



AMÉRICA LATINA



**Reunión sobre la Metodología de Directrices y Convergencia de Prácticas de
Examen de Marcas y Diseños
Metodología de las Directrices de la EUIPO: simplificación y aclaración de las
prácticas para usuarios y examinadores.**

Lorena Martínez | Alicante | 30/11/2020

www.ipkey.eu



Metodología de las Directrices de la EUIPO: simplificación y aclaración de las prácticas para usuarios y examinadores.

Lorena Martínez Carrión | Alicante | 30 de noviembre de 2020



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUipo

- Historia
- Estructura
- Beneficios

2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO

3. CICLO DE REVISIÓN ACTUAL

- Etapas
- Procedimiento ‘Fast-track’

4. NEW GENERATION GUIDELINES

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia





1. LAS DIRECTRICES DE LA EU IPO



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



- En la Unión Europea conviven dos niveles de protección: nacional y de la UE
 - Elección en base a las necesidades de cada empresa
- La MUE y el DMC ofrece protección en todos los Estados Miembros de la UE
 - La MUE es valida por periodo de 10 años, renovable indefinidamente
 - El DMC es renovable por un máximo de 25 años

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

- Agencia de la UE fundada en 1994 con sede en Alicante, España
- EUIPO gestiona el registro de marcas de la UE (MUE) y de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC)
- En 2019 se presentaron más de 160 000 MUE y se registraron más de 96 000 DMC
- Armonización de las prácticas de registro y el desarrollo de herramientas comunes [Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea \(EUIPN\)](#)
- Alberga el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



La práctica actualizada relativa a los procedimientos de marcas y dibujos y modelos que administra la EUIPO se presenta en forma de un conjunto de directrices estructuradas y destinadas a ayudar tanto a los usuarios como a los examinadores de la EUIPO.



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



Representantes profesionales

Titulares

Personal de la EUIPO

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

MANUAL DE PRÁCTICA

Enfoque interno



DIRECTRICES

Enfoque externo



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUipo

Fuente única sobre la práctica de la EUipo

PARTES COMPARTIDAS

MUE

DISEÑOS



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

PARTES COMPARTIDAS

- Parte A: Disposiciones generales
- Parte E: Operaciones de registro

MUE

- Parte B: Examen
- Parte C: Oposición
- Parte D: Anulación
- Parte M: Marcas internacionales

DISEÑOS

- Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados
- Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



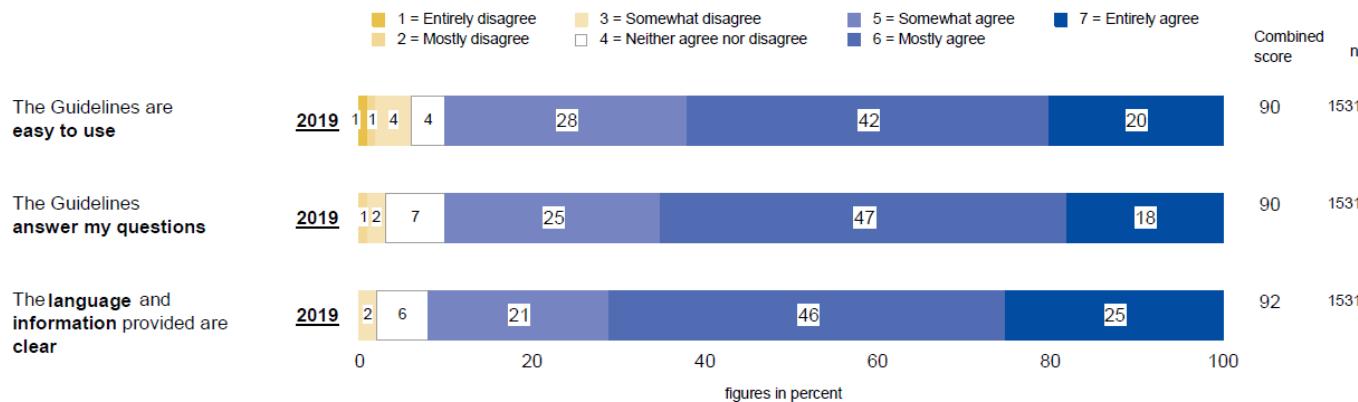
Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

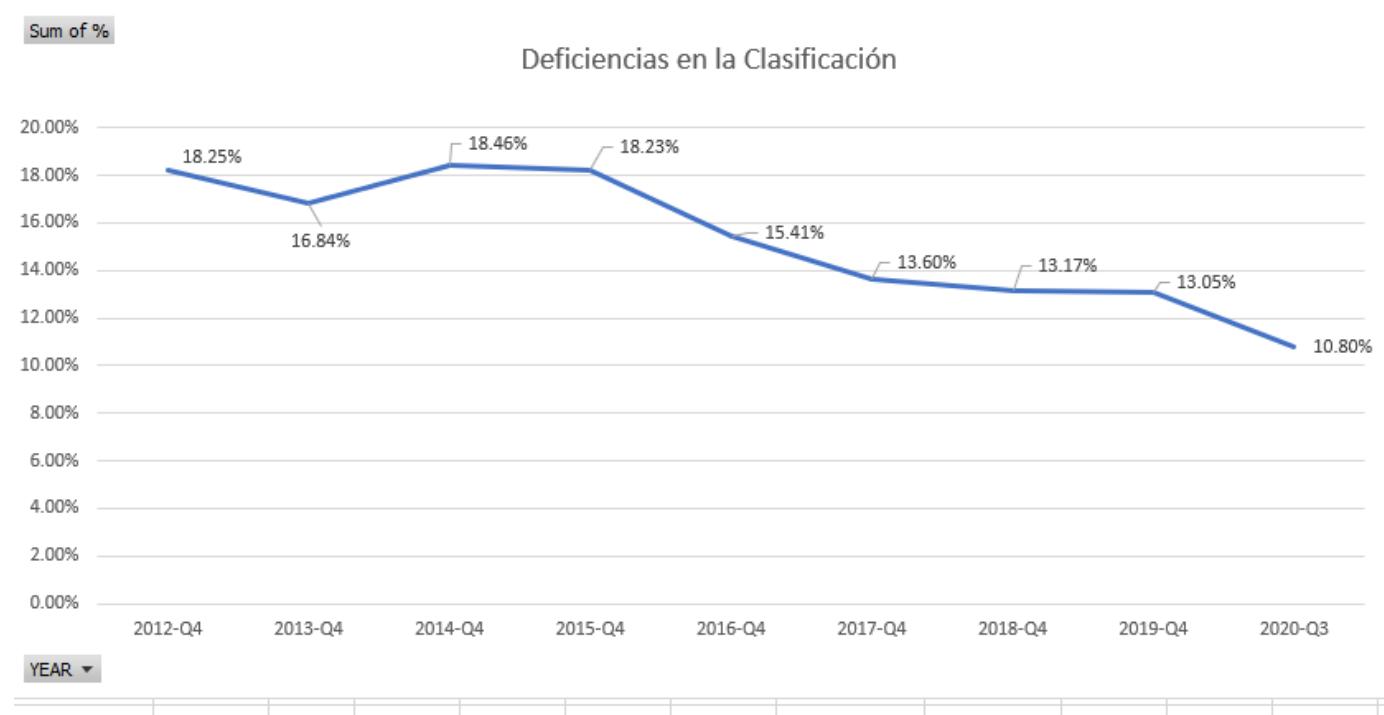
Perception Guidelines

... if aware of Guidelines: To what extent do you agree with the following statements about the Office's Guidelines? [1]



Basis: 2019 n=2.252 CAWI-interviews in total. Key Users n=180. Owners n=1.086. Representatives n=986.
 6708_04b

