



Taller virtual sobre marcas : marcas de posición y tridimensionales - la práctica europea

Thom Clark | 19 de marzo 2024

www.ipkey.eu



Taller virtual sobre marcas : marcas de posición y tridimensionales - la práctica europea

Thom Clark | 19 de marzo 2024



Antes de empezar...



Antes de empezar...

Desde el 1 de octubre de 2017 se han presentado casi 900.000 marcas europeas

Cuántas de ellas eran marcas tridimensionales ?

Y cuántas marcas de posición ?



Antes de empezar...

Desde el 1 de octubre de 2017 se han presentado casi 900.000 marcas europeas

2,558 marcas tridimensionales

435 marcas de posición



Contenido

Marcas tridimensionales

- Definiciones
- Formalidades
- PC9 (programa de convergencia)
- Motivos absolutos

Marcas de posición

- Definiciones
- Formalidades
- Motivos absolutos



Marcas tridimensionales



Marcas tridimensionales

Definiciones



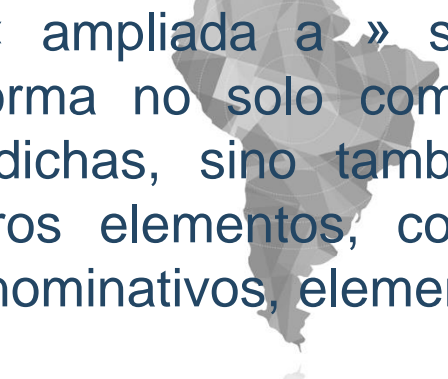
Marcas tridimensionales : definiciones

“,, , una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma)”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.c



Marcas tridimensionales : definiciones



“El término « ampliada a » significa que las marcas de forma no solo comprenden formas propiamente dichas, sino también formas que contengan otros elementos, como pueden ser elementos denominativos, elementos figurativos o etiquetas.”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,3 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : definiciones



“la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica.”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.c



Marcas tridimensionales

Formalidades



Marcas tridimensionales : formalidades

“la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica.

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.c



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Marcas tridimensionales : formalidades

“la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.c



Marcas tridimensionales : formalidades


“El significado de representación gráfica se amplía al uso de nuevas tecnologías, de modo que se permite la presentación de imágenes generadas por ordenador o dibujos o modelos animados en los formatos de archivo siguientes: OBJ, STL y X3D, con un tamaño máximo de 20 MB.”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,3 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : formalidades



 Mueva la vista dinámica en 3D con el ratón o el teclado para cambiar la perspectiva de la cámara o utilice los siguientes controles.



Mover cámara

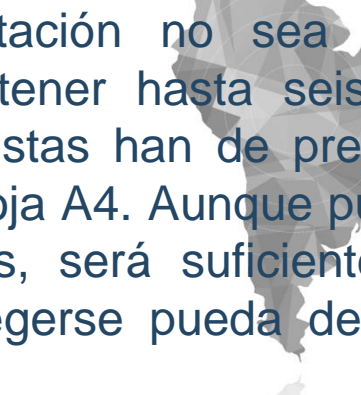


Zoom

MUE 017924310



Marcas tridimensionales : formalidades



“Cuando la representación no sea una imagen generada por ordenador, podrá contener hasta seis perspectivas de la misma forma. Las distintas vistas han de presentarse en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4. Aunque pueden presentarse hasta seis perspectivas diferentes, será suficiente una sola vista cuando la forma que debe protegerse pueda determinarse desde esa única vista.”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,3 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : formalidades



MUE 18016159



Marcas tridimensionales : formalidades



MUE 18647879

Clase 9: *conectores, cables, y sus
componentes*

MUE 18647882

Clase 9: *conectores, cables, y sus
componentes*



Marcas tridimensionales

PC9 (Programa de convergencia)



Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)

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



Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)

“Si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo por sí mismo, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto.”

CP9: Principios comunes: Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto

Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)

“El tamaño y proporción de los elementos denominativos y figurativos, su contraste con respecto a la forma, y su posición real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo. ”

CP9: Principios comunes: Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto

Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)



Clase 14 : *relojes*



Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)



A pesar del pequeño tamaño de los elementos denominativos en proporción a las formas no distintivas, el signo en su conjunto es distintivo, ya que los elementos denominativos pueden identificarse como elementos distintivos en la representación, lo que hace que el signo en su conjunto sea distintivo.



Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)

Clase 11 : *tostadores*



Marcas tridimensionales : PC9 (Programa de convergencia)

PC9 (Programa de convergencia)

El elemento figurativo grabado no tiene un contraste suficiente con respecto a la forma y, por tanto, no puede identificarse claramente en la representación. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.




