S.L., solicita la inscripción de la cesión ante la OEPM y consulta si el contrato privado aportado es suficiente para practicar la inscripción registral o si resulta necesario aportar documentación adicional.

### Cuestiones

- a) ¿Qué consecuencias jurídicas produce que ABUNDAN, S.L. pase a denominarse ABUND, S.L.?
- b) ¿Qué trámite debería realizarse ante la OEPM para reflejar correctamente la nueva denominación social? ¿podría hacerse dicho trámite junto con la inscripción de la cesión posterior a ABUND HOLDING, S.L.?
- c) ¿Es suficiente un contrato privado para solicitar la inscripción de la cesión de la marca a favor de ABUND HOLDING, S.L.?, en caso contrario, ¿qué documentación podría exigirse?

Una vez inscrita la transmisión de la marca a su favor, ABUND HOLDING, S.L. decide expandir su actividad comercial mediante acuerdos con empresas colaboradoras, aunque siga utilizando su marca. En este contexto, suscribe un contrato con CRY ANDALUCÍA, S.L., autorizándola a utilizar la marca “ABUNDAN T” exclusivamente en el territorio de Andalucía durante un plazo de cinco años.

Tras la firma del acuerdo, las partes desean conocer si dicha licencia puede inscribirse en la OEPM y qué ventajas jurídicas tendría dicha inscripción.

### Cuestiones

- d) ¿Qué tipo de licencia se ha concedido a CRY ANDALUCÍA, S.L.?
- e) ¿Puede inscribirse la licencia en el Registro de Marcas?, y ¿qué efectos produce la inscripción o la falta de inscripción de la licencia?

### **Enunciado 4 (6 puntos)**

La empresa CAFÉ DEL SOL, S.L., solicita el 4 de marzo de 2024 la marca denominativa “SOLAROMA”, a la que se le asigna el número de expediente M-4.000.001, para los productos de la clase 30: “café; té; chocolate; azúcar; almendras cubiertas con chocolate; aperitivos a base de cereales”, y los servicios de la clase 43: “servicios de cafeterías”.

El 3 de mayo de ese mismo año se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

En las siguientes fechas se presentan 3 oposiciones, que se citan a continuación:

1. El 20 de mayo de 2024 la empresa AROMA INTERNATIONAL, S.A., formula oposición basándose en su marca denominativa de la Unión Europea MUE-1.244.321: “AROMA”, solicitada el 10 de marzo de 2024 para los productos de la clase 30: “café; chocolate; almendras cubiertas con chocolate; aperitivos a base de cereales” y los servicios de la clase 43: “servicios de cafeterías”,

reivindicando prioridad de una solicitud nacional presentada en Francia el 2 de febrero de 2024 para los productos de la clase 30: “café; chocolate; almendras cubiertas con chocolate”.

2. El 3 de junio de 2024 la empresa CAFÉ PARA TODOS, S.L., formula oposición basándose en su marca nacional denominativa M-3.013.856: “CAFÉMEJORSOLO”, solicitada el 2 de febrero de 2016 y concedida el 7 de octubre de ese mismo año, para los productos de la clase 30: “café” y los servicios de la clase 43: “servicios de cafeterías”. Frente a este signo se ha presentado con fecha 3 de febrero de 2024 una acción de caducidad administrativa por falta de uso, por parte de la empresa CAFETERÍAS MACHIN, S.A., dicha acción de caducidad se está examinando en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y todavía no se ha resuelto.
3. El 7 de junio de 2024 la empresa CAFÉ DEL MAR, S.L., formula oposición basándose en su marca nacional denominativa M-3.113.543: “MARAROMA”, solicitada el 15 de marzo de 2018 y concedida el 18 de diciembre de ese mismo año, para los productos de la clase 30: “café; té; bebidas con una base de cacao; bebidas heladas con una base de cacao”.

Una vez se trasladan las oposiciones al solicitante del signo examinado M-4.000.001: “SOLAROMA”, éste decide realizar las siguientes acciones:

- Solicitar que se suspenda el procedimiento con base en el artículo 26.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya que todavía no se ha resuelto la solicitud de caducidad que recae sobre el signo oponente M-4.013.856: “CAFÉMEJORSOLO”.
- Solicitar prueba de uso en relación con el signo oponente M-4.013.856: “MARAROMA”.
- Alegar que la marca M-4.013.543: “AROMA” fue solicitada con posterioridad a la fecha de presentación de la marca examinada M-4.000.00: “SOLAROMA”.

#### **Cuestiones:**

- a) ¿Debería el examinador del expediente suspender el procedimiento por el art.26b), hasta que se resuelva la acción de caducidad que recae sobre el signo oponente M-4.013.856: “CAFÉMEJORSOLO”?
- b) ¿Se debe tener en cuenta la oposición presentada por la empresa AROMA INTERNATIONAL, S.A.?

Atendiendo a la prueba de uso solicitada, la empresa CAFÉ DEL MAR, S.L. presenta:

-Anuncios de los años 2020 a 2023, de su restaurante “MARAROMA”.

-Facturas (más de 100), de proveedores de comida y bebida, así como de clientes del restaurante “MARAROMA”, fechadas entre 2019 y 2023.

-Fotografías fechadas del restaurante “MARAROMA”, donde se pueden observar eventos de más de 300 personas.

-Publicaciones en redes sociales relativas al restaurante “MARAROMA” de 2020 a 2024, así como el número de seguidores que tiene la marca en redes sociales, superando los 3k de seguidores.

### **Cuestiones**

- c) ¿A la vista de la prueba presentada, el examinador del expediente debe entender que CAFÉ DEL MAR, S.L., prueba el uso de su marca M-4.013.543: “MARAROMA”?
- d) En el caso de que el examinador entienda que el uso de la marca M-4.013.543: “MARAROMA” no ha quedado probado, ¿dicha marca deberá caducarse?