



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





1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



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

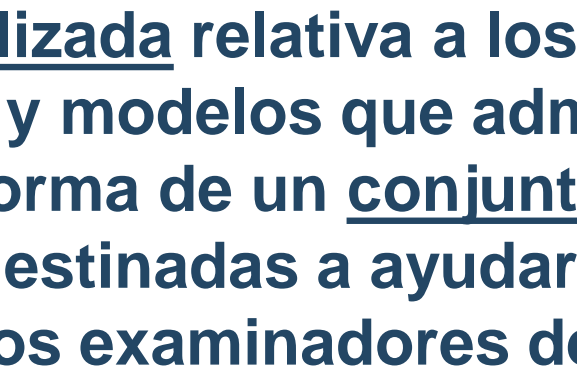


1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

- 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 usuario 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

2014

DIRECTRICES

Enfoque externo



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Fuente única sobre la práctica de la EUIPO

PARTES COMPARTIDAS

MUE

DISEÑOS



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

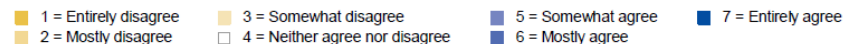
1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



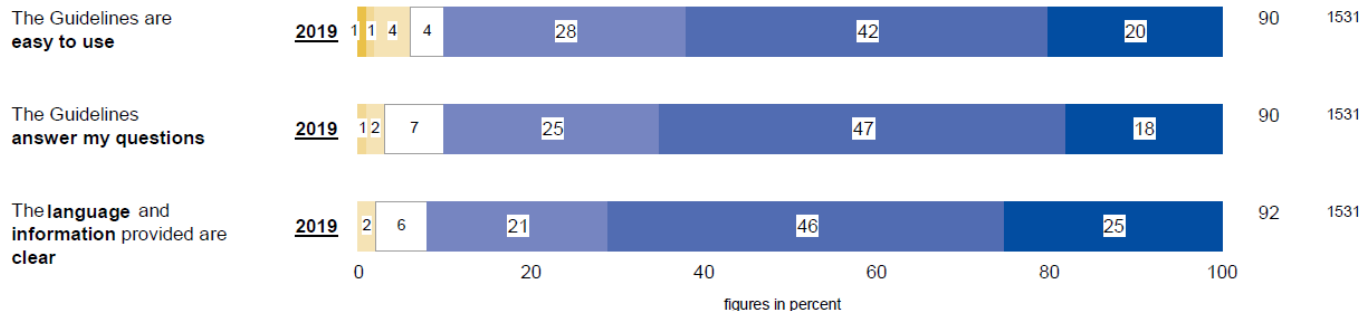
1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Perception Guidelines