Marcas tridimensionales

Motivos absolutos



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

- 
1. Se denegará el registro de:
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7

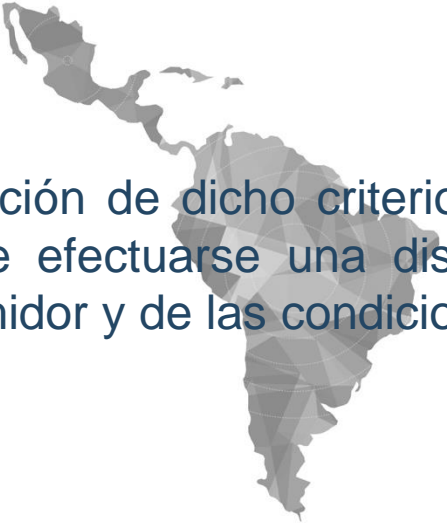


Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Marcas sin carácter distintivo



Marcas tridimensionales : motivos absolutos



A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, 3 Marcas sin carácter distintivo, 10 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Para los signos consistentes en la forma del propio producto no se aplican criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, 3 Marcas sin carácter distintivo, 10 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

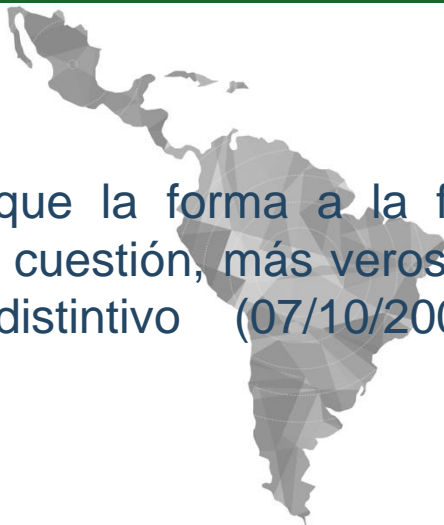
Para considerarse distintiva, la forma debe alejarse significativamente de aquella que espera el consumidor; en otras palabras, debe diferenciarse significativamente de la norma o de los usos del sector para que el consumidor pueda identificar los productos simplemente por su forma.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, 3 Marcas sin carácter distintivo, 10 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31).



Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, 3 Marcas sin carácter distintivo, 10 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Las marcas de forma se pueden agrupar en tres categorías:

- formas que no guardan relación con los productos y servicios propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos;
- la forma del embalaje o del envase.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, 3 Marcas sin carácter distintivo, 10 Marcas de forma



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos.



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos.

MUE 18641351

Clase 11: *estufas de calefacción eléctricas; estufas de calefacción de gas*

Rechazado



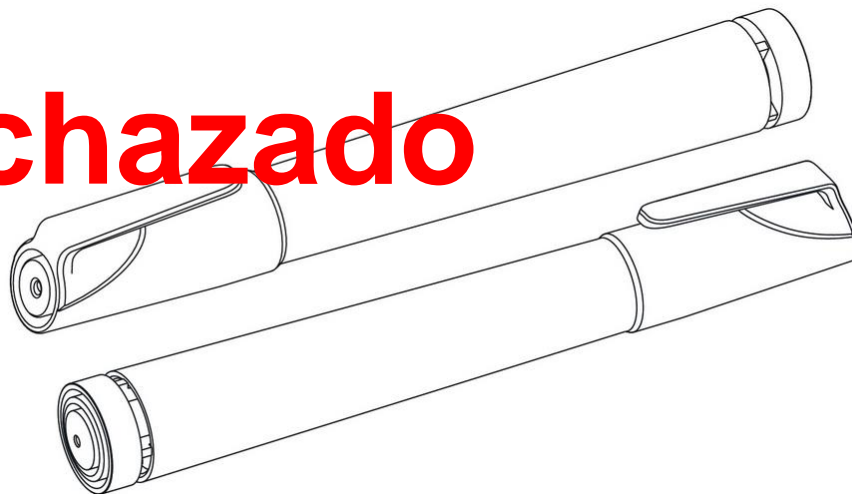
Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos.

MUE 18729823

Clase 16: *Instrumentos de escritura*

Rechazado



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase



MUE 018686475

Clase 21: *botellas*

Clase 33: *vino*



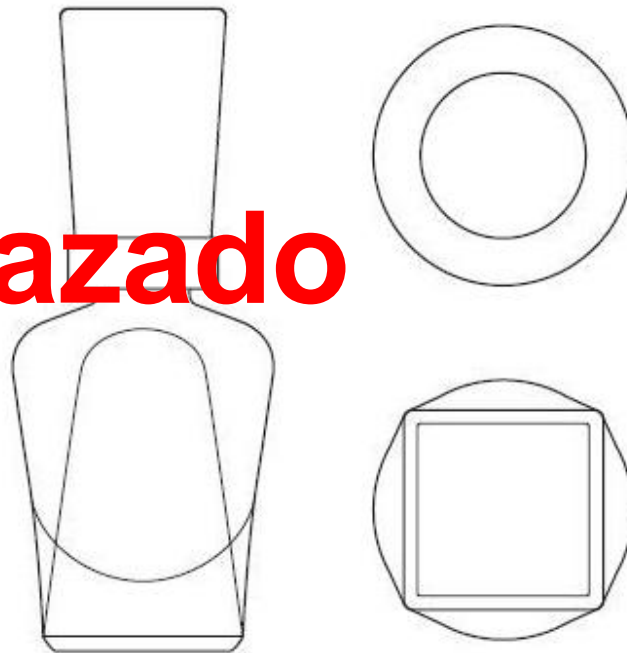
Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase

