



Tendencias sobre marcas no tradicionales

María José Rodríguez Alonso
Jefe de Área de Examen Signos Distintivos
Mjose.rodriguez@oepm.es

CONTEXTO

Directiva (UE) 2015/2436 (transposición en España mediante REAL DECRETO-LEY 23/2018)

4 PILARES

REPRESENTACIÓN DE LA MARCA

ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE RENOMBRE

PRUEBA DEL USO

COMPETENCIA DIRECTA OEPM PARA NULIDAD Y
CADUCIDAD

CONTEXTO

Concepto de marca

El concepto de marca no se modifica, pero sí el requisito formal de la “representación gráfica”

Se exige que el signo sea susceptible de “representación”

Se da cabida así a los avances tecnológicos, que permitan una representación no gráfica de la marca (archivos de sonido o video, etc.)

Esta representación ha de permitir determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada

CONTEXTO

Concepto de marca



CONTEXTO

Nuevos tipos de marca

ANTES	AHORA
MARCAS DENOMINATIVAS	MARCAS DENOMINATIVAS
MARCAS GRÁFICAS / MIXTAS	MARCAS FIGURATIVAS
MARCAS SONORAS	MARCAS SONORAS (*)
MARCAS TRIDIMENSIONALES	MARCAS TRIDIMENSIONALES
****	MARCAS DE POSICIÓN MARCAS PATRÓN MARCAS DE COLOR MARCAS DE MOVIMIENTO MARCAS MULTIMEDIA MARCAS HOLOGRAMA
OTROS	OTROS

CONTEXTO

Documentos relevantes

Formato y requisitos técnicos: **Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM**

[Programa de convergencia 11](#) (CP11): **Examen de forma y fondo de los nuevos tipos de marcas**

Examen formal

- Tipo de signo
- Descripción
- El. den.
- Prioridad

Examen de fondo: prohibiciones absolutas

- Distintividad
- Descriptivo
- Forma (naturaleza, resultado técnico, valor sustancial)

Examen de fondo: prohibiciones relativas

- Identidad
- Similitud

MARCAS DE POSICIÓN

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca que consiste en la manera específica en que el signo se coloca o figura en el producto.	Reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Desreivindicación de elementos mediante líneas discontinuas o punteadas	<ul style="list-style-type: none">• JPEG• JPG• GIF• BMP• PNG• TIFF• TIF

Cuestiones a considerar...

Examen y registro

- Distintividad del signo + distintividad de la posición
- Circunstancias del caso y distintividad adquirida
- Productos y *servicios*
- Representación vs lista p/s

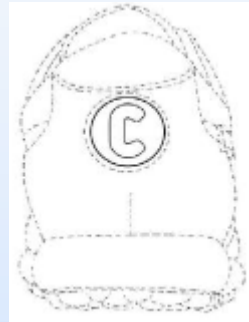
Después del registro...

- Prueba de uso (*cómo se usa y para qué p/s..*)
- Acciones administrativas (caducidad por falta de uso)

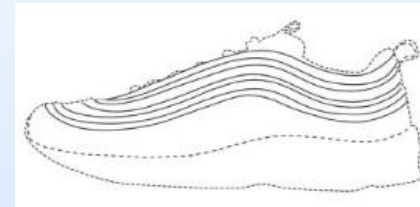
MARCAS DE POSICIÓN: PANORAMA ACTUAL



M 4168012



M 4019003



M 4164534



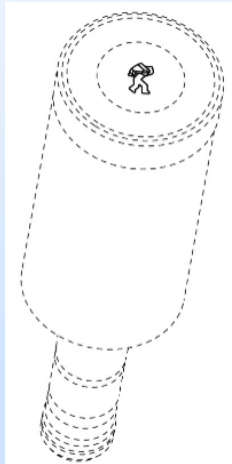
M 4175256



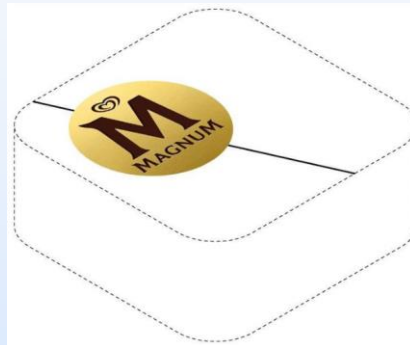
M 4153041

MARCAS DE POSICIÓN: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...