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



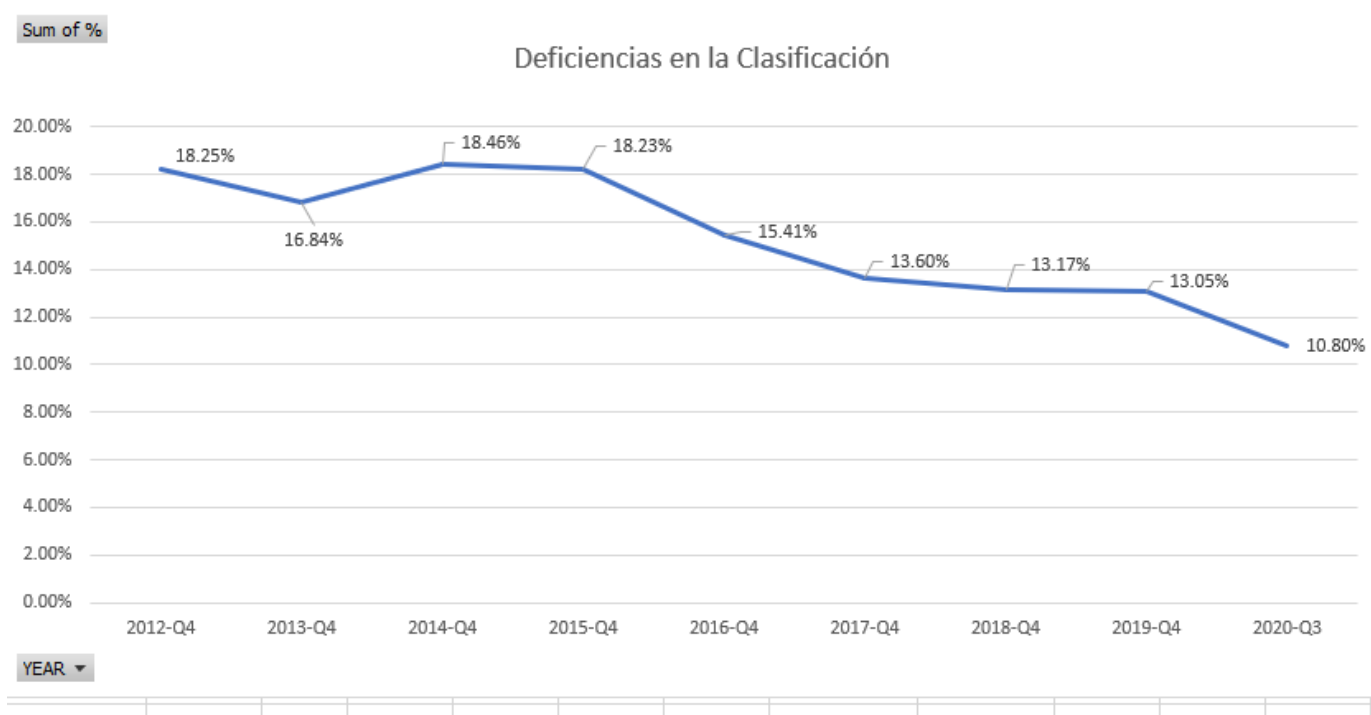
Combined score n=



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



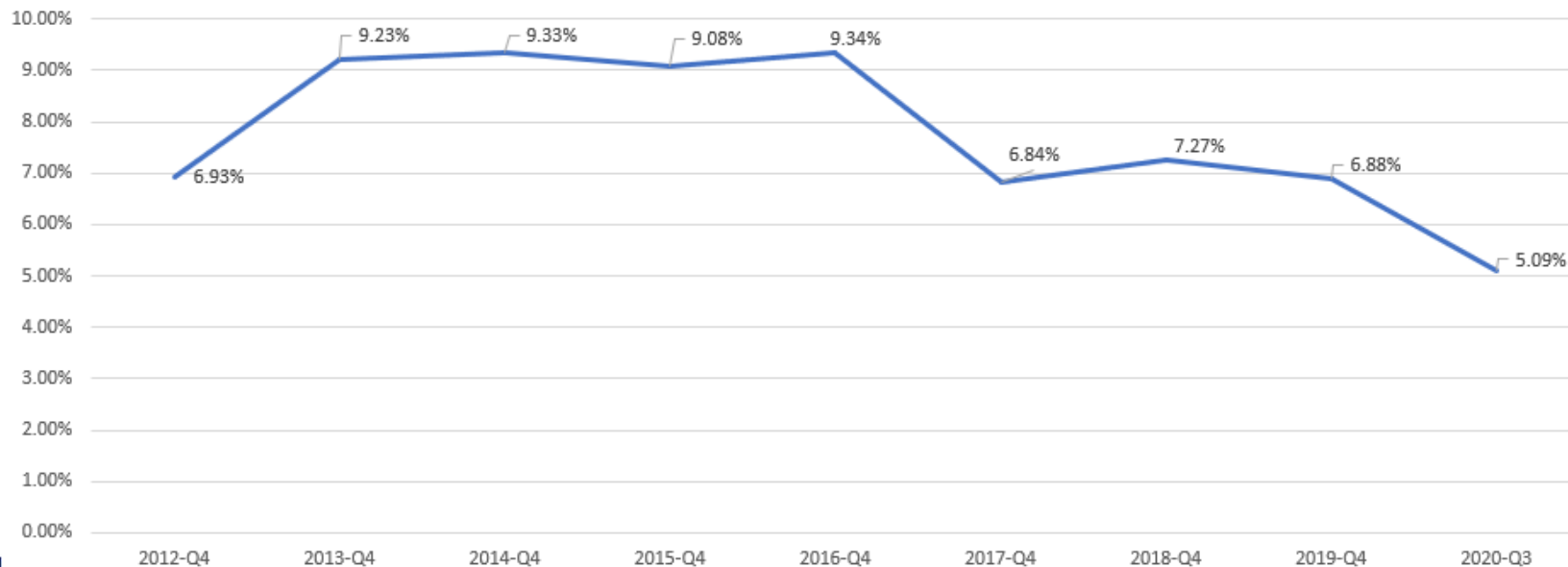
1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO



1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO

Sum of AG Objection Rate

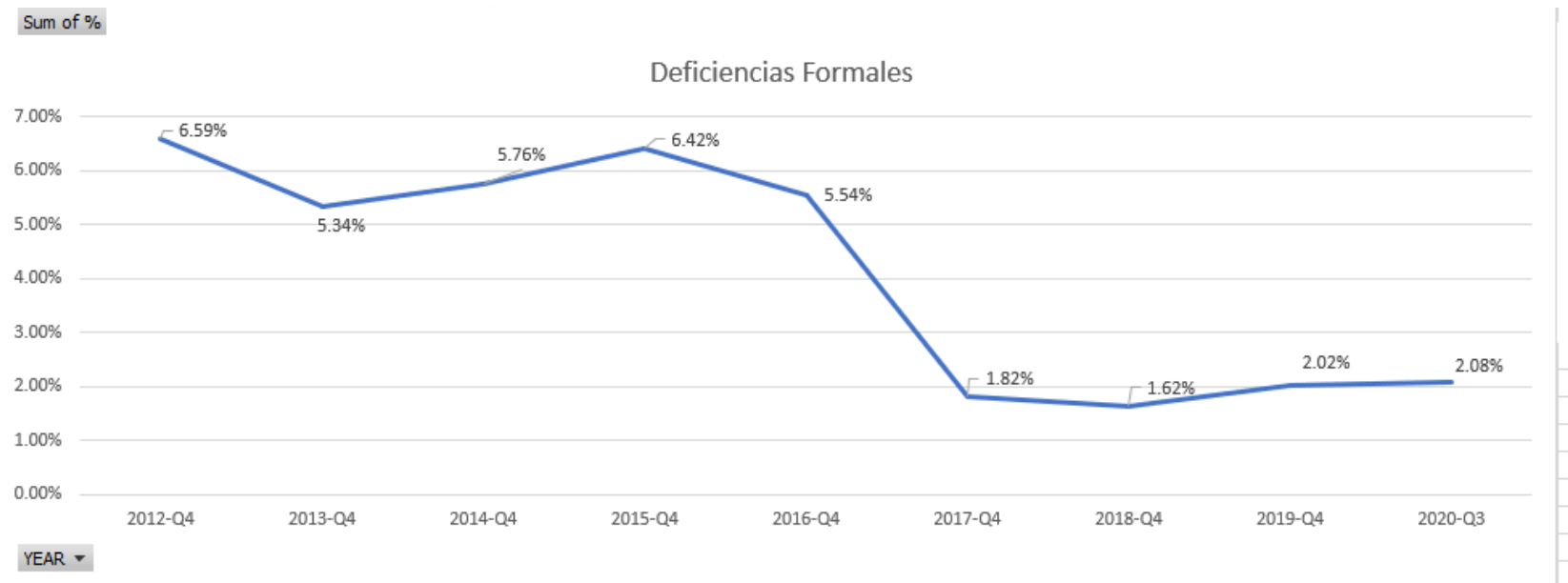
Objeciones Motivos Absolutos



Financiado por la Unión
Financiado pela União E

YEAR ▾

1. LAS DIRECTRICES DE LA EUIPO





2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO



2. LOS CÍRCULOS DE CONOCIMIENTO



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



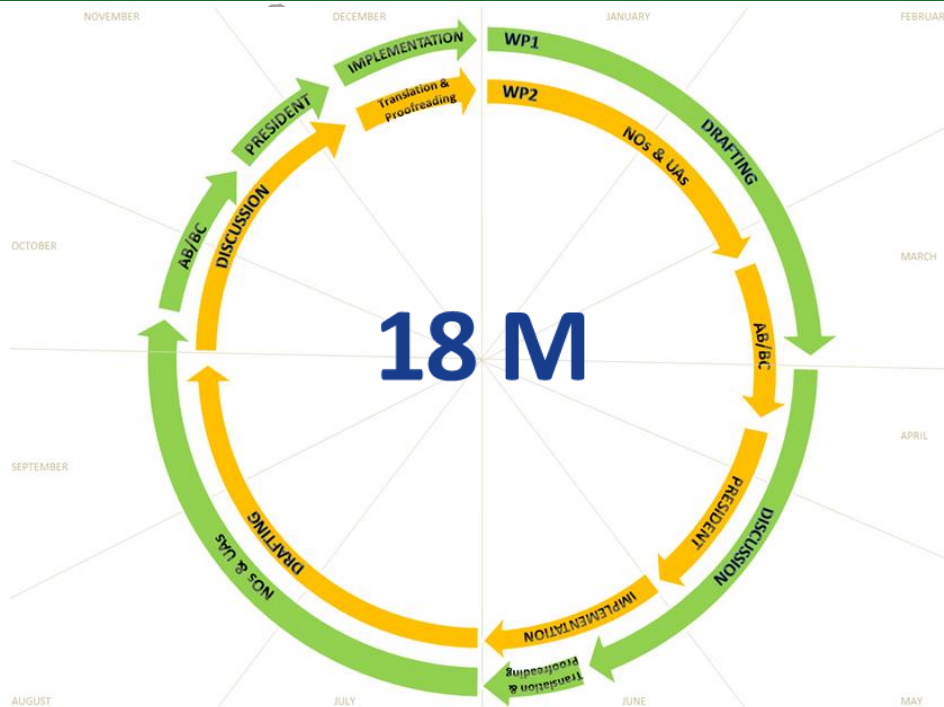
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

Características del ciclo de revisión:

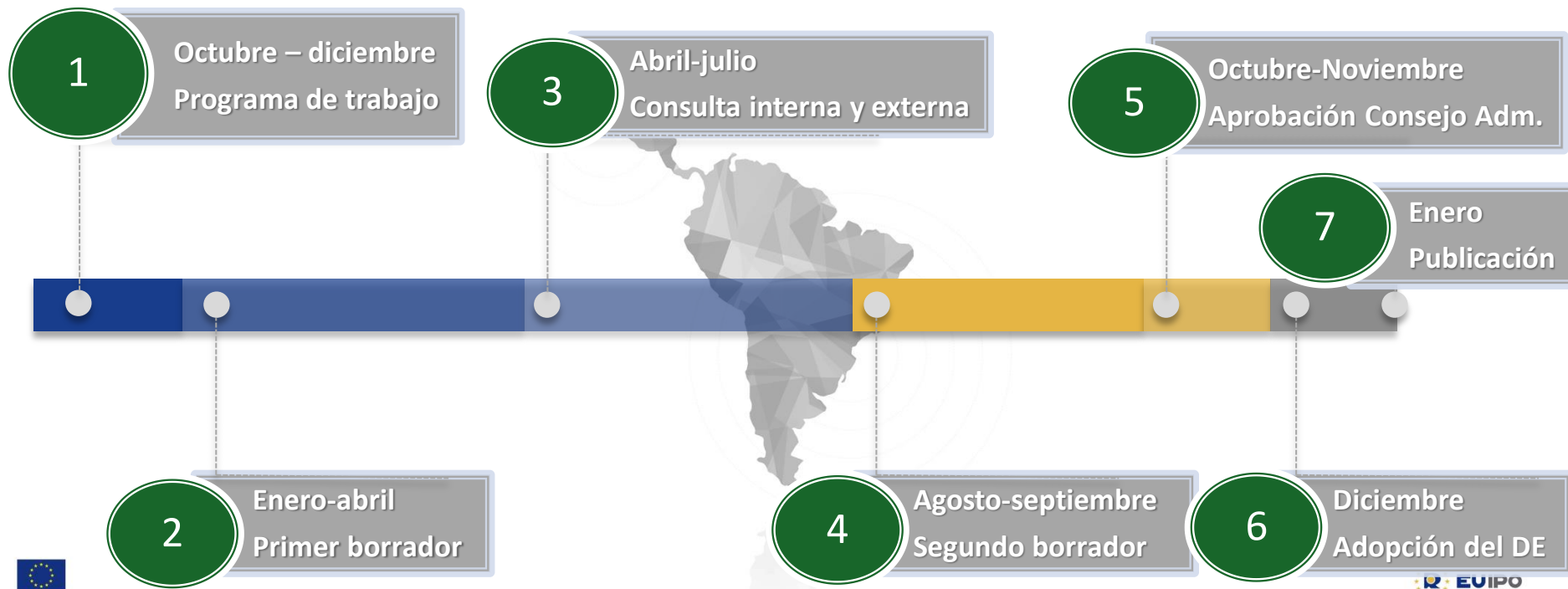
1. Cíclico
2. Abierto
3. Flexible



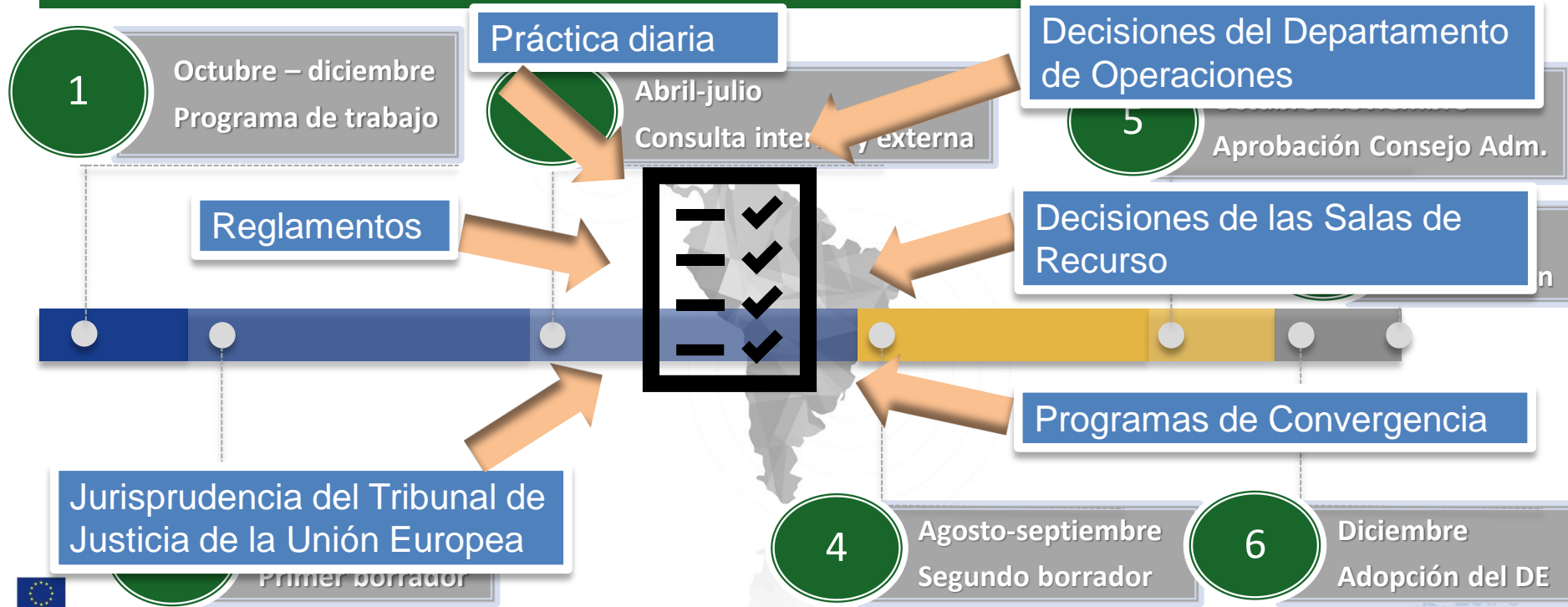
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

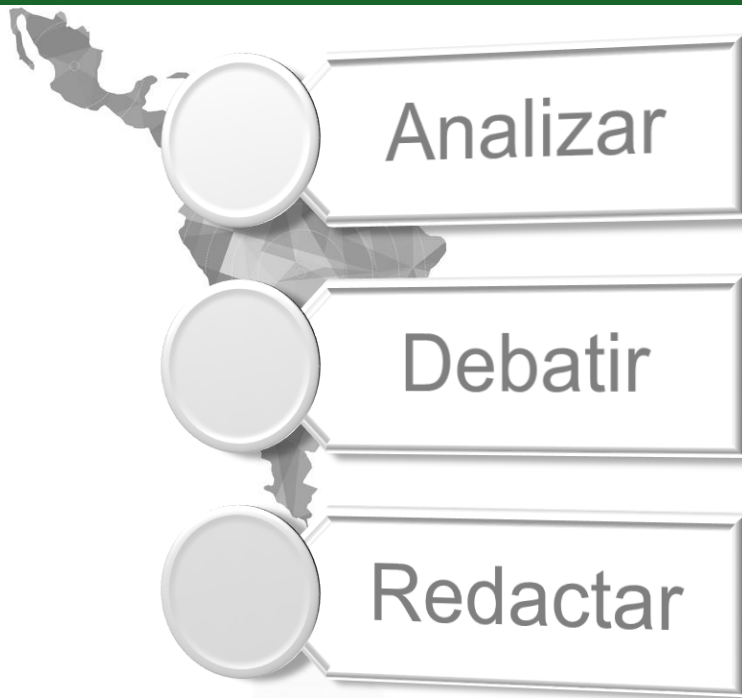


3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



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

3

Abril-julio
Consulta interna y externa



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 ~~14-XX de diciembre-XX de 2014~~ ~~20XX~~ (Decisión n.º EX-2014-X4), y entraron en vigor el ~~XX+ 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.~~

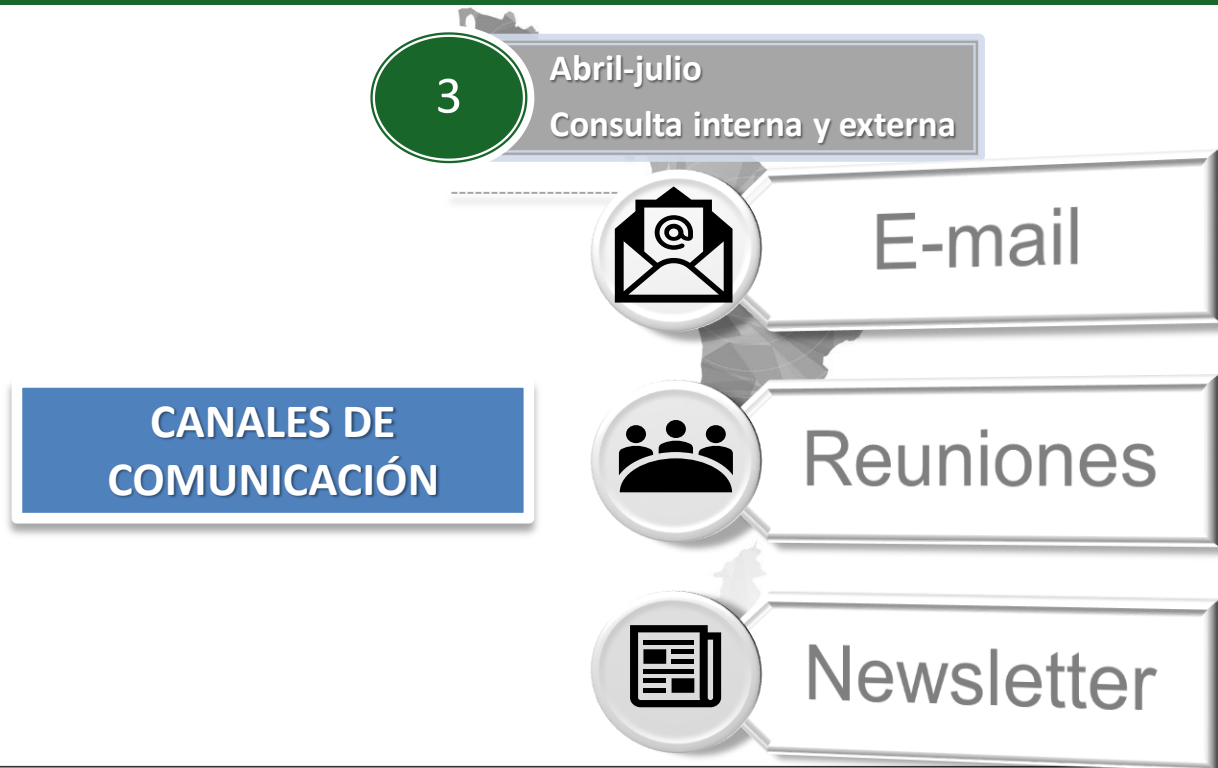
Las Directrices de la Oficina pueden consultarse en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (alemán, español, francés, inglés e italiano), ya sea en sus versiones finales limpias o en versiones con control de cambios. En la versión en HTML de las Directrices, se accede a la versión con control de cambios seleccionando la pestaña «Enseñar 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](#).