MUE 18763995

Clase 3: *laca de uñas*

Rechazado

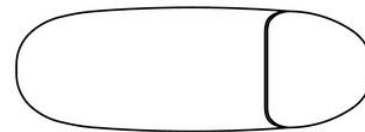
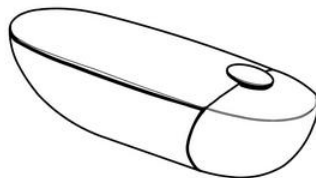


Marcas tridimensionales : motivos absolutos

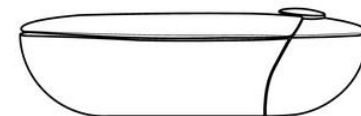
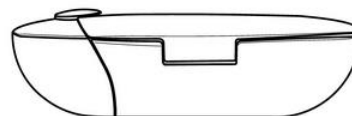
La forma del embalaje o del envase



MUE 01795866



Clase 3: *Lápices de labios*
[pintalabios].



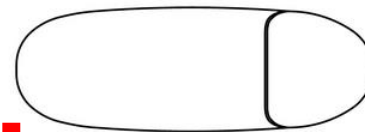
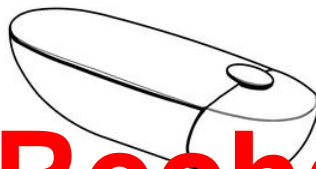
Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase

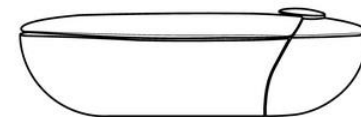
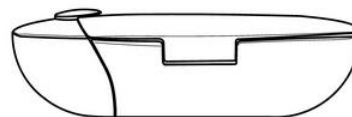


MUE 01795866

Rechazado



Clase 3: *Lápices de labios*
[pintalabios].

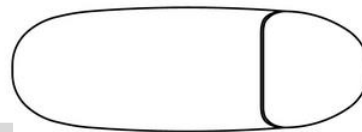


Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase



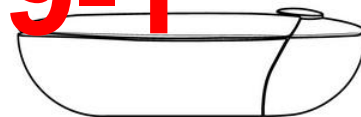
MUE 01795866



Rechazado

Clase 3: *Líquidos de labios*
[pintalabios].

Recurso R2292/2019-1



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

La forma del embalaje o del envase



MUE 01795866



Rechazado
Recurso R2292/2019-1

Clase 3: *Lápices de labios*
[pintalabios].



Tribunal general
T-488/20



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

T-488/20

En efecto, esta forma puede considerarse de fantasía para un rojo con lavar y difiere por ello de manera significativa de la norma y de los usos del sector de que se trate. §55

El público pertinente se verá sorprendido por esta forma fácilmente memorizable, que puede indicar el origen de los productos de que se trata. §57



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7.1.e



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

1 Se denegará el registro de:

e) signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7

Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Objetivo del artículo 7(1)(e) en general:

evitar que los derechos exclusivos y permanentes que proporciona una marca puedan servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos de PI como las patentes y los dibujos o modelos que el legislador de la Unión ha querido someter a plazos de caducida

(18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20;
14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43;
06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

1 Se denegará el registro de:

e) signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7

Marcas tridimensionales : motivos absolutos

1 Se denegará el registro de:

e) signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7

Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Artículo 7(1)(e)(ii)

Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto u otra(s) característica(s) necesaria(s) para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma (o las otras características) respondan a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.

la presencia de elementos arbitrarios menores no cambiará esta conclusión.

(C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 52;).



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Artículo 7(1)(e)(ii)

Identificar las características esenciales del signo. La evaluación puede basarse

- en la impresión de conjunto producida directamente por el signo;
- en un examen sucesivo de cada uno de los componentes;
- en un simple análisis visual o en un examen detallado que tenga en cuenta, por ejemplo, encuestas, dictámenes de expertos, patentes, etc.