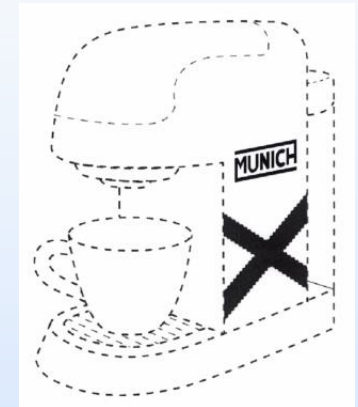
EUTM 017961602



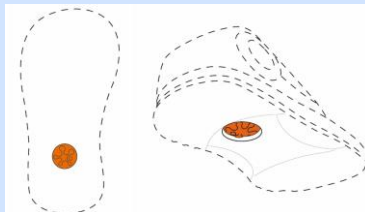
EUTM 018825835



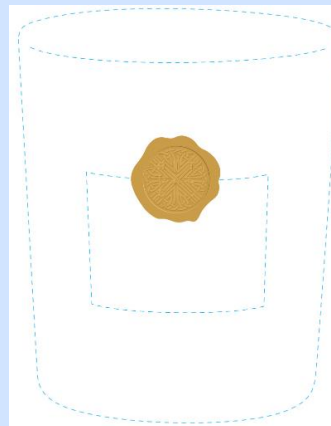
EUTM 018325102



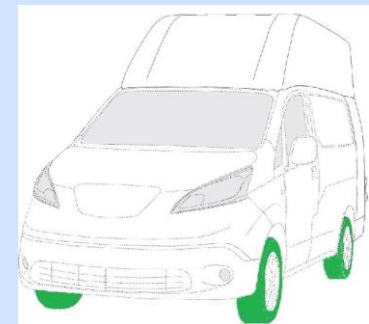
EUTM 017912403



EUTM 017363201



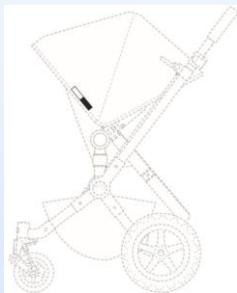
EUTM 018061998



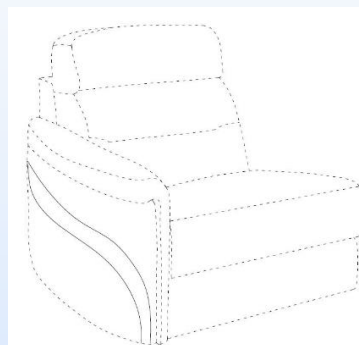
EUTM 017866836

MARCAS DE POSICIÓN: PANORAMA ACTUAL

Esto no...