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

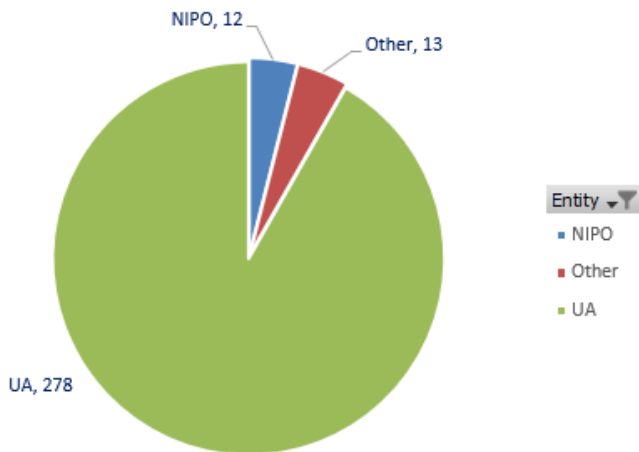
3

Abril-julio
 Consulta interna y externa

Wo... ▼

Count of Doc.

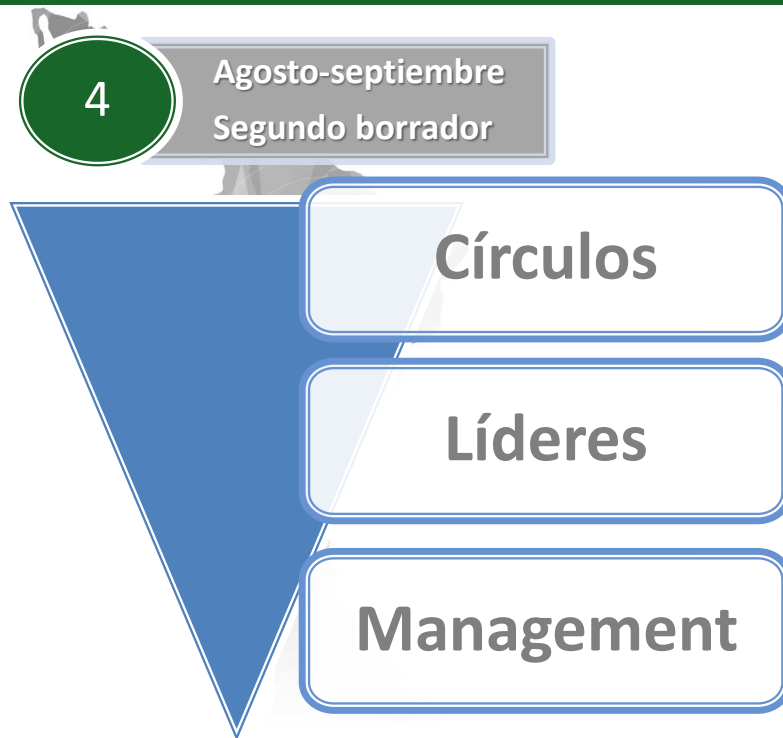
Number of comments by entity



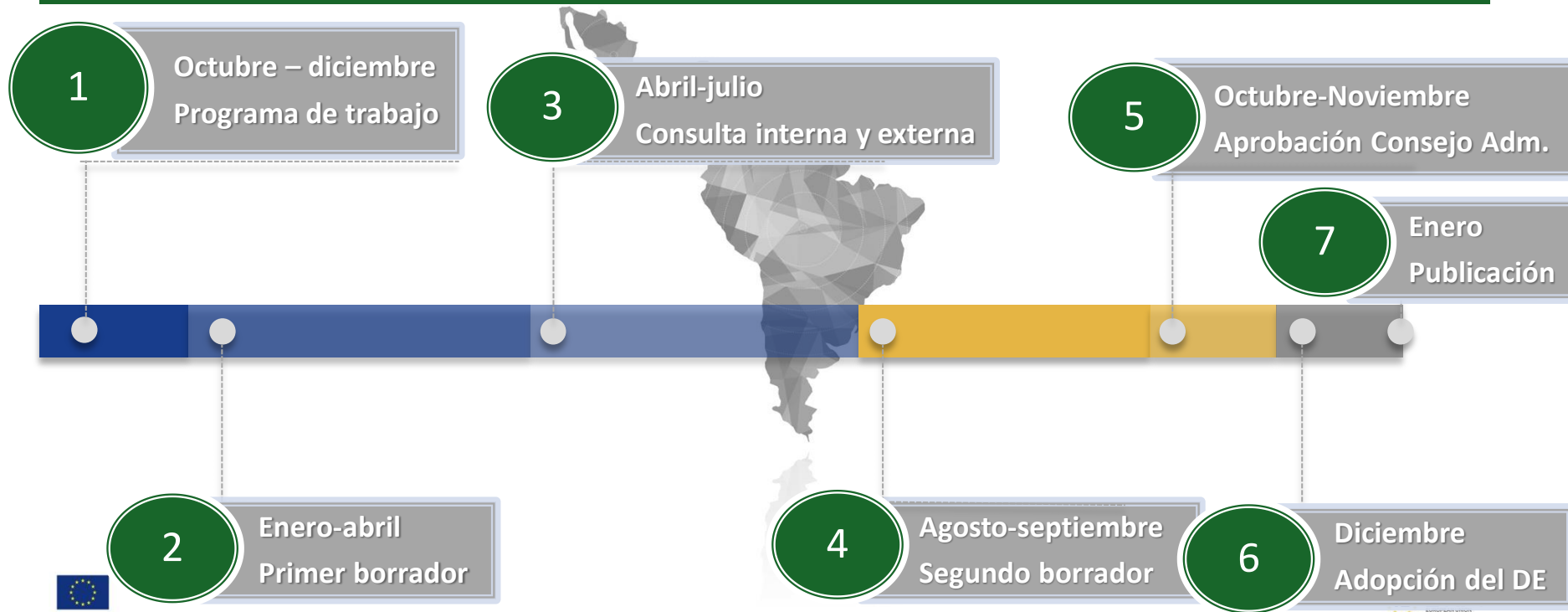
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



