



Reunión sobre la Metodología de Directrices y Convergencia de Prácticas de Examen de Marcas y Diseños

JOANA DE MOURA LEITÃO BARROS OLIVEIRA
LORENA MARTÍNEZ CARRIÓN
| ALICANTE | 30/11/2020

www.ipkey.eu



Actualización de las prácticas comunes

JOANA DE MOURA LEITÃO BARROS OLIVEIRA
LORENA MARTÍNEZ CARRIÓN
| ALICANTE | 30/11/2020



- **INTRODUCCIÓN**
- **SITUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS COMUNES**
- **FUTUROS PROYECTOS**



INTRODUCCIÓN

Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN)

<https://www.tmdn.org/>



INTRODUCCIÓN

Cooperación Internacional

Project - Broaden the Cooperation Framework



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - BENEFICIOS



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP1 - Armonización de la práctica de clasificación de las marcas de productos y servicios

CP2 - Convergencia de los títulos de clase del Arreglo de Niza

Implementación: 2012 - 2013

Oficinas: 26

Objetivo

Alcanzar un entendimiento común sobre los requisitos de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios, así como desarrollar un conjunto común de principios aplicables a las indicaciones generales de los títulos de clase de la clasificación del Arreglo de Niza.



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP3 - Motivos de denegación absolutos - Marcas figurativas con términos o expresiones puramente descriptivos



Implementación: Octubre 2015

Oficinas: 24

Objetivo

Establecer una práctica común para determinar en qué casos una marca figurativa que contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo le proporciona un carácter distintivo suficiente.

Elementos denominativos de la marca

- Tipo de letra y fuente
 - ✓ Ausencia de carácter distintivo

The image shows the phrase "Flavour and aroma" written in a cursive, handwritten style. It is presented twice, side-by-side, within a white rectangular box. The first instance is slightly larger and more prominent than the second.



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP4 - **Ámbito de protección de las marcas en blanco y negro y/o en escala de grises**

Implementación: Abril 2014

Oficinas: 22

Objetivo

Definir las prácticas relativas a las marcas registradas en blanco y negro y/o en escala de grises, así como:

a) determinar en qué casos la misma marca en color debe considerarse idéntica a efectos de:

- Reivindicaciones de prioridad;
- Motivos de denegación relativos;

b) determinar si el uso de la misma marca en color debe considerarse como uso de la marca registrada en blanco y negro (incluyendo igualmente el caso de las marcas registradas en color pero usadas en blanco y negro).

✓ Diferencias insignificantes



✓ Diferencias significativas



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES





CP5 – Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión (efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con carácter distintivo débil)

Implementación: Noviembre 2014

Oficinas: 24

Objetivo

Definir la práctica relativa a la consideración de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil a efectos de evaluación del riesgo de confusión (RDC), suponiendo que los productos y/o servicios sean idénticos.

NO RDC	RDC
	
VS.	VS.
	

PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP6 - Representación gráfica de los dibujos y modelos

Implementación: Abril 2016

Oficinas: 22

Objetivo

Definir unas directrices comunes para la representación gráfica de un dibujo o modelo que salvaguarde tanto el principio de seguridad jurídica como el objetivo de ofrecer un sistema flexible de registro de dibujos y/o modelos para los usuarios.

Renuncias (Disclaimers)



Tipos de perspectivas



Fondo neutro



Formato de las perspectivas

- Evaluación comparativa
- Recomendaciones generales

PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

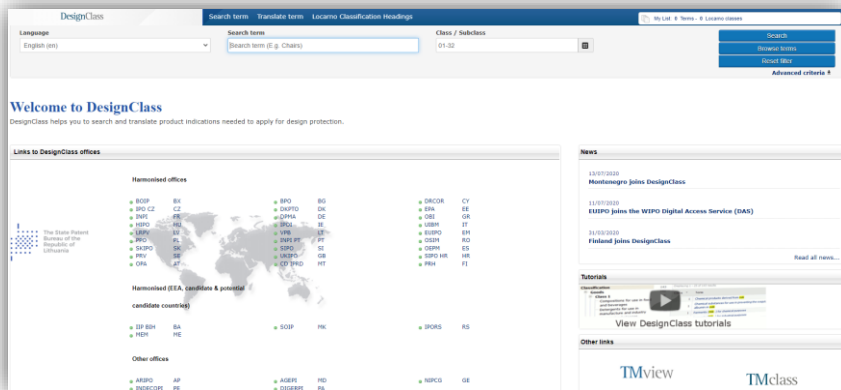
CP7 - Armonización de las indicaciones de productos

Implementación: Enero 2017

Oficinas: 25

Objetivo

Crear una base de datos de indicaciones de productos y una práctica armonizada comunes mediante el uso de una lista de clasificación común.