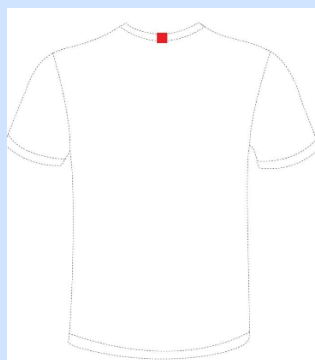
EUTM 017417081



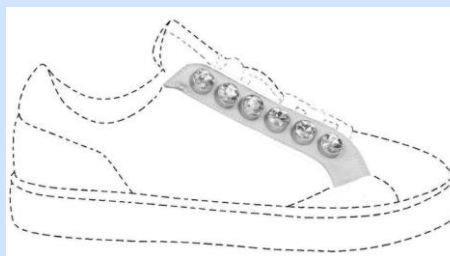
EUTM 018052619



EUTM 017958094



EUTM 017958098



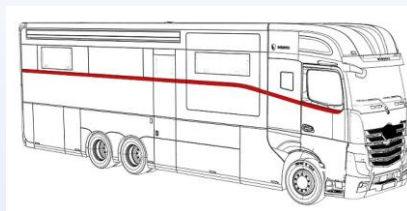
EUTM 018871930



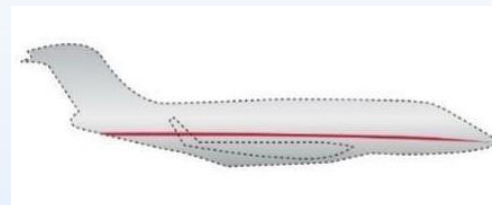
EUTM 017883541

MARCAS DE POSICIÓN: PANORAMA ACTUAL

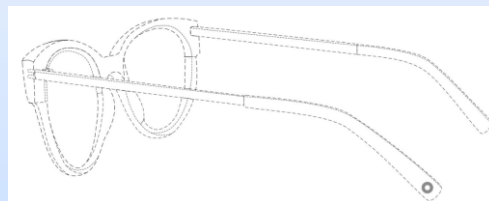
Pero, ¿entonces...?



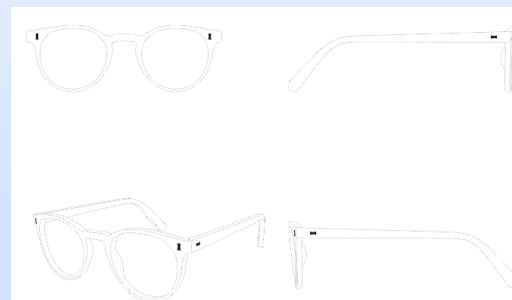
EUTM 018246456



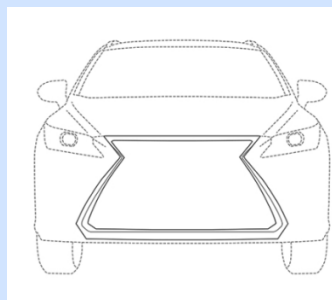
EUTM 018760795



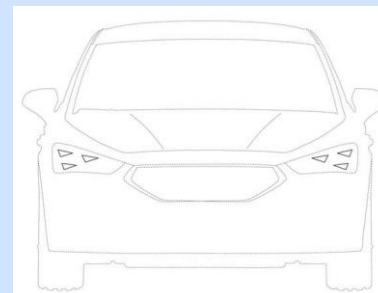
EUTM 018072082



EUTM 018128498



EUTM 018180414



EUTM 018747296

MARCAS PATRÓN

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición	<ul style="list-style-type: none">• JPEG• JPG• GIF• BMP• PNG• TIFF• TIF

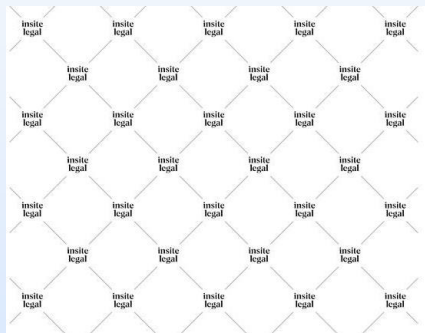
Cuestiones a considerar...

Examen y registro

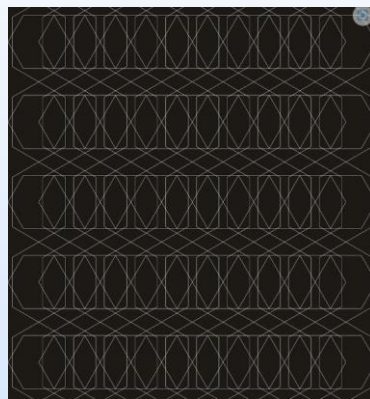
- Figurativo sin elementos denominativos o figurativo con elementos denominativos
- La reproducción X nº de veces de un elemento no distintivo no aportará distintividad
- Circunstancias del caso y distintividad adquirida
- Productos y *servicios*

MARCAS PATRÓN: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...