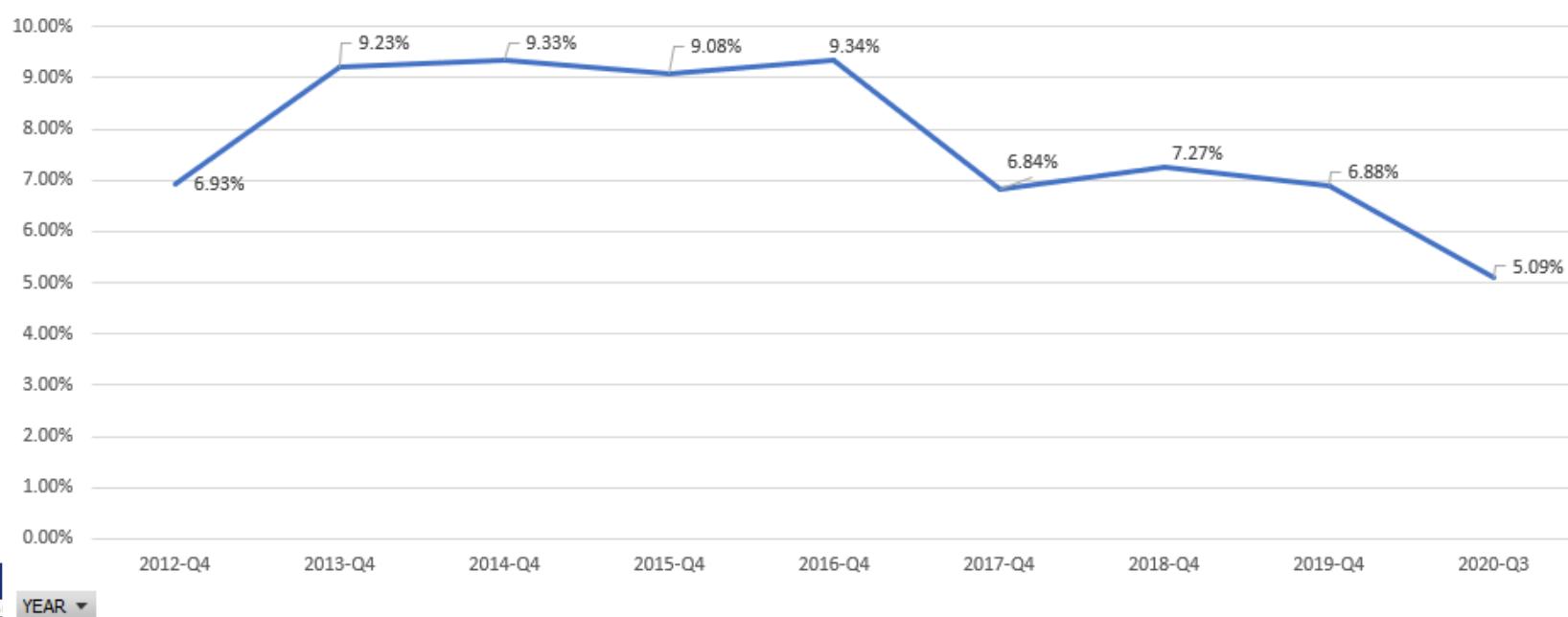
1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Sum of AG Objection Rate

Objeciones Motivos Absolutos



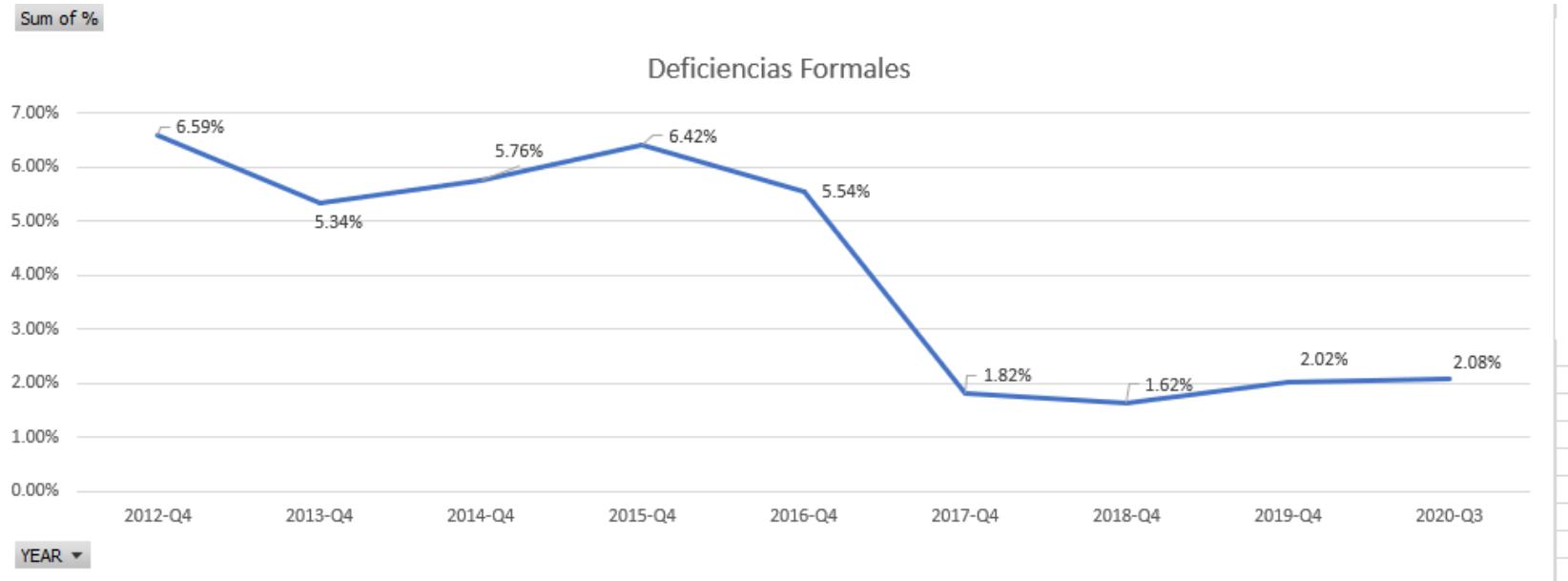
Financiado por la Unión
Financed pela União

YEAR ▾



EUROPEAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



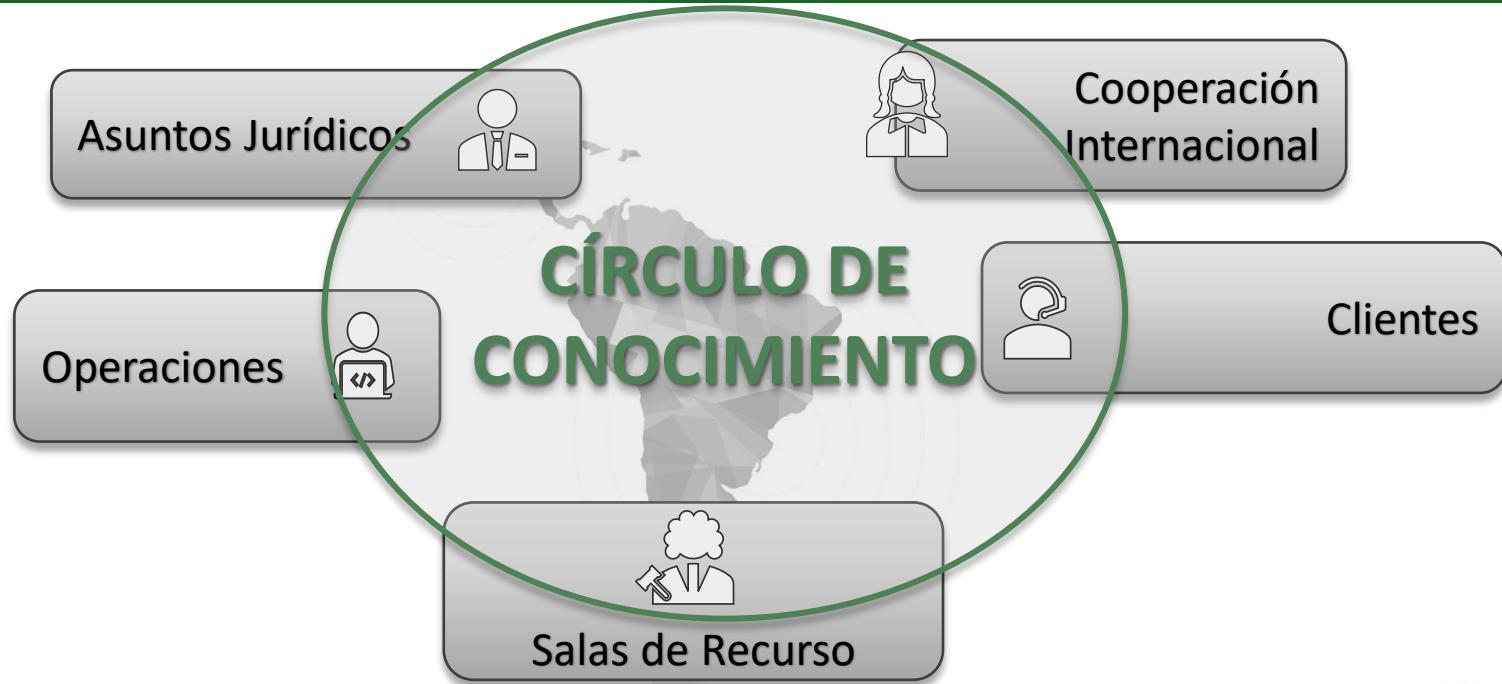
2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO

- 1. Registro y otras cuestiones generales**
- 2. Motivos de denegación absolutos y procedimientos *ex parte***
- 3. Motivos de denegación relativos y procedimientos *inter partes***
- 4. Indicaciones geográficas y derechos colectivos**
- 5. Clasificación y cuestiones relativas a productos y servicios**
- 6. Diseños**

2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO

- Redactan y actualizan las Directrices y responden a consultas de otros departamentos.
- Revisan la calidad de las decisiones (Internal Quality Checks).
- Contribuyen en las actividades de formación (internas y externas) además de participar en numerosos eventos.
- Participan en proyectos de cooperación y convergencia.