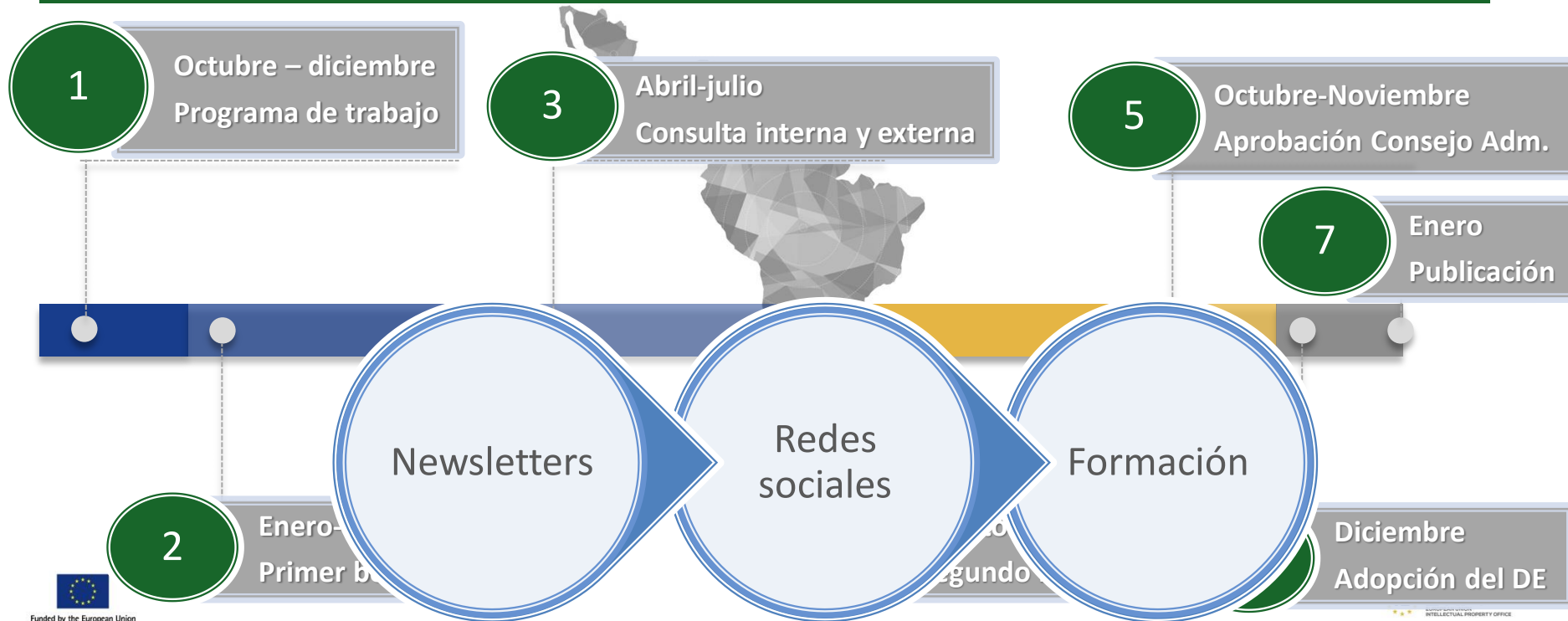
3. EL CICLO DE REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES



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



4. NEW GENERATION GUIDELINES



4. NEW GENERATION GUIDELINES

The screenshot shows the EUIPO website interface with the following elements:

- Top navigation: Inicio, Marcas, Dibujos y modelos, Derecho y práctica, Aprendizaje, Sobre la EUIPO.
- Search bar: eSearch plus, Buscar texto, Buscar.
- Services in line: Servicios en línea.
- COVID-19 updates: Continually updated information on the measures taken by the EUIPO. End of extension period: new Guidance Note on time limits.
- Navigation tabs: Marcas, Dibujos y modelos, Strategy, Aprendizaje, Observatorio.
- Bottom navigation: Derecho y práctica (highlighted with a red box), which includes sub-tabs: Práctica (highlighted with a red box), Mediación, and Brexit.



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

Repositorio



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

The screenshot shows the EUIPO website interface. On the left, a vertical red arrow labeled 'N A V E G A C I Ó N' points to the navigation menu. The menu includes sections like '1 Introducción', 'Parte A Disposiciones generales', and 'Parte B Examen', with 'Sección 4 Motivos de denegación absoluta' selected. The main content area is titled 'Directrices sobre marcas' and shows a search bar with 'BÚSQUDA' above it. The page content includes a table of contents and a list of articles, with 'MODIFICACIONES' highlighted above the first article. On the right, a vertical red arrow labeled 'P D F' points to a PDF icon in the document toolbar. At the top right, a dropdown menu shows 'español' with 'MULTILINGÜE' above it.

