



Roma, March 23, 2012.
Fernando Rodríguez. Abogado

Velázquez 146. 1º Derecha
28002 Madrid SPAIN

T + 34 915 642 300
F + 34 915 633 538

www.sflegal.com

Opposition procedures and relative defense TM strategies in Spain.

Introduction.

1. Oppositions are one more tool that we have to protect our prior rights. They are:

a. A PREVENTIVE tool.

b. NOT NEW in Spanish Law.

Main aspects of the Spanish procedure. Its different phases.



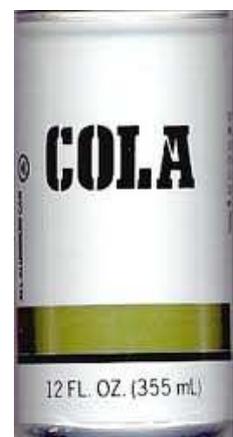
- 1. Filing of the trademark application.**
- 2. Formal exam.**
- 3. Publication of the application in the Official IP Bulletin.**
- 4. Theoretically, also notification to potential interested third parties.**
- 5. Two-month term to file oppositions.**



Grounds (Title II STL).

1. Absolute prohibitions:

- Refer to the sign itself (signs which lack distinctive character, descriptive, customary, misleading, etc.).**
- Aimed to prevent the awarding of a trademark from becoming a competitive advantage for the trademark holder.**



Grounds (Title II STL).

2. Relative prohibitions:

- *The sign itself is eligible for protection, but due to earlier rights, it is not available.*
- *Can be overcome with the express authorization of the owner of the earlier right.*
- *Prior trademarks and prior trade names (even unregistered trademarks if they are well-known and for distinguishing the same or related products or services), other prior rights (copyright, image, business name) and the trademark filed by the agent or representative.*

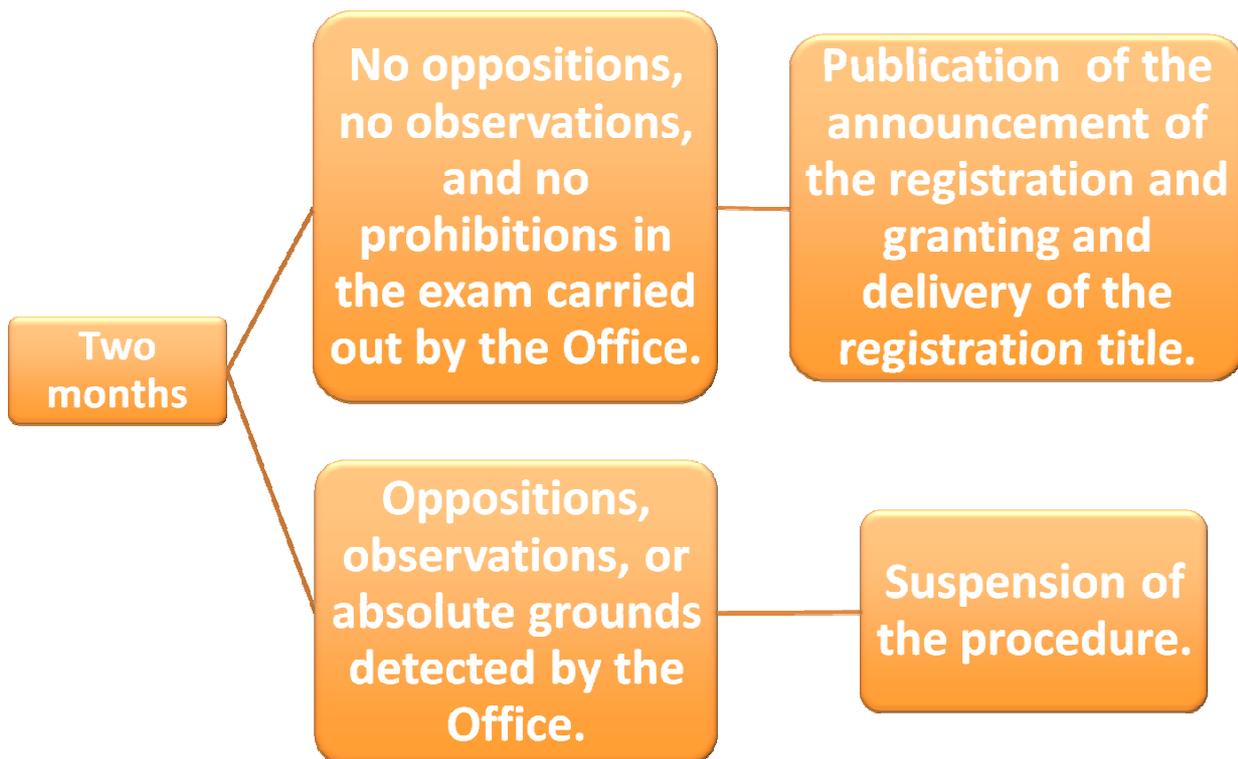
Oppositions:

- ***Two-month (non extendable) period***
- ***In writing and in a reasoned and documented form***
- ***Notice of opposition + complementary writ***

1 DATOS SOLICITUD IMPUGNADA			
1.1 NÚMERO SOLICITUD		1.2 FECHA PUBLICACIÓN BOPI	
1.3 SOLICITANTE			
2 DATOS DEL Oponente			
2.1 APELLIDOS Y DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE	
		N.I.U.	
<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA			
2.2 LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONALIDAD DEL Oponente		ESTADO DE RESIDENCIA DEL Oponente	
ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL Oponente			
2.3 DIRECCIÓN NOTIFICACIONES-CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	
		PROVINCIA	
		PAÍS	
2.4 DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL Oponente		Nº FAX	
		Nº TELÉFONO	
INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE			
<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX			
3 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL Oponente			
3.1 REPRESENTACIÓN			
<input type="checkbox"/> EL Oponente NO ESTÁ REPRESENTADO			
<input type="checkbox"/> EL Oponente ESTÁ REPRESENTADO POR:			
<input type="checkbox"/> AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> EMPLEADO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE			
3.2 APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)		NOMBRE	
		CDD AGENTE F.U.S.I.	
3.3 DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE-CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	
		PROVINCIA	
		PAÍS	
3.4 DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE		Nº DE FAX	
		Nº TELÉFONO	
POSEE BUZÓN (CARPETA) O EPM			
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			
3.5 INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE			
<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> BUZÓN (CARPETA) O EPM <input type="checkbox"/> BOPI			
3.6 ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:			
<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTE ESCRITO			
<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO			
<input type="checkbox"/> EL PODER OBRÁ EN EL EXPEDIENTE Nº: _____			
<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE CON PODER GENERAL Nº: _____			
4 CAUSA DE LA OPOSICIÓN			
<input type="checkbox"/> REGISTRO O SOLICITUD ANTERIOR PRIORITARIA		<input type="checkbox"/> ART. 3.1 LEY DE MARCAS, LETRA	
<input type="checkbox"/> ART. 8.1 LEY DE MARCAS, LETRA		<input type="checkbox"/> ART. 38 LEY DE MARCAS	
<input type="checkbox"/> MARCHA NO REGISTRADA, NOTORIAMENTE CONOCIDA, ART. 6.2 LEY DE MARCAS			
5 ENUMERACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN QUE SE BASA LA OPOSICIÓN			
5.1 MODALIDAD, NÚMERO/DÍGITO Y DENOMINACIÓN			

Observations by third parties.

- *Public authorities and associations or organizations for the protection of consumers.*
- *For absolute prohibitions.*
- *Do not acquire the status of party.*
- *Regardless, the Office shall examine ex officio.*



Opposition procedure:

The Spanish opposition procedure does not provide a “cooling-off” period.

However, the procedure may be suspended to negotiate.

1 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

<input type="checkbox"/> MARCA	NÚMERO DE EXPEDIENTE Y DÍGITO	FECHA SOLICITUD	FECHA PUBLICACIÓN SUSPENSO
<input type="checkbox"/> NOMBRE COMERCIAL			
<input type="checkbox"/> MARCA INTERNACIONAL			
<input type="checkbox"/>			
DISTINTIVO DEL SIGNO SOLICITADO		SOLICITANTE	
CLASES SOLICITADAS		REPRESENTANTE	