3. CICLO DE REVISIÓN ACTUAL



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



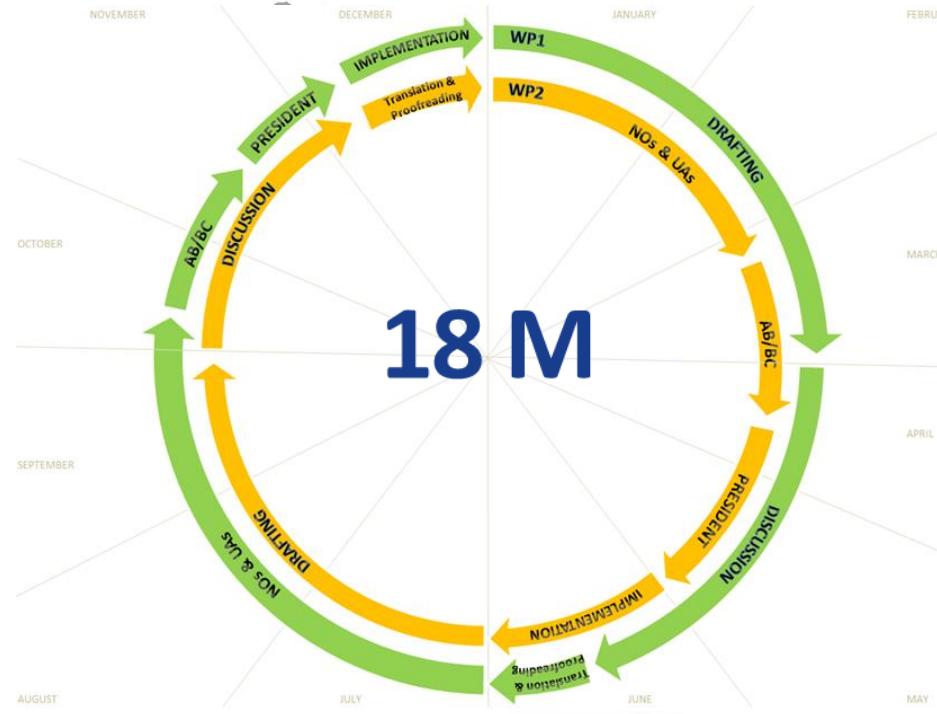
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

Características del ciclo de revisión:

- 1. Cíclico**
- 2. Abierto**
- 3. Flexible**



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



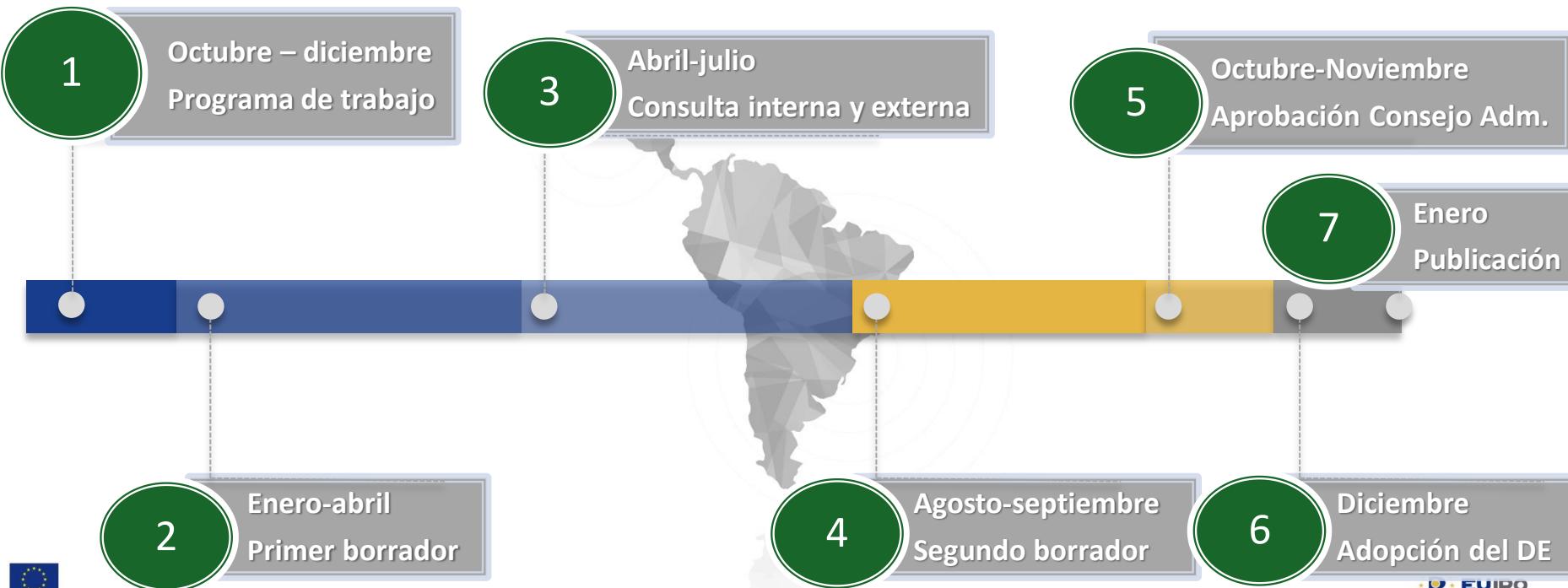
Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



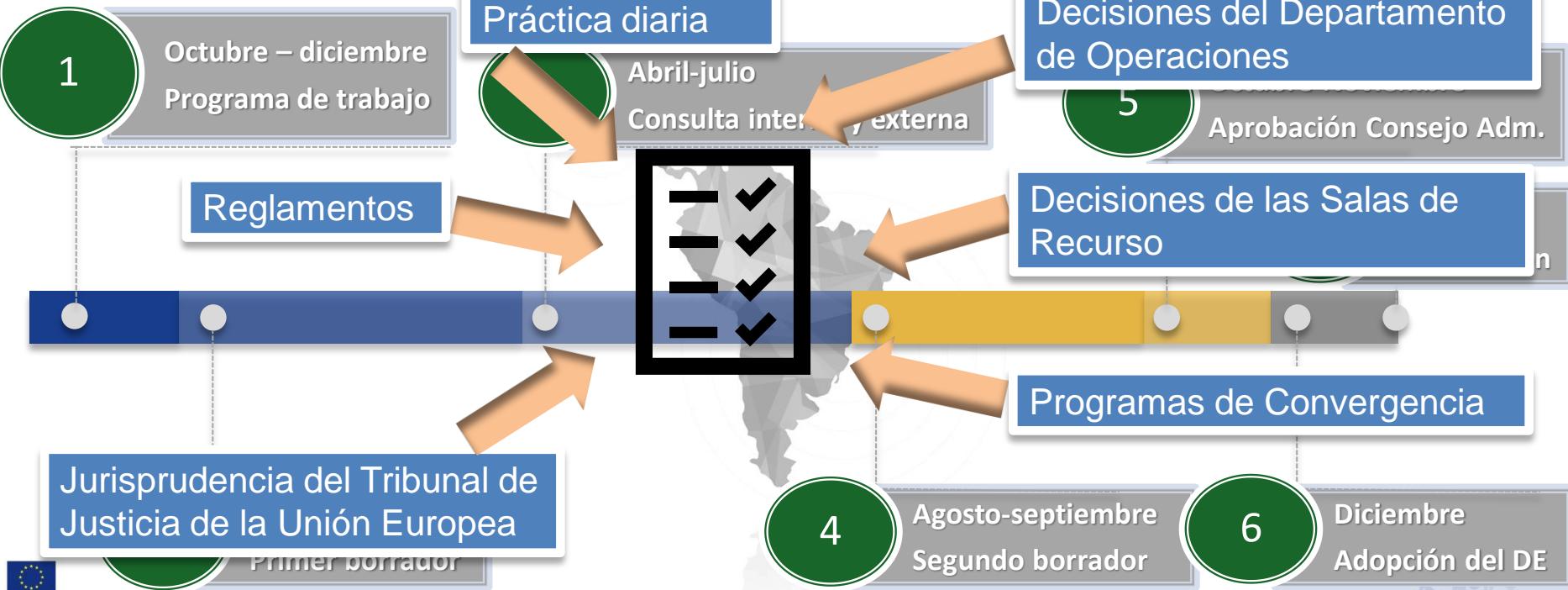
EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