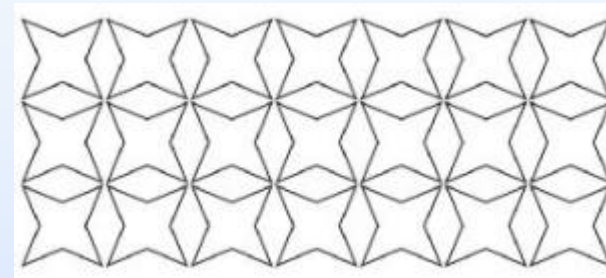


M 4005568

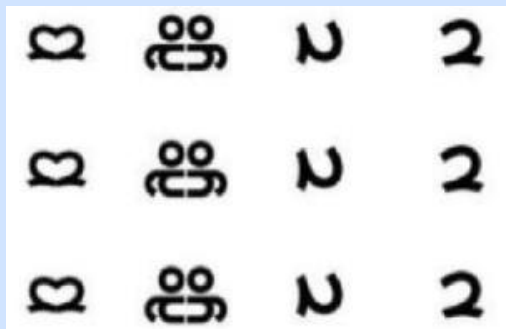


M 4117957

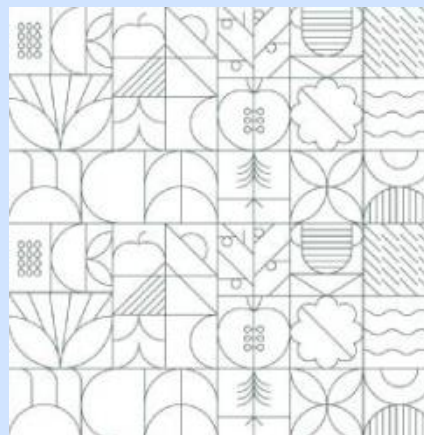
Esto no...



M 4191229



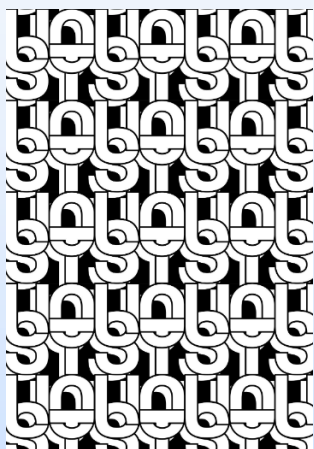
M 4202102



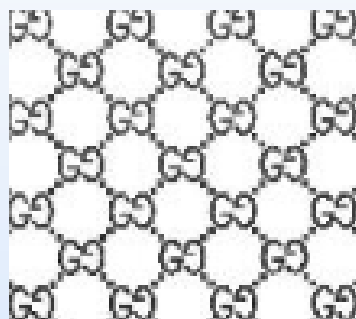
M 4216814

MARCAS PATRÓN: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...

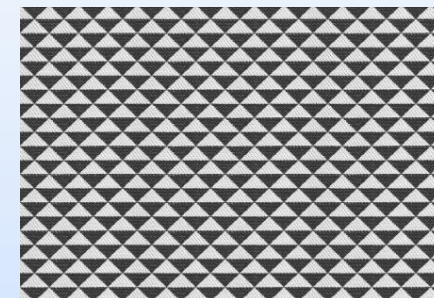


EUTM 018910886



EUTM 018718422

Esto no...



EUTM 018683223



EUTM 018870047



EUTM 018417948



EUTM 0986207

MARCAS SONORAS

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos .	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de audio que contenga una reproducción del sonido o de una representación precisa del sonido mediante notación musical	<ul style="list-style-type: none">• Archivo MP3• JPEG• JPG• GIF• BMP• PNG• TIFF• TIF

Cuestiones a considerar...

Examen y registro

- Longitud y la posibilidad de recordar del consumidor
- Carácter distintivo no varía por pronunciar elementos denominativos
- Reclamo publicitario
- Circunstancias del caso y distintividad adquirida
- *Productos y servicios*

MARCAS SONORAS: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...



N 0445601



M 4109675

Esto no...



M 4147892



M 4052255

MARCAS SONORAS: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...



EUTM 018121302

Esto no...



EUTM 018121845



EUTM 018795489

MARCAS MULTIMEDIA

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca constituida por una combinación de imagen y sonido o que incluya dicha combinación.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y el sonido.	<ul style="list-style-type: none">• Archivo MP4