2 CAUSAS DEL SUSPENSO

limit

modify

disclaim

divide

withdraw

3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

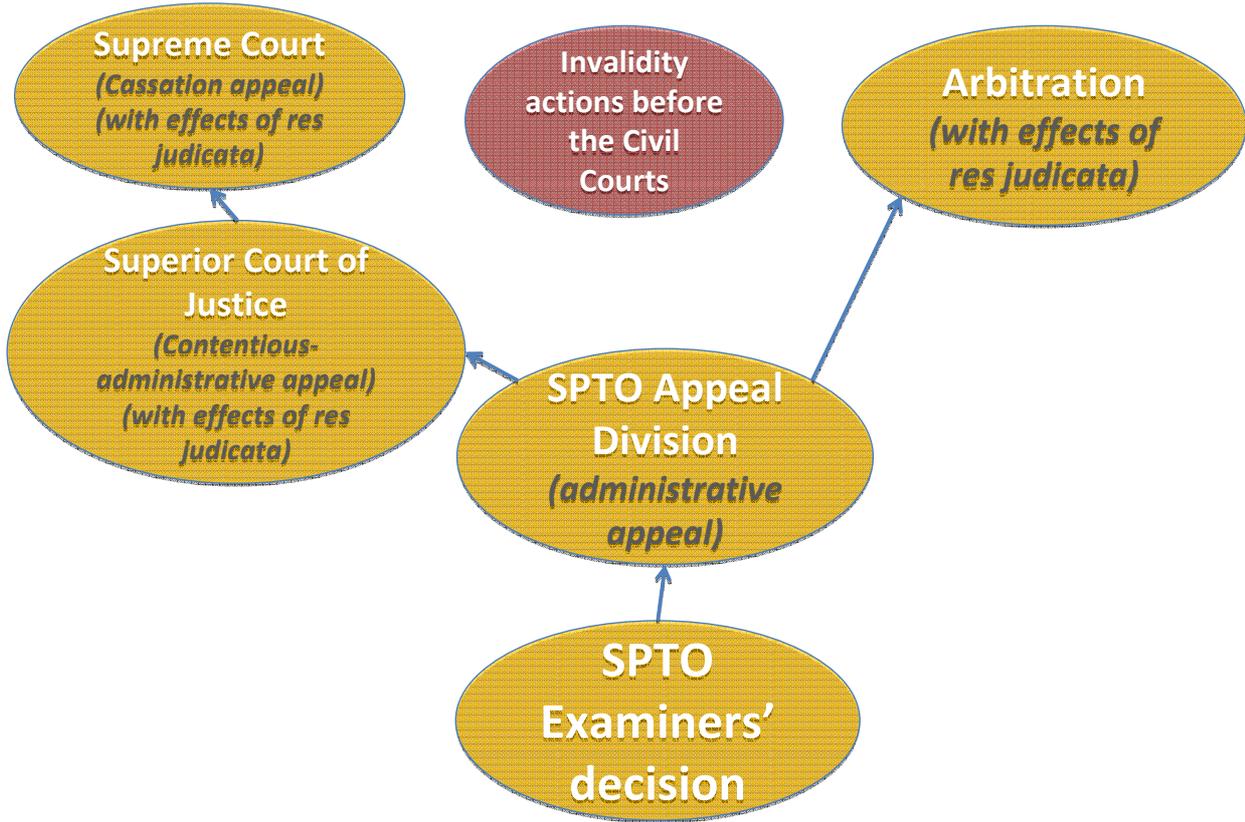
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE ABONO DE TASAS
<input type="checkbox"/> ESCRITO AMPLIACIÓN ALEGACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> NUEVA LISTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS O ACTIVIDADES
<input checked="" type="checkbox"/> NUEVA REPRODUCCIÓN DEL SIGNO
<input checked="" type="checkbox"/> DECLARACIÓN ELEMENTOS DEL SIGNO NO REIVINDICADOS EN EXCLUSIVA
<input checked="" type="checkbox"/> INSTANCIA DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD
<input checked="" type="checkbox"/> RETIRADA DE LA SOLICITUD
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

4 ALEGACIONES

PODRÁ CONTINUARSE EN HOJAS ANEXAS NO NORMALIZADAS, MARCANDO EL RECUADRO "AMPLIACIÓN DE ALEGACIONES" DEL CASILLERO Nº 3 "DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA"

Granting or refusal.

- *The refusal may be total or partial, and with a brief indication of the reasons and prior rights that caused it.*
- *The Spanish Office does not offer proposals for friendly settlement.*
- *The granting or refusal is published in the Official IP Bulletin, and may be appealed (1 month).*



THANK YOU!



SALVADOR FERRANDIS
& PARTNERS