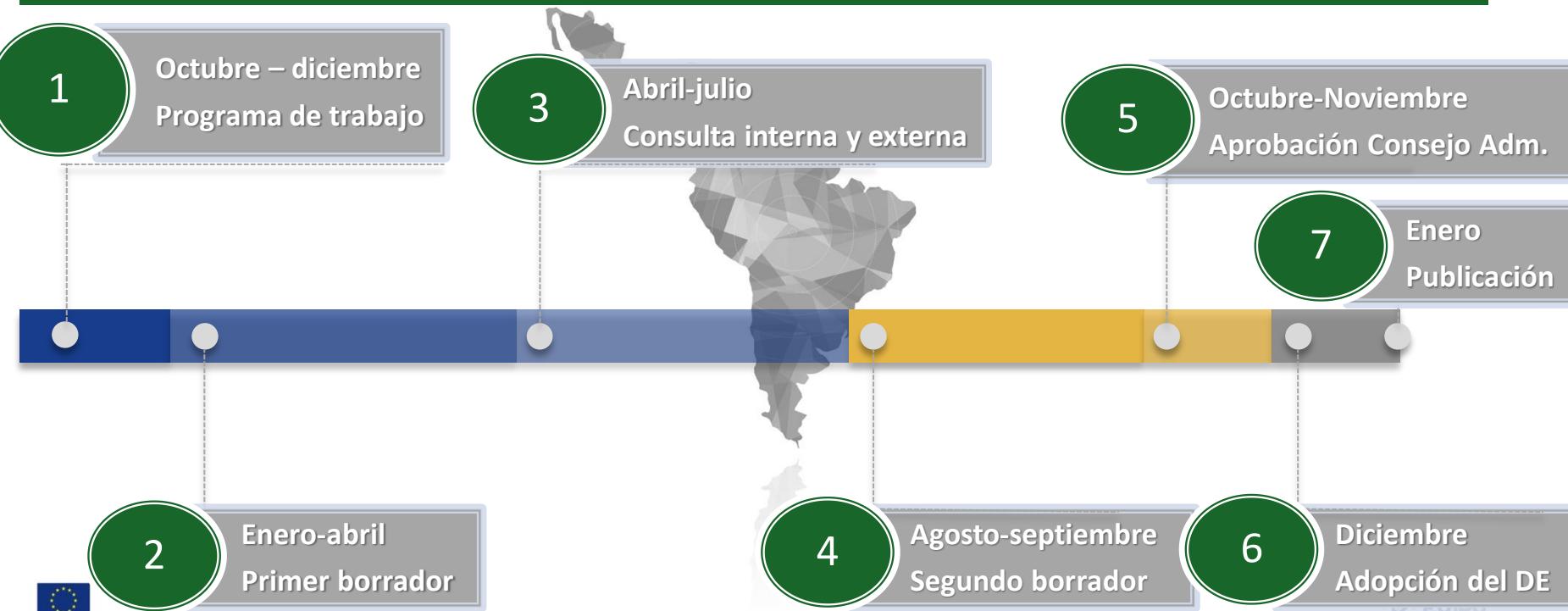
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

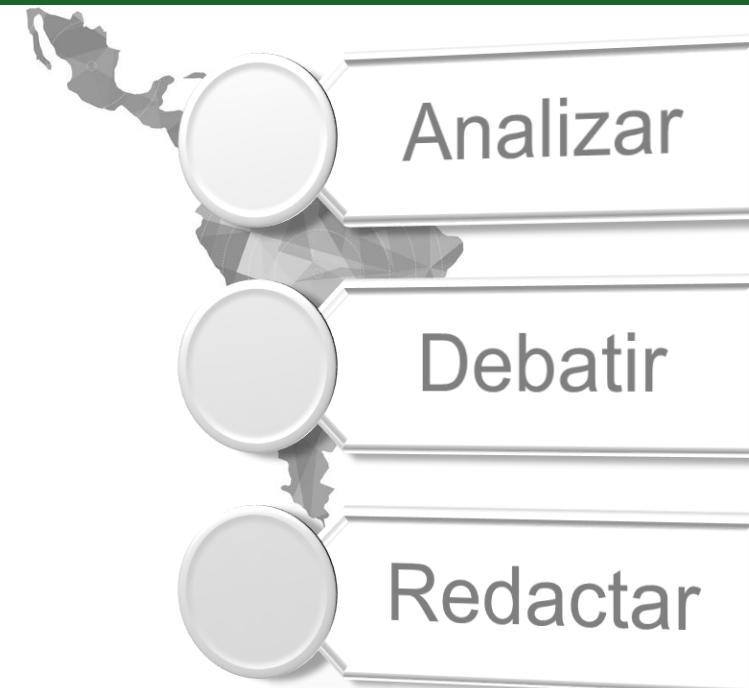


3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

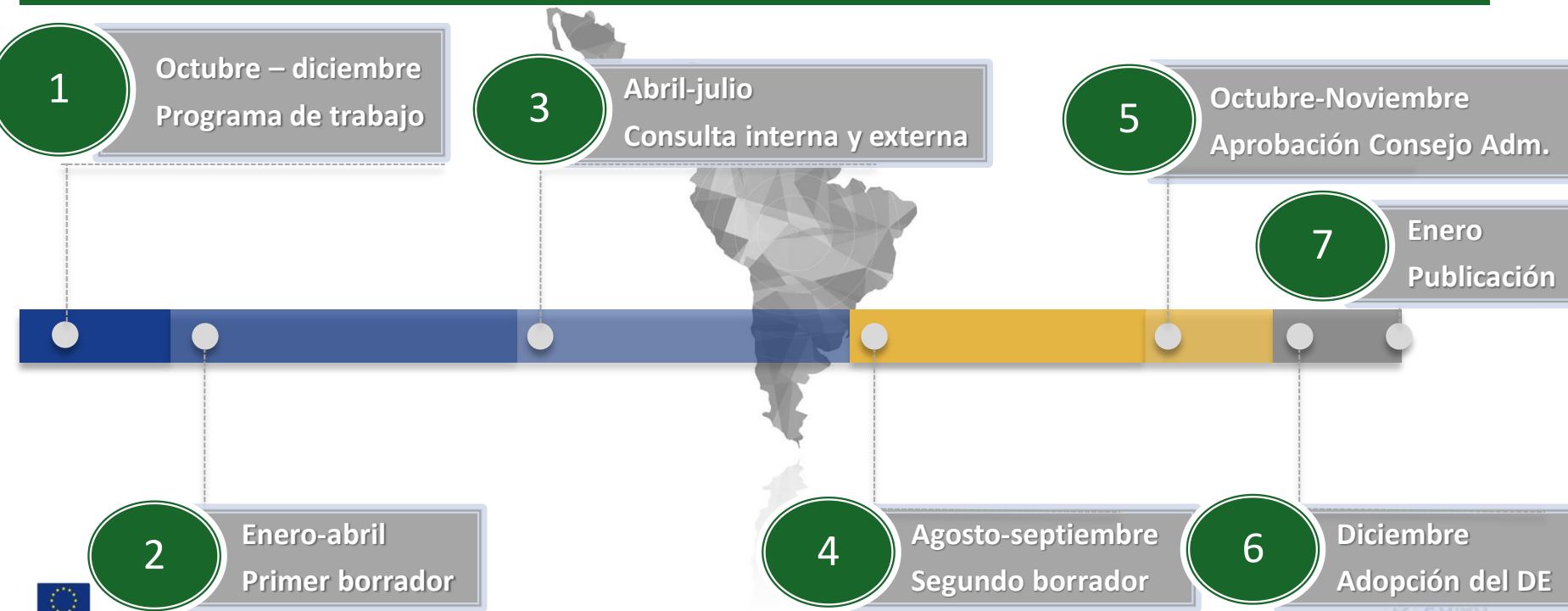


3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

2
Enero-abril
Primer borrador



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



Introducción

1 Introducción

La práctica actual de la Oficina relativa a las marcas y a los dibujos y modelos está reflejada en una serie de Directrices con el fin servir de ayuda práctica tanto al personal encargado de los diversos procedimientos de la Oficina como a los usuarios de sus servicios.