Marcas tridimensionales : motivos absolutos



MUE 18647879

Clase 9: *conectores, cables, y sus componentes*

MUE 18647882

Clase 9: *conectores, cables, y sus componentes*



Marcas tridimensionales : motivos absolutos



MUE 018018798

Clase 9: *Fundas para tabletas; Fundas para portátiles....*

Rechazado



Marcas tridimensionales : motivos absolutos



MUE 018018798

Clase 9: *Fundas para tabletas; Fundas para portátiles....*

Recurso R503/2021-3



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

1 Se denegará el registro de:

e) signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, artículo 7

Marcas tridimensionales : motivos absolutos

Artículo 7(1)(e)(iii)

El concepto de «valor» debe interpretarse no solo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren fundamentalmente debido a su forma particular o a otra característica particular.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 6 formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos, 4 Forma u otra característica que afecta al valor sustancial del producto



Marcas tridimensionales : motivos absolutos

MUE 17996064

Clase 9: *Altavoces vibratorios portátiles;
receptores de audio; aparatos de
reproducción de sonido..*

Accepted



Marcas de posición



Marcas de posición

Definiciones



Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Marcas de posición : definiciones

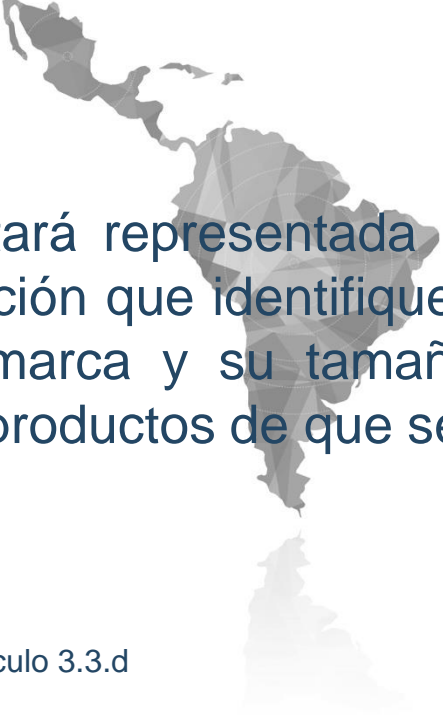


“... una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición)”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Marcas de posición : definiciones



“... la marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Marcas de posición : definiciones

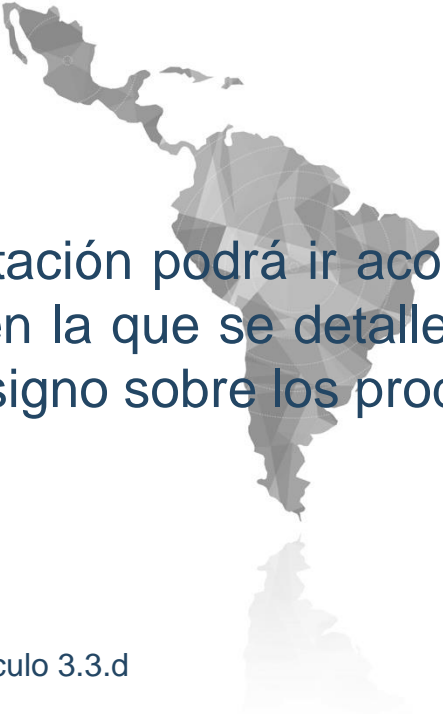


“Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.”

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Marcas de posición : definiciones

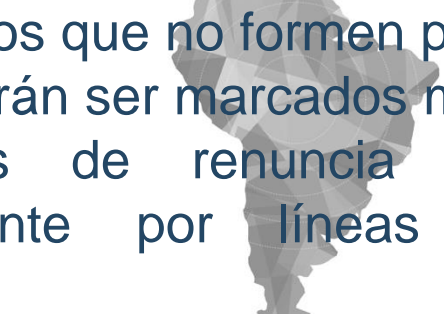


“La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos

Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Marcas de posición : definiciones



“Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,4 Marcas de posición



Marcas de posición

Formalidades



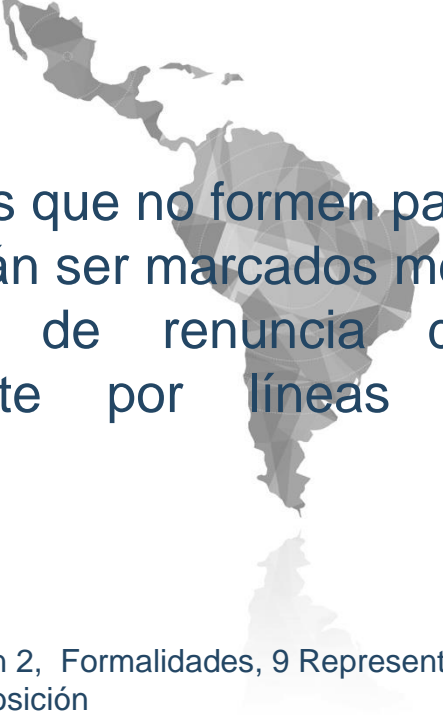
Reglamento de ejecución, artículo 3.3.d



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



Marcas de posición : formalidades



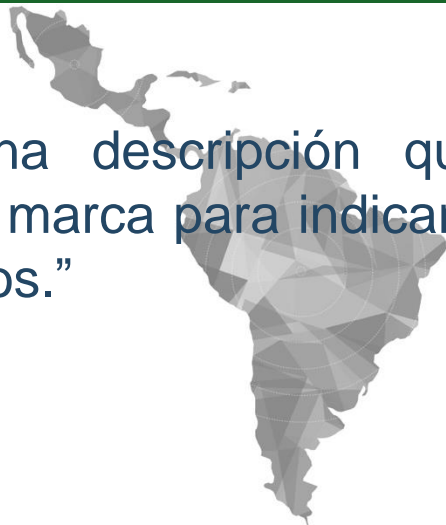
“Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,4 Marcas de posición



Marcas de posición : formalidades

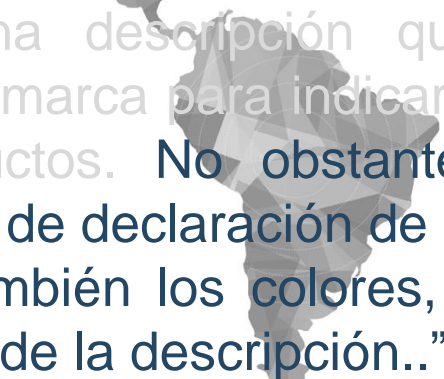
“Puede añadirse una descripción que concuerde con la representación de la marca para indicar en qué modo el signo figura en los productos.”



Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,4 Marcas de posición



Marcas de posición : formalidades

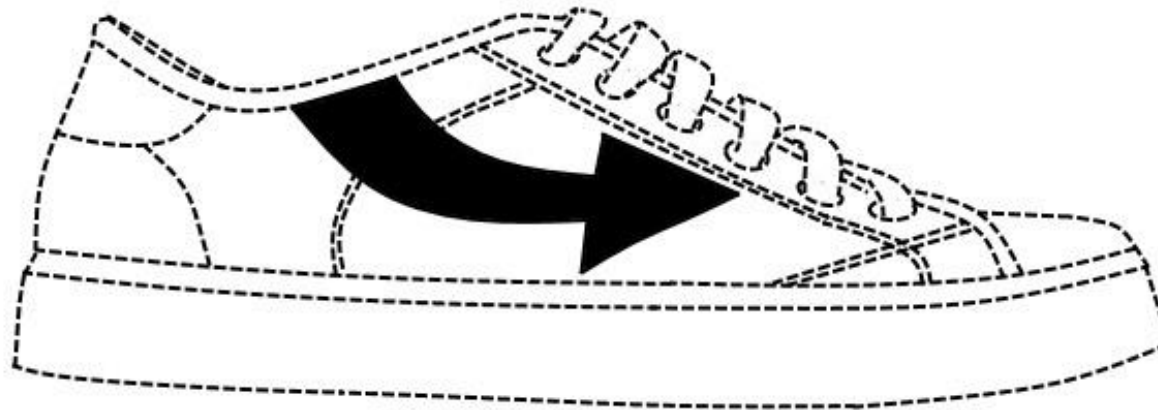


“Puede añadirse una descripción que concuerde con la representación de la marca para indicar en qué modo el signo figura en los productos. No obstante, esto nunca puede sustituir a los medios de declaración de renuncia de tipo visual. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción..”

Directrices sobre marcas, Sección 2, Formalidades, 9 Representación, descripción y tipo de marca, 9,3,4 Marcas de posición

Marcas de posición : formalidades

MUE 17901400
Clase 25: *calzado*



Marcas de posición : formalidades

MUE 18015719

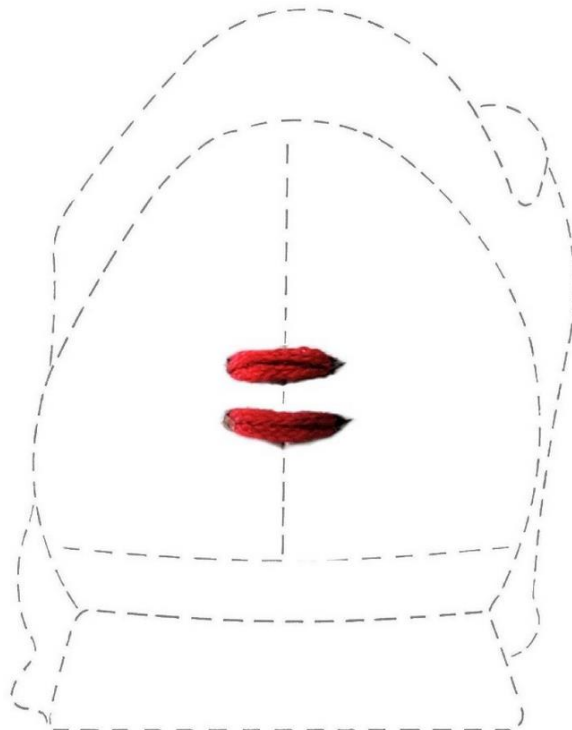
Clase 25: *ropa; chaquetas*



Marcas de posición : formalidades

MUE 18324997

Clase 25: *zapatos; botas;
botines; calzado deportivo;
zapatillas; sandalias.*



Marcas de posición

Motivos absolutos



Marcas de posición : motivos absolutos

Los factores que deben ser tomados en consideración para examinar las marcas de forma también resultan pertinentes para las marcas de posición.



Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3
Marcas sin carácter distintivo, 11 Marcas de posición

Marcas de posición : motivos absolutos

En particular, el examinador debe analizar si el consumidor destinatario será capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si la colocación de la marca en los productos puede entenderse como una indicación de marca.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3
Marcas sin carácter distintivo, 11 Marcas de posición

Marcas de posición : motivos absolutos

Procede tener en cuenta que, aunque se admita que el público destinatario pueda prestar atención a los distintos detalles estéticos de un producto, ello no supone automáticamente que los perciba como una marca.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3
Marcas sin carácter distintivo, 11 Marcas de posición



Marcas de posición : motivos absolutos

En determinados contextos, y a la luz de la norma o de los usos de determinados mercados, una marca de posición puede llamar la atención como una característica independiente que se distingue del propio producto y que, de este modo, transmite un mensaje sobre la marca.

Directrices sobre marcas, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3
Marcas sin carácter distintivo, 11 Marcas de posición



Marcas de posición

Ejemplos



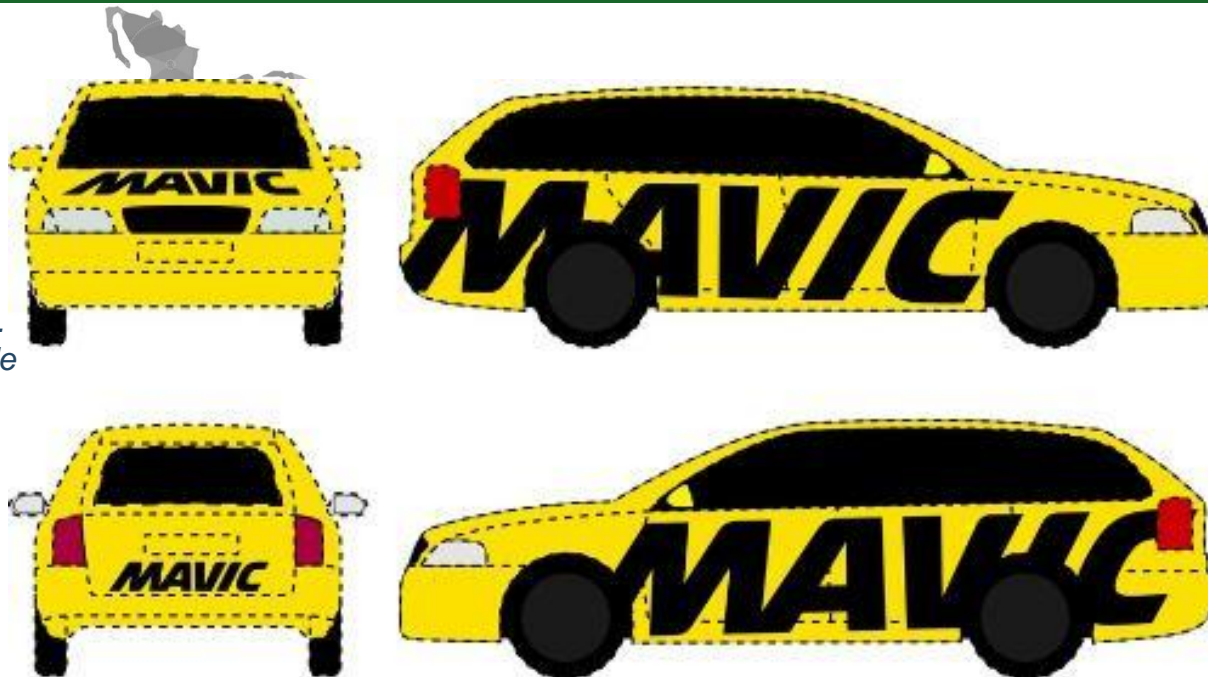
Marcas de posición : ejemplos

MUE 18825467

Clase 35: *servicios promocionales.*

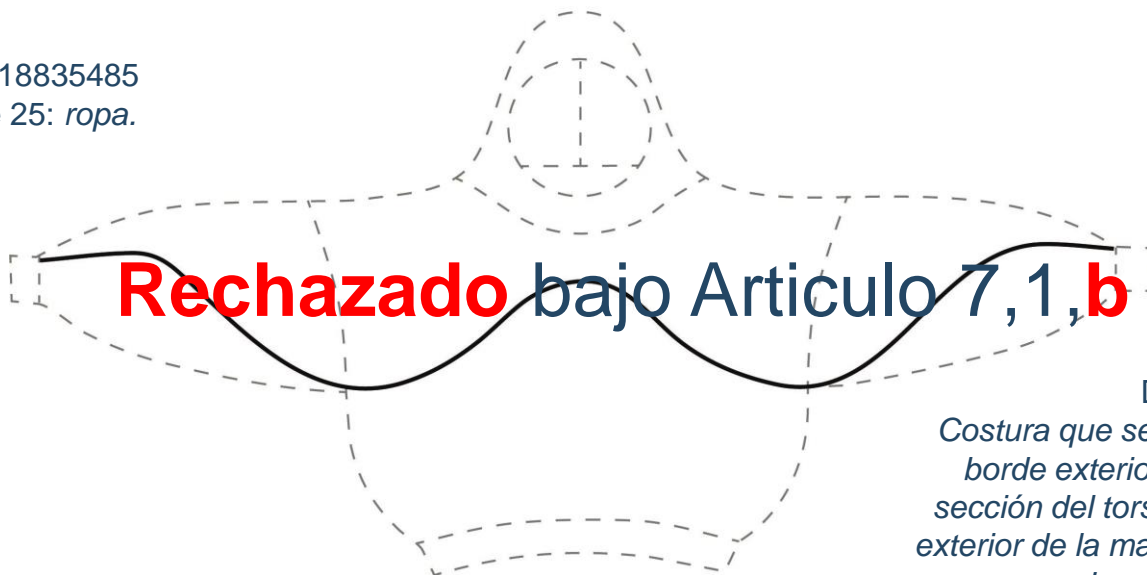
Clase 37: *servicios de reparación de
bicicletas.*

Clase 41: *Organización de
competiciones ciclistas*



Marcas de posición : ejemplos

MUE 18835485
Clase 25: *ropa.*



Descripción:
*Costura que se extiende desde un primer
borde exterior de la manga sobre una
sección del torso hasta un segundo borde
exterior de la manga de una prenda superior
de una curva coseno.*



Marcas de posición : ejemplos

MUE 18976599
Clase 25: ropa.



Descripción:

Se reivindica la protección de la marca de posición que comprende la palabra "BLAKELY" escrita en la parte trasera de una prenda de vestir para la parte superior del cuerpo, tal como se muestra en la marca. Las líneas discontinuas indican que se renuncia a la forma de la prenda en sí.