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 **Sección 4 Motivos de denegación absoluta**

+ Capítulo 1 Principios generales

+ Capítulo 2 Definición de MUE (artículo 17)

+ Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo (artículo 7)

+ Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7)

+ Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7)

+ Capítulo 6 Formas u otras características (artículo 7)

+ Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público (artículo 7)

+ Capítulo 8 Marcas que puedan inducir a error (artículo 7)

+ Capítulo 9 Marcas en conflicto con derechos de terceros (artículo 7)

x Capítulo 10 Marcas en conflicto con derechos de propiedad intelectual (artículo 7)

• 1 Artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (artículo 7)

+ 2 Observaciones generales sobre el artículo 7 (artículo 7)

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.



4. NEW GENERATION GUIDELINES







 EUIPO
OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
Edición completa ▾
Buscar directrices sobre dibujos y m... Q
Directrices sobre dibujos o modelos ▾
Edición 2020 ▾
español ▾

- 1 Introducción
- ✕ Examen de las solicitudes de dibujos y modelos
 - + 1 Introducción
 - ✕ 2 Presentación de una solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual
 - 2.1 Introducción
 - ✕ 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
 - ✕ 2.3 Requisitos adicionales
 - 2.3.1 Requisitos mínimos
 - 2.3.2 Requisitos adicionales
 - 2.3.3 Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI
 - 2.4 Lengua de la solicitud
 - 2.5 Representantes
 - + 2.6 Fecha de recepción, número de expediente
 - + 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

Directrices sobre dibujos o modelos ★

② > 2.3 Requisitos adicionales

Enseñar modificaciones

2.3.3 Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI

A partir del 11/07/2020, la Oficina es una oficina participante del Servicio de Acceso Digital (DAS) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un sistema electrónico que permite el intercambio seguro de documentos de prioridad y otros documentos similares entre las oficinas de propiedad intelectual participantes.

El sistema permite a los solicitantes y a las oficinas cumplir el requisito previsto en el Convenio de París respecto de la certificación de los documentos de prioridad, permitiendo su intercambio en un entorno electrónico.

Utilizando a la EUIPO como **oficina de primera presentación**, al presentar su solicitud por vía electrónica (véase el punto 2.2.2 supra) los solicitantes pueden pedir que su solicitud se registre en el servicio DAS de la OMPI. La Oficina registrará la solicitud en el DAS introduciendo los datos obligatorios en la solicitud de registro, entre otros:

- el tipo de PI,
- el código de la oficina de la primera presentación,
- el número de solicitud de la primera presentación,
- la fecha de la primera presentación,
- el código de acceso.

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES



5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

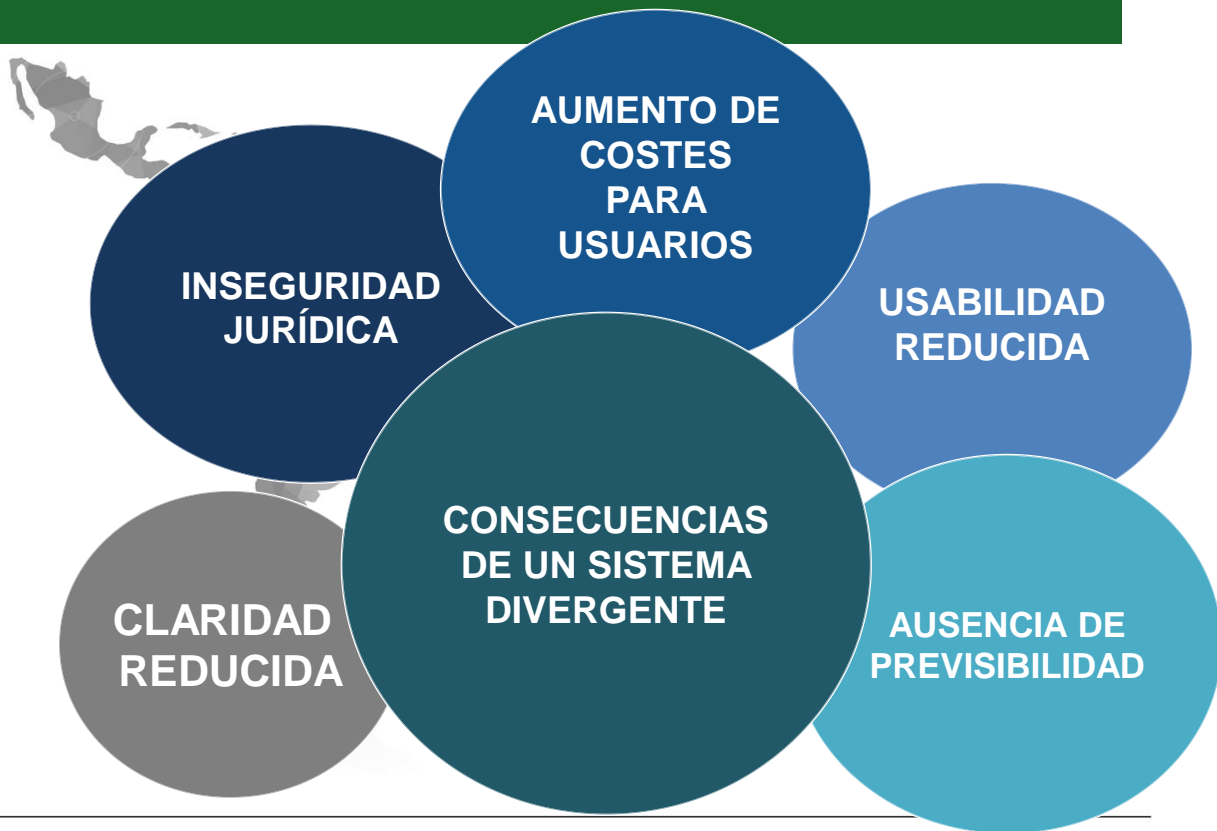
PROYECTOS DE CONVERGENCIA: Prácticas comunes desarrolladas conjuntamente entre las oficinas de PI y los usuarios