La Oficina publica una revisión periódica anual de las Directrices. Véanse las Directrices. Nota editorial e introducción general, punto 3, para obtener más información sobre el proceso de revisión de las Directrices de la Oficina.

Las Directrices de la Oficina constituyen el punto de referencia principal para los usuarios del sistema de marcas de la Unión Europea y del sistema de dibujos y modelos comunitarios, y también para los asesores profesionales que quieran asegurarse de que disponen de la información más reciente sobre nuestras prácticas de examen.

Se han formulado con la intención de reflejar las prácticas de nuestra Oficina en las situaciones más frecuentes y contienen instrucciones generales, que luego tendrán que adaptarse a las particularidades de cada caso.

En consecuencia, las Directrices de la Oficina no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa.

Las Directrices relativas a las marcas de la Unión Europea y las Directrices relativas a los dibujos y modelos comunitarios registrados actuales fueron aprobadas por el director ejecutivo el 12-XX de diciembre-XX de 2019-20XX (Decision n.º EX-2019-X4), y entraron en vigor el XX4 de febrero-XX de 2021.

En consecuencia, las Directrices de la Oficina no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa.

Las Directrices de la Oficina pueden consultarse en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (alemán, español, francés, inglés e italiano), ya sea en sus versiones finales limpias o en versiones con control de cambios. En la versión en HTML de las Directrices, se accede a la versión con control de cambios seleccionando la pestaña «Mostrar modificaciones», que muestra en el texto los cambios introducidos desde la edición aprobada anterior de las Directrices.

Las Directrices de la Oficina también están disponibles en las otras 18 lenguas de la Unión Europea, si bien únicamente en sus versiones finales limpias, por ahora. Las ediciones de las Directrices que se aprueben en el futuro irán acompañadas de versiones con control de cambios en todas las lenguas de la Unión Europea.

Para acceder a las versiones anteriores de las Directrices, visite el [Repositorio](#).

Directrices relativas al examen ante la Oficina | **DRAFT FINAL** | **VERSIÓN 1.0** | **XX/XX/2019-14/02/2020**



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

3

Abril-julio
Consulta interna y externa



E-mail



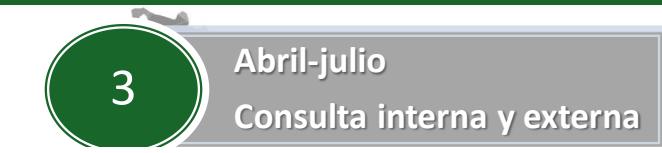
Reuniones



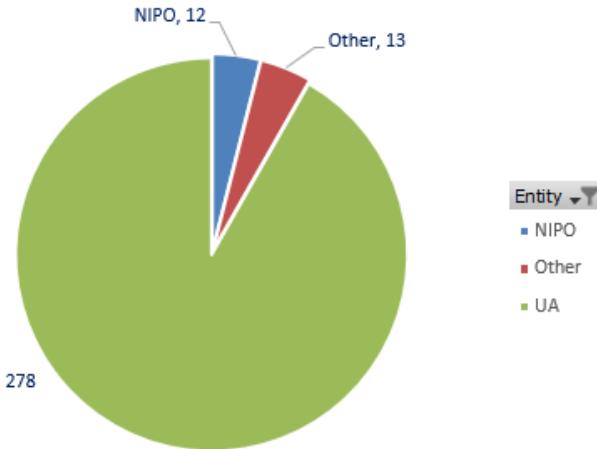
Newsletter

CANALES DE
COMUNICACIÓN

3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



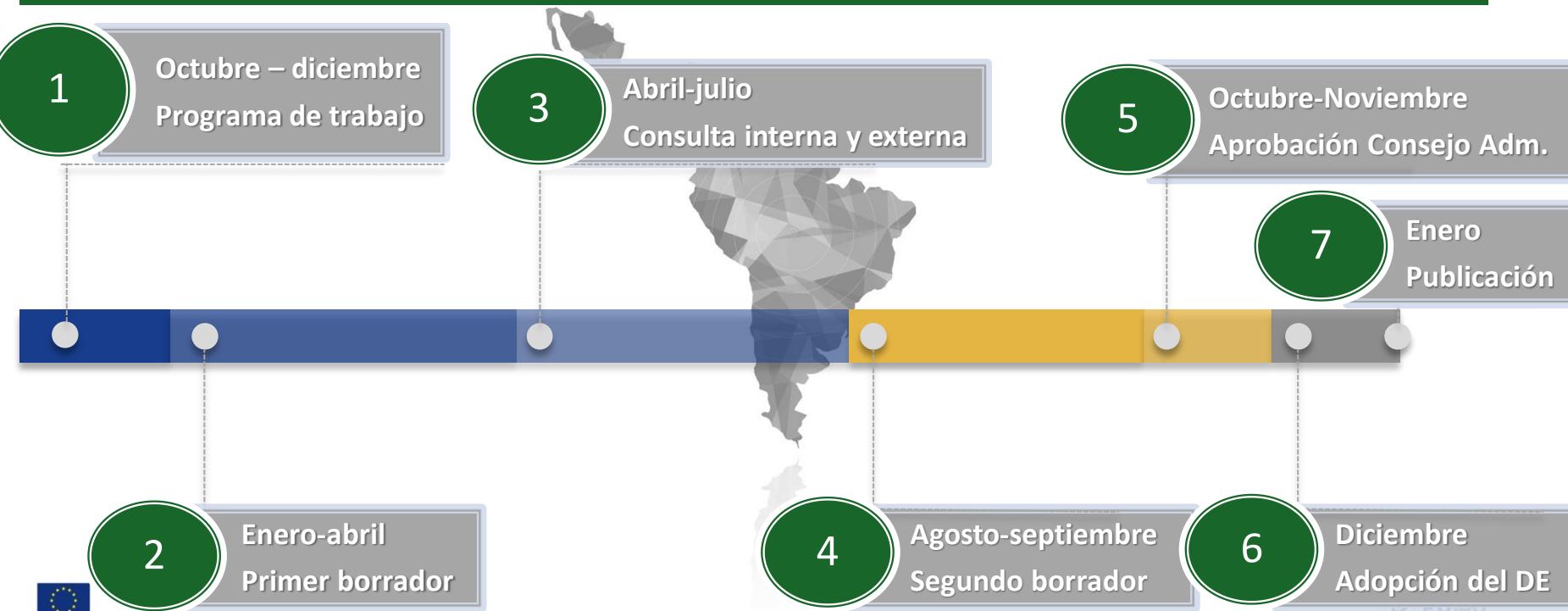
Number of comments by entity



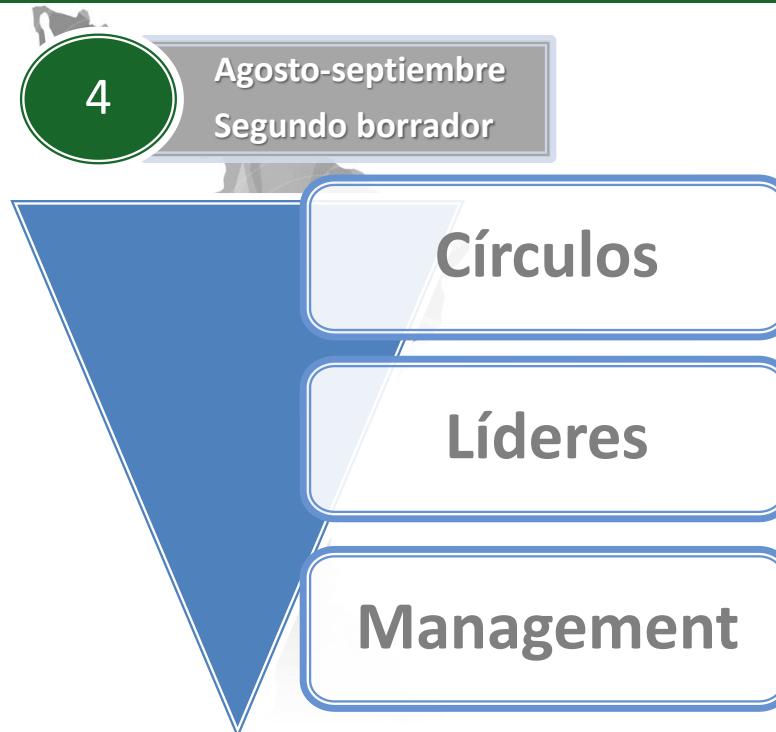
Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