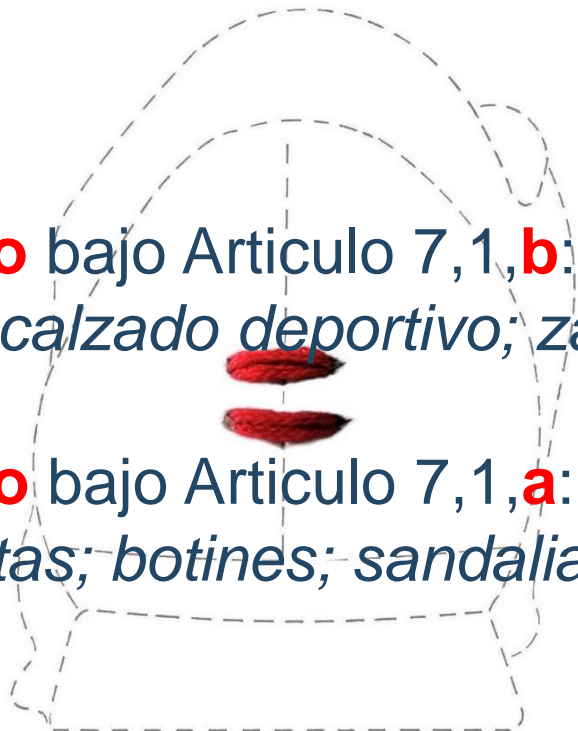
Marcas de posición : motivos absolutos

MUE 18324997

Clase 25: *zapatos; botas;
botines; calzado deportivo;
zapatillas; sandalias.*

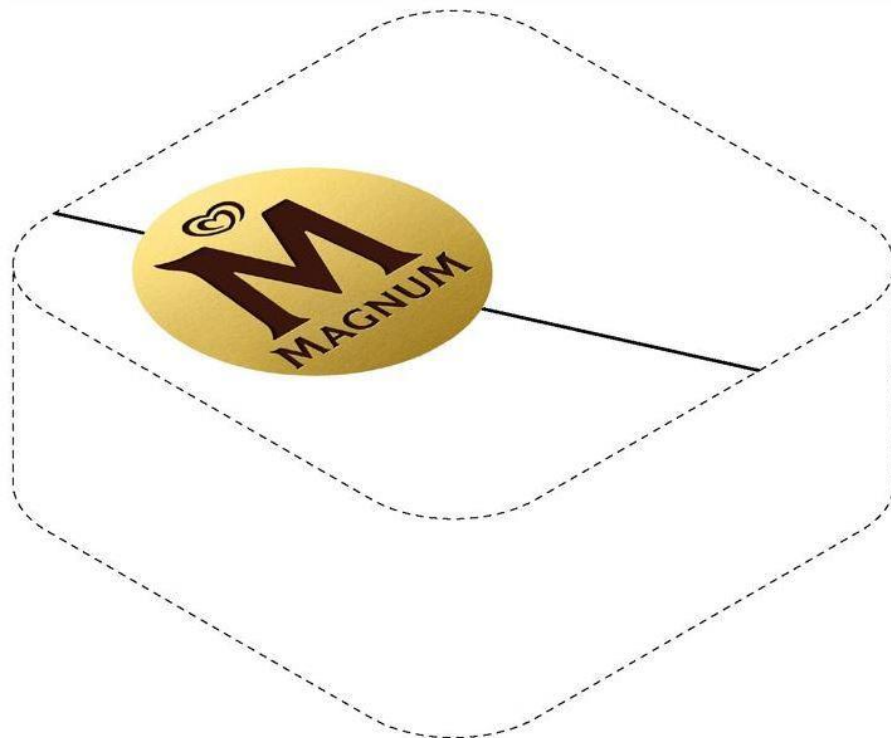
Rechazado bajo Artículo 7,1,**b**: Clase 25:
zapatos; calzado deportivo; zapatillas.

Rechazado bajo Artículo 7,1,**a**: Clase 25:
botas; botines; sandalias.



Marcas de posición : motivos absolutos

MUE 18825835
Clase 20: *helados.*



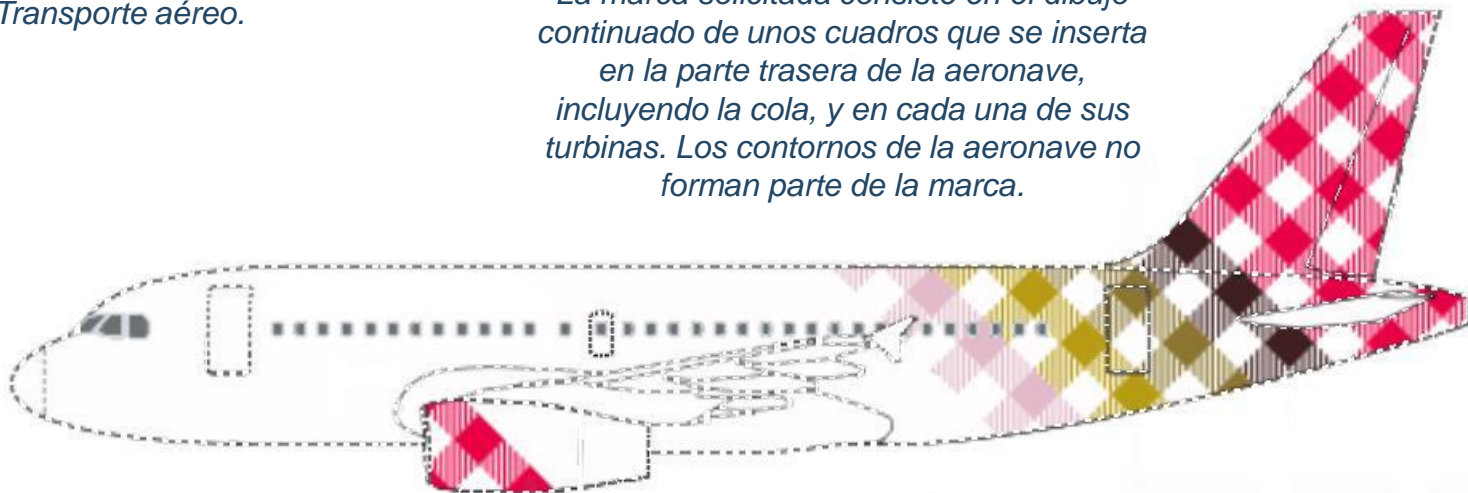
Marcas de posición : motivos absolutos

MUE 18870217

Clase 39: Transporte aéreo.

Descripción:

La marca solicitada consiste en el dibujo continuado de unos cuadros que se inserta en la parte trasera de la aeronave, incluyendo la cola, y en cada una de sus turbinas. Los contornos de la aeronave no forman parte de la marca.



Contenido

Marcas tridimensionales

- Definiciones
- Formalidades
- PC9 (programa de convergencia)
- Motivos absolutos

Marcas de posición

- Definiciones
- Formalidades
- Motivos absolutos





Gracias!

 @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		