- ❖ 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**

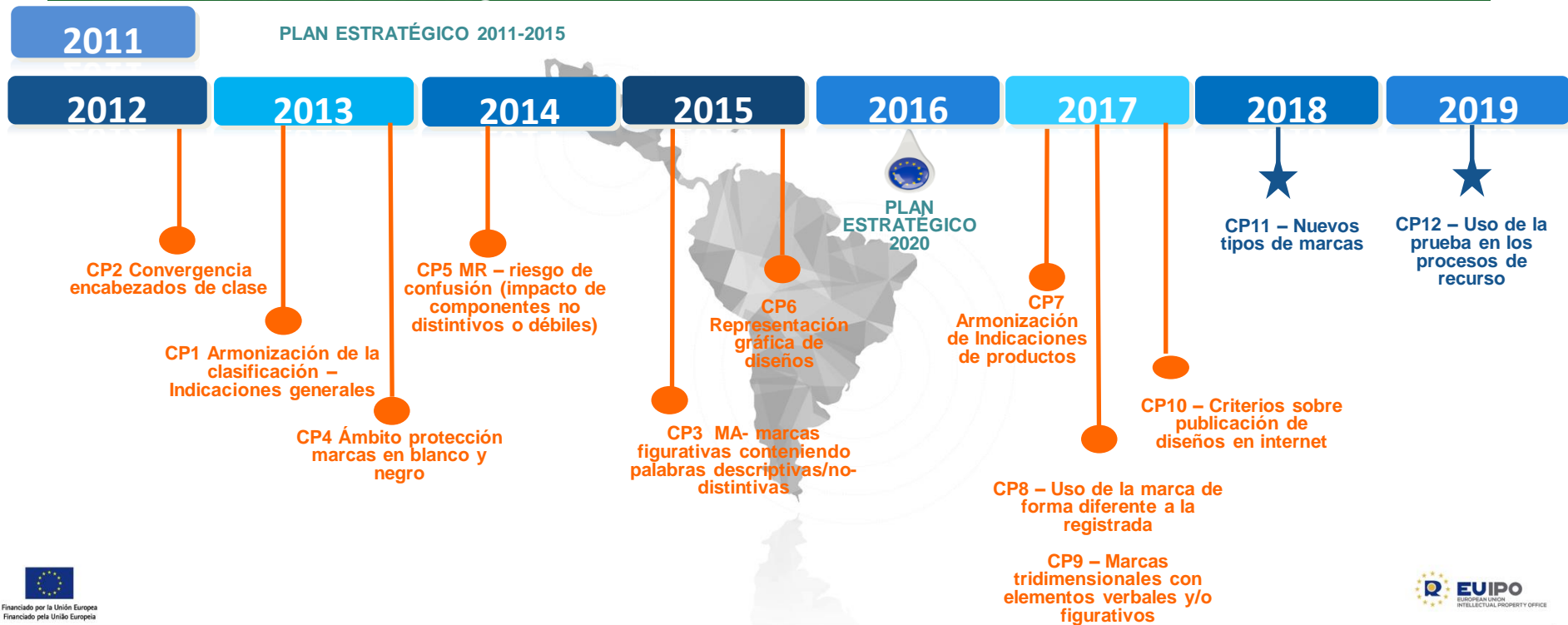


INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ SE
DESARROLLAN LOS
PROGRAMAS DE
CONVERGENCIA?



5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES



5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

Questionarios

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

Publicaciones

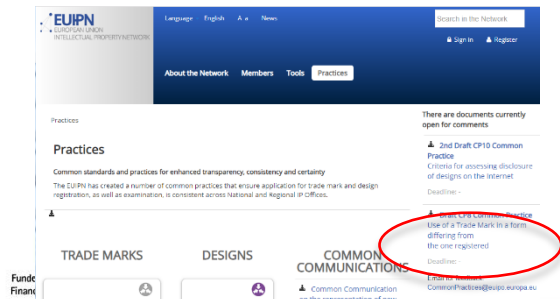
Distribuir entre los socios la Comunicación sobre la Práctica Común

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



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

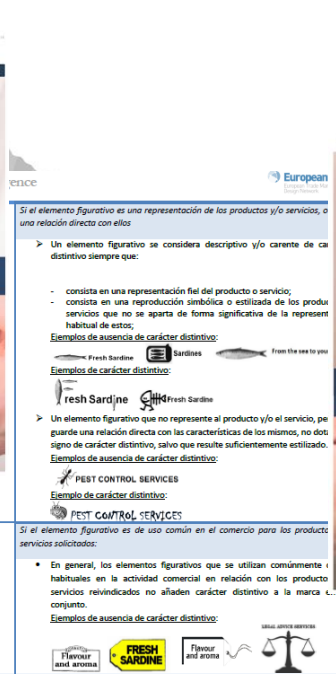
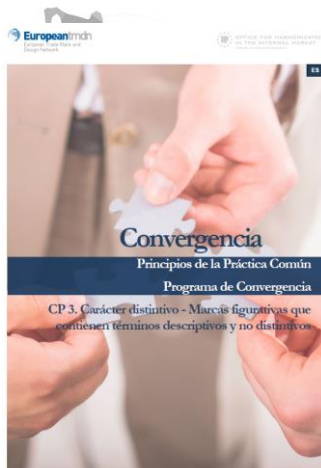
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

‘Comunicación común’

publicada

ONLINE



5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

Inclusión en las directrices de la EUIPO



- Parte B 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 las versiones coloreadas del mismo signo.**
 - 3 Similitud entre los signos
 - 4 Diferenciación de los signos
 - Capítulo 5 Carácter distintivo de la marca anterior
 - Capítulo 6 Otros factores
 - Capítulo 7 Asociación global

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
	

5. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIRECTRICES Y LAS PRÁCTICAS COMUNES

Inclusión en las directrices de la EUIPO

- 1 Introducción
- ✗ Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios
 - + 1 Introducción
 - + 2 Presentación de una solicitud ante la Oficina
 - ✗ 3 Asignación de una fecha de presentación
 - 3.1 Solicitud de registro
 - 3.2 Información que identifica al solicitante
 - ✗ 3.3 Representación del dibujo o modelo adecuada
 - 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).


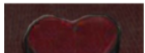
De conformidad con la práctica común (CP6), deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examine si un fondo es neutro: color, contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuación en relación con estos aspectos han sido tomados de la práctica común (CP6), donde también se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

Ejemplo de la CP6	Ejemplo de la CP6
	



PREGUNTAS





THANK YOU

 @IPKey_EU