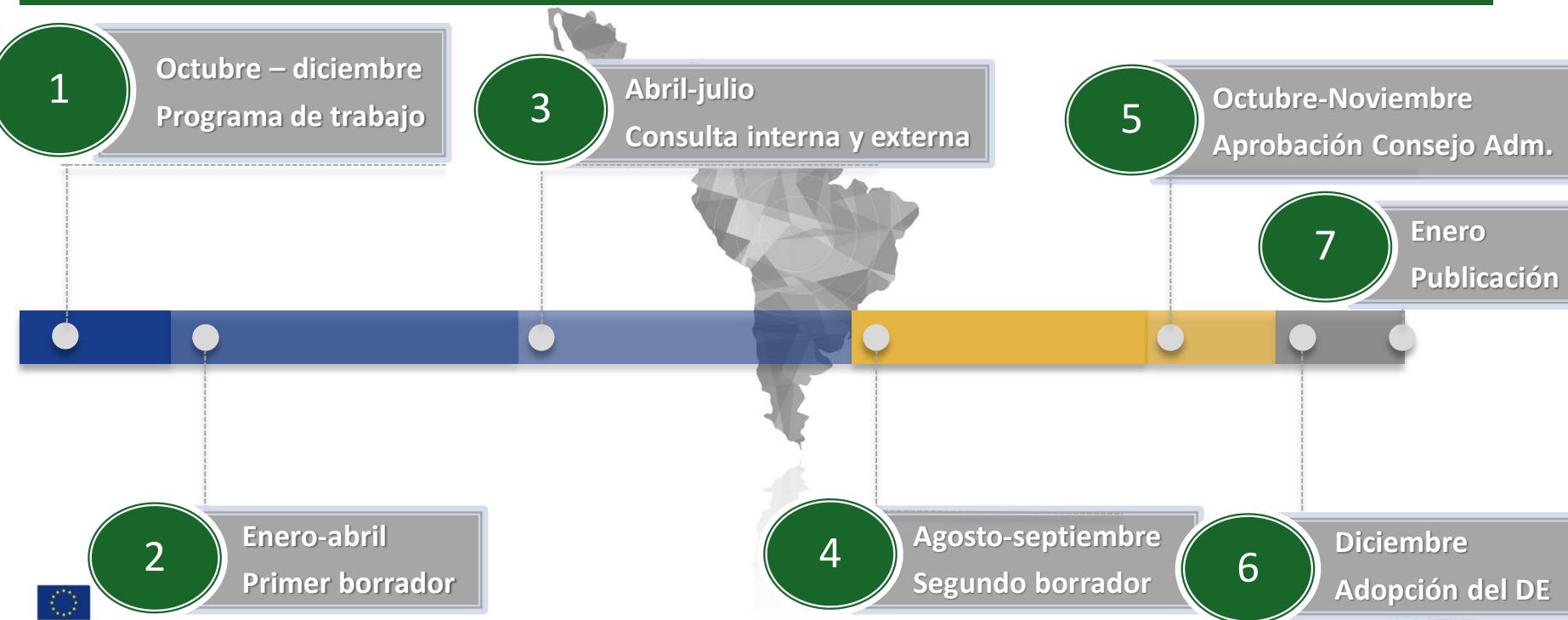
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



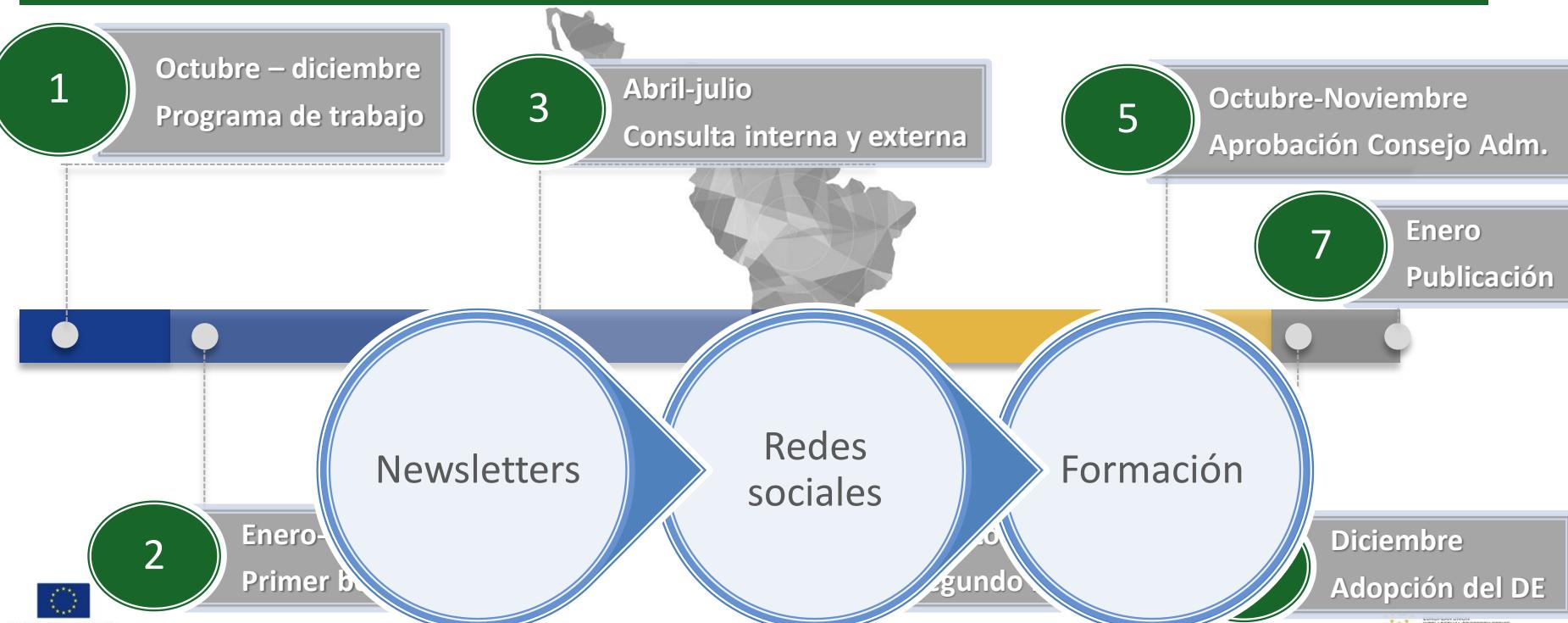
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



Procedimiento por la vía rápida (FAST-TRACK):

- Cambios con impacto inmediato en la práctica
- Consulta postergada



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

4. NEW GENERATION GUIDELINES



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



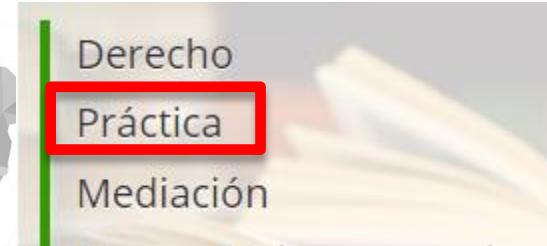
EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

4. NEW GENERATION GUIDELINES

The screenshot shows the EUipo website interface. At the top, there are language and session options. Below the header, there are several service sections:

- Servicios en línea:** Includes links for fast track (merca, dibujo y modelo), eSearch plus, Jurisprudencia eSearch, TMView, DesignView, and TMClass.
- Noticias:** Headlines include "19 NOV European Cooperation: Enhanced Back Office system goes live in Estonia" and "18 Nov European Cooperation: Slovenia completes the digitisation of its trade mark and design dossier".
- Marcas:** Information about the basic trademark process, the registration procedure, and the new Regulation on trademarks.
- Dibujos y modelos:** Information about the basic process for drawings and models, the registration procedure, and the new DesignEuropa regulation.
- Strategy:** Links to IPnetworK, IPexcellence, and IPInnovation.
- Aprendizaje:** Links to the Pan-European Seal, the learning portal, and the ETM/D program.
- Derecho y práctica:** Links to legal news, mediation, and the new Regulation on trademarks.
- Observatorio:** Links to news and data on intellectual property enforcement and the database of infringing works.

At the bottom left, it says "Financiado por la Unión Europea / Financiado pela União Europeia".



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

4. NEW GENERATION GUIDELINES

Las Directrices de la EUIPO

La práctica de la EUIPO en materia de dibujos y modelos se refleja en una serie de Directrices de examen cuya finalidad es ayudar a los usuarios y a nuestro personal encargado de los diversos procedimientos.