DesignClass

<http://euipo.europa.eu/designclass/>

PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP8 - Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada




Implementación: Octubre 2020
 Oficinas: 24

Objetivo

Evaluar los tipos de cambios que pueden tener lugar en el signo cuando este se utiliza en una forma que difiere de la registrada, en concreto cuando se añaden, omiten o modifican elementos o cuando estos cambios aparecen de forma combinada.

✓ Adición de elementos distintivos

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
	

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada (Clase 25)	
Signo en su forma registrada	Signo tal como se utiliza
GERIVAN	 GERIVAN

PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP9 - Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva

Implementación: Abril 2020

Oficinas: 25

Objetivo

Establecer un umbral mínimo para la apreciación del carácter distintivo intrínseco global de las marcas tridimensionales (marcas de forma) consistentes en una forma no distintiva de los propios productos, envases o contenedores, y en otros elementos a los que la marca de forma se extiende, dentro de un examen por motivos absolutos.

✓ Tiene carácter distintivo (Color)



✓ No tiene carácter distintivo (Color)



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP10 – Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en internet

Implementación: Abril 2020

Oficinas: 20

Objetivo

Establecer los criterios para evaluar la divulgación de los dibujos y modelos en Internet y formular recomendaciones sobre los siguientes aspectos:

- posibles fuentes de divulgación de los dibujos o modelos en Internet;
- tipos de pruebas utilizadas para probar la divulgación en Internet;
- diferentes medios para establecer la fecha de divulgación;
- las excepciones a la disponibilidad de los dibujos y modelos en Internet.

✓ Determinación de la fecha pertinente de divulgación

The screenshot shows a search engine interface with a date range filter set from 1/1/2019 to 3/10/2019. Three search results are highlighted with red circles and letters A, B, and C:

- A:** A date range filter window showing the selected dates: From 1/1/2019 and To 3/10/2019.
- B:** A search result for "Women's Comfortable Shoes" with a date of "Mar 8, 2019".
- C:** A search result for "Women's Shoes" with a date of "Jan 12, 2019".



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP11 - Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación

Implementación: En curso.

Previsión: Abril 2021

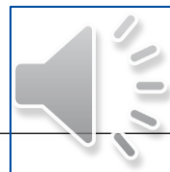
Objetivo

Armonización de los principios generales relativos al examen de los requisitos formales y los motivos de denegación y nulidad de los nuevos tipos de marca, a saber, las marcas sonoras, las marcas de movimiento, las marcas multimedia y las marcas de holograma, así como las nuevas formas de representarlas.

- Comparación de marcas sonoras

✓ Marca sonora anterior

✓ Marca sonora impugnada



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

CP12 - Pruebas en los procedimientos de recurso relativos a marcas: registro, estructura y presentación de pruebas, y tratamiento de pruebas confidenciales

Implementación: En curso.

Previsión: Abril 2021

Objetivo

Armonización de los principios generales relativos a las pruebas en los procedimientos de recurso de marcas, en particular sobre los siguientes aspectos:

- tipos de pruebas y su admisibilidad en la fase de los procedimientos de recurso;
- medios y fuentes de prueba, incluidas su autenticidad, veracidad y fiabilidad;
- determinación de la fecha pertinente de las pruebas;
- formas de presentar las pruebas: estructura y presentación, incluidos los formatos, el tamaño y el volumen admisibles, índice de anexos y plantillas;
- confidencialidad de las pruebas.



PROGRAMA DE CONVERGENCIA DE PRÁCTICAS - PRÁCTICAS COMUNES

FUTUROS PROYECTOS – PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

- **CP13** - Solicitudes de marca hechas de mala fe;
- **CP14** - Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- **CP15** - Comparación de productos/servicios: Interpretación común de los criterios "*Canon*" y cómo tratar términos que carecen de claridad y precisión;
- **CP16** - Noción de contenido de los productos y servicios; y
- **CP17** - Diseños (*tema aún por decidir*).



Enlaces a las Comunicaciones Comunes:

[CP1 - Armonización de la práctica de clasificación de las marcas de productos y servicios](#)

[CP2 - Convergencia de los títulos de clase del Arreglo de Niza](#)

[CP3 - Motivos de denegación absolutos - Marcas figurativas con términos o expresiones puramente descriptivos](#)

[CP4 - Ámbito de protección de las marcas en blanco y negro y/o en escala de grises](#)

[CP5 – Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión \(efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con carácter distintivo débil\)](#)

[CP6 - Representación gráfica de los dibujos y modelos](#)

[CP8 - Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada](#)

[CP9 - Carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva](#)

[CP10 – Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en internet](#)





THANK YOU

 @IPKey_EU



Presentation	
Status	DRAFT / APPROVED
Approved by owner	-
Authors	-
Contributors	-

Revision history

Version	Date	Author	Description
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		