En esta sección

Feedback WP 2019

Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea

Prácticas en materia de marcas

Directrices relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados

Prácticas en materia de dibujos y modelos

Ediciones anteriores de las Directrices

Repository

4. NEW GENERATION GUIDELINES



NEW GENERATION GUIDELINES

Directrices publicadas en HTML en abril de 2019

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines>



4. NEW GENERATION GUIDELINES

N
A
V
E
G
A
C
I
Ó
N

- 1 Introducción
- + Nota editorial e introducción general
- + Parte A Disposiciones generales
- Parte B Examen**
 - + Sección 1 Procedimientos
 - + Sección 2 Formalidades
 - + Sección 3 Clasificación
 - Section 4 Motivos de denegación absoluta**
 - + Capítulo 1 Principios generales
 - + Capítulo 2 Definición de MUE (artículo)
 - + Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo
 - + Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo)
 - + Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales
 - + Capítulo 6 Formas u otras características
 - + Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público
 - + Capítulo 8 Marcas que puedan inducir a error
 - + Capítulo 9 Marcas en conflicto con otra marca
 - Capítulo 10 Marcas en conflicto con otra indicación geográfica**
 - 1 Artículo 7, apartado 1, letra j), d)

BÚSQUEDA
MULTILINGÜE

MODIFICACIONES

Edición completa ▾ Buscar directrices sobre marcas Directrices sobre marcas ▾ Edición 2020 ▾ español ▾

Directrices sobre marcas

③ > 3 DOP/IGP pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

Enseñar modificaciones 

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE se aplica únicamente a las **DOP/IGP-IG**, que se **hayan solicitado** antes de la MUE **y y sean estén registradas** en el momento en que se examine la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una **DOP/IGP-IG** son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica), y la de solicitud de protección de la **DOP/IGP-IG** a la Comisión, respectivamente. Sin embargo, para las **bebidas espirituosas**, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 110/2008 considera la fecha pertinente como la fecha de entrada en vigor de la protección de la indicación geográfica de que se trate en el país de origen.

Con independencia de lo anterior, y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de una **DOP/IGP-IG** normalmente desembocan en su registro, se **formulará una objeción** cuando la **DOP/IGP-IG** se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no esté registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si el solicitante de la MUE indica que la **DOP/IGP-IG** en cuestión aún no ha sido registrada, se suspenderá el procedimiento después de consultar al solicitante, a la espera de los resultados del procedimiento de registro de la **DOP/IGP-IG**.

Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE si la **DOP/IGP-IG** se solicitó **después** de la fecha de presentación (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la **IGP/DOP-IG** son las siguientes:

- Por lo que respecta a los vinos, **si no existe toda la información sobre fechas pertinentes**, **pertinente**, **puede consultarse** en **eAmbrosia**, **incluidos la fecha del registro y el extracto acceso al documento único y las especificaciones de producto de E-Bacchus**; **significó** las IG que la **DOP/IGP** en cuestión va **existir** o **existían** a **01/08/2009**. fecha en la que se **instauró** inscribió el primer registro. En el caso de las

P
D
F

Financiado por la Unión Europea
Financiado por la Unión Europea

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

4. NEW GENERATION GUIDELINES

 Edición completa ▾ Buscar directrices sobre marcas 🔎 Directrices sobre marcas ▾ Edición Reforma Legislativa II (2017) ▾ español ▾

- Introducción
- + Nota editorial e introducción general
- + Parte A Disposiciones generales
- x Parte B Examen**
 - + Sección 1 Procedimientos
 - + Sección 2 Formalidades
 - + Sección 3 Clasificación
 - x Section 4 Motivos de denegación absoluta**
 - + Capítulo 1 Principios generales
 - + Capítulo 2 Definición de MUE (artículo 1)
 - + Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo
 - + Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 5)
 - + Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales
 - + Capítulo 6 Formas u otras características
 - + Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público (artículo 8)
 - + Capítulo 8 Marcas que puedan inducir confusión (artículo 9)
 - x Capítulo 10 Marcas en conflicto con otra marca registrada**
 - 1 Artículo 7, apartado 1, letra j), de RMUE
 - + 2 Observaciones generales sobre

Directrices sobre marcas

③ > 3 DOP/IGP pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

Enseñar modificaciones ⏪

3.1 Fecha pertinente

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE se aplica únicamente a las DOP/IGP que se **hayan solicitado** antes de la MUE y sean **registradas** en el momento en que se examine la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una DOP/IGP son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica), y la de solicitud de protección de la DOP/IGP a la Comisión, respectivamente. Sin embargo, para las **bebidas espirituosas**, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 110/2008 considera la fecha pertinente como la fecha de entrada en vigor de la protección de la indicación geográfica de que se trate en el país de origen.

Con independencia de lo que anterior, y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de una DOP/IGP normalmente desembocan en su registro, **se formulará una objeción** cuando la DOP/IGP se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no esté registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si el solicitante de la MUE indica que la DOP/IGP en cuestión aún no ha sido registrada, se suspenderá el procedimiento después de consultar al solicitante, a la espera de los resultados del procedimiento de registro de la DOP/IGP.

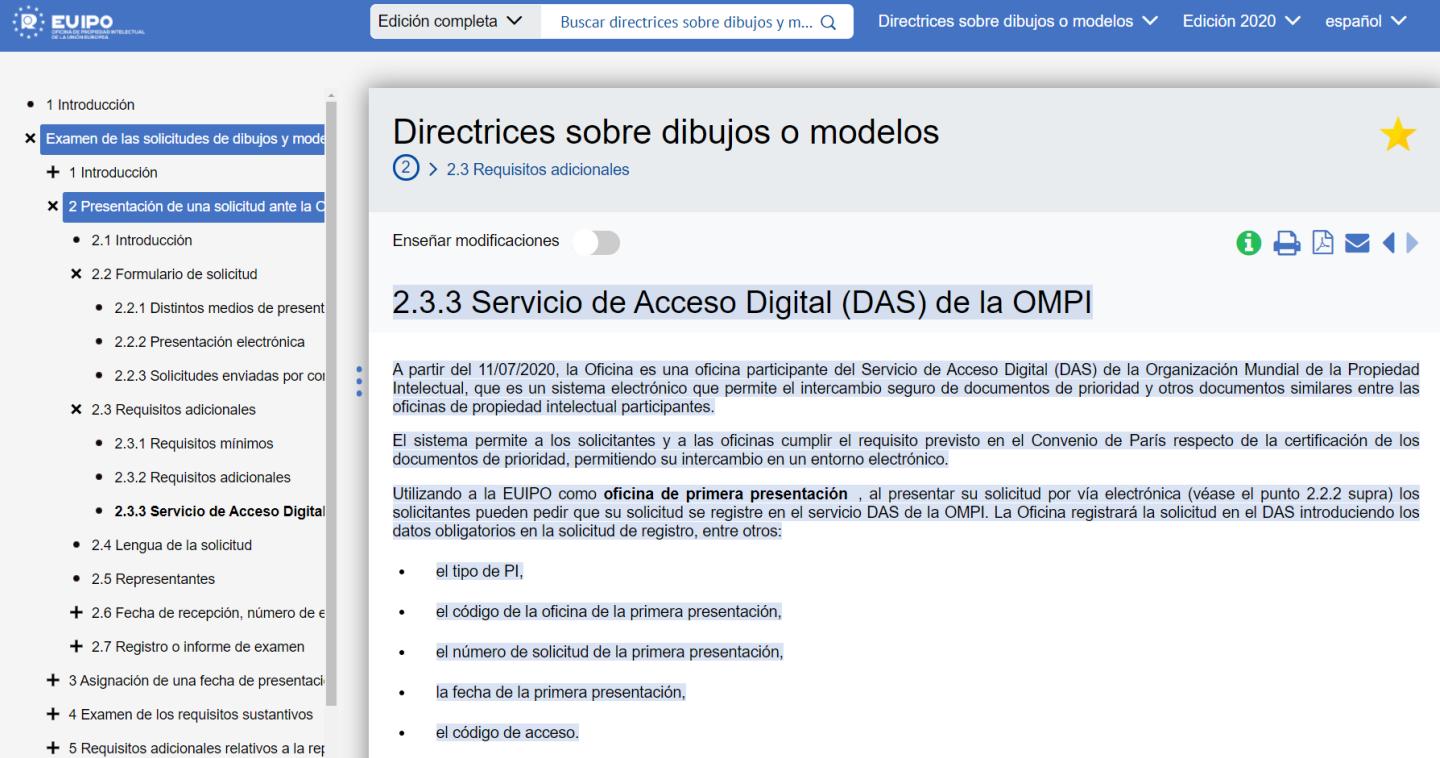
Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE si la DOP/IGP se solicitó **después** de la fecha de presentación (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la IGP/DOP son las siguientes.

- Por lo que respecta a los vinos, si no existe información sobre fechas pertinentes en el extracto de E-Bacchus, significa que la DOP/IGP en cuestión ya existía el 01/08/2009, fecha en la que se instauró el registro. En el caso de las DOP/IGP de vinos añadidas con posterioridad, el extracto de E-Bacchus incluye una referencia a la publicación en el Diario Oficial, en la que figura la información pertinente de la fecha de registro.



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia

4. NEW GENERATION GUIDELINES



The screenshot shows a navigation bar with links for 'Edición completa', 'Buscar directrices sobre dibujos y m...', 'Directrices sobre dibujos o modelos', 'Edición 2020', and 'español'. The main content area is titled 'Directrices sobre dibujos o modelos' with a yellow star icon. Below it, a section titled '2.3 Requisitos adicionales' is expanded. A sub-section titled '2.3.3 Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI' is highlighted in blue. The text discusses the DAS service starting from July 11, 2020, and provides details about the requirements for first presentation. A sidebar on the left contains a table of contents for the guidelines.

• 1 Introducción
x Examen de las solicitudes de dibujos y modelos
+ 1 Introducción
x 2 Presentación de una solicitud ante la Oficina
• 2.1 Introducción
x 2.2 Formulario de solicitud
• 2.2.1 Distintos medios de presentación
• 2.2.2 Presentación electrónica
• 2.2.3 Solicitudes enviadas por correo electrónico
x 2.3 Requisitos adicionales
• 2.3.1 Requisitos mínimos
• 2.3.2 Requisitos adicionales
• 2.3.3 Servicio de Acceso Digital
• 2.4 Lengua de la solicitud
• 2.5 Representantes
+ 2.6 Fecha de recepción, número de examen y resultado
+ 2.7 Registro o informe de examen
+ 3 Asignación de una fecha de presentación
+ 4 Examen de los requisitos sustantivos
+ 5 Requisitos adicionales relativos a la representación

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

PROYECTOS DE CONVERGENCIA: Prácticas comunes desarrolladas conjuntamente entre las oficinas de PI y los usuarios

- ❖ Centradas en las prácticas de examen → Sin necesidad de cambios legales
- ❖ Compromiso de implementación de las oficinas de PI participantes
- ❖ Facilidad de implementación → Disponible en todas las lenguas de la UE



INTRODUCCIÓN

**¿POR QUÉ SE
DESARROLLAN LOS
PROGRAMAS DE
CONVERGENCIA?**



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

2011

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015

2012

CP2 Convergencia
encabezados de clase

2013

CP1 Armonización de la
clasificación –
Indicaciones generales

2014

CP5 MR – riesgo de
confusión (impacto de
componentes no
distintivos o débiles)

2015

CP3 MA- marcas
figurativas contenido
palabras descriptivas/no-
distintivas

2016

PLAN
ESTRATÉGICO
2020

CP6
Representación
gráfica de
diseños

2017

CP7
Armonización
de Indicaciones
de productos

2018

CP11 – Nuevos tipos de marcas

2019

CP12 – Uso de la
prueba en los
procesos de
recurso

CP8 – Uso de la marca de
forma diferente a la
registrada

CP9 – Marcas
tridimensionales con
elementos verbales y/o
figurativos



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

Cuestionarios

Identificación de áreas de convergencia y divergencia entre Oficinas UE y Asociaciones de Usuarios



Publicaciones

Distribuir entre los socios la Comunicación sobre la Práctica Común

The screenshot shows the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) website. In the 'Practices' section, there is a list of documents. One document, titled 'Use of a Trade Mark in a form differing from the one registered', is circled in red. The page also includes links for TRADE MARKS, DESIGNS, and COMMON COMMUNICATIONS.

Reuniones en Grupos de Trabajo

Ejercicio de redacción entre los miembros del Grupo de Trabajo



Reuniones ad hoc

Videoconferencias con Oficinas y usuarios para aclarar dudas y diferentes puntos de vista

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

‘Comunicación común’

publicada

ONLINE



Convergencia
Principios de la Práctica Común
Programa de Convergencia
CP 3. Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos y no distintivos

Criterio
Si el elemento figurativo es una representación de los productos y/o servicios, o una relación directa con ellos

- > Un elemento figurativo se considera descriptivo y/o carente de carácter distintivo siempre que:
 - consista en una representación fiel del producto o servicio;
 - consista en una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aparta de forma significativa de la representación habitual de estos;

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

Práctica Común

Si el elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados:

- En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente e habitualmente en la actividad comercial en relación con los productos y servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en conjunto.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

--	--	--	--



5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

Inclusión en las directrices de la EUIPO

Ficha de Examen

- Parte C Oposición**
- + Sección 0 Introducción
- + Sección 1 Procedimiento de oposición
- Sección 2 Doble identidad y riesgo de confusión**
- + Capítulo 1 Principios generales
- + Capítulo 2 Comparación de los productos y servicios
- + Capítulo 3 Público destinatario y grado de atención
- Capítulo 4 Comparación de los signos**
- + 1 Principios generales de la comparación de las marcas
- 2 Identidad de los signos**
 - 2.1 El concepto de identidad
 - 2.2 Umbral para la constatación de identidad
 - 2.3 Identidad entre marcas denominativas
 - 2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas
 - 2.5 Identidad de marcas figurativas
 - 2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color**
- + 3 Similitud entre los signos
- + 4 Diferenciación de los signos
- + Capítulo 5 Carácter distintivo de la marca anterior
- + Capítulo 6 Otros factores
- + Capítulo 7 Anexación abusiva

2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color

En el marco de la Red europea de marcas, dibujos y modelos, la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han convenido en una práctica común relativa al alcance de la identidad de marcas anteriores en blanco y negro o en escala de grises con las versiones coloreadas del mismo signo.

Con arreglo a esta práctica convergente, las **diferencias** entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versión coloreada del mismo signo **serán percibidas normalmente** por el consumidor medio, con la consecuencia de que las marcas en cuestión no se consideran idénticas. Únicamente en **circunstancias excepcionales** los signos se considerarán idénticos; a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de los matices sean tan **insignificantes** que un consumidor razonablemente atento las percibirá solo examinando las marcas colocadas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las diferencias en el color de los signos en cuestión deberán ser apenas apreciables por un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias **significativas**, con la consecuencia de la ausencia de identidad:

Signo anterior	Signo impugnado
	

Inclusión en las directrices de la EUIPO

- 1 Introducción
- x Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios**
 - + 1 Introducción
 - + 2 Presentación de una solicitud ante la Oficina
 - x 3 Asignación de una fecha de presentación**
 - 3.1 Solicitud de registro
 - 3.2 Información que identifica al solicitante
 - x 3.3 Representación del dibujo o modelo adecuada p**
 - 3.3.1 Requisitos generales
 - 3.3.2 Fondo neutro**
 - 3.3.3 Dibujos o modelos con retoques a tinta o l
 - + 3.3.4 Calidad
 - 3.3.5 Muestras
 - + 4 Examen de los requisitos sustantivos
 - + 5 Requisitos adicionales relativos a la representación d
 - + 6 Elementos adicionales que una solicitud debe o pued
 - + 7 Solicitudes múltiples
 - + 8 Pago de las tasas
 - + 9 Retiradas y correcciones

3.3.2 Fondo neutro

El fondo de una perspectiva se considerará neutro siempre que el dibujo o modelo que se muestre en la misma se distinga claramente de su entorno, sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio o decoración cuya inclusión en la reproducción pudiera provocar dudas sobre la protección solicitada (16/04/2012, R 2230/2011-3, Webcams, § 11-12).

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un fondo «vacío» (véase el punto 5.2.10 *infra*). Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable (13/09/2017, R 1211/2016-3, Tavoli, § 61).

La Oficina y una serie de oficinas de propiedad intelectual de la Unión Europea han acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (CP6).

De conformidad con la práctica común (CP6), deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examine si un fondo es neutro: color, contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuación en relación con estos aspectos han sido tomados de la práctica común (CP6), donde también se incluyen otros ejemplos.

Siempre se acepta un único color o un color predominante de fondo si este destaca en relación con los colores del dibujo o modelo.

Ejemplos de un color de fondo único o predominante aceptable

Dibujo o modelo austriaco caducado n.º 1747/1999	DMC n.º 2 333 484-0001
	

Ejemplos de un color de fondo único o predominante inadmisible

Ejemplo de la CP6	Ejemplo de la CP6
	





PREGUNTAS





THANK YOU



@IPKey_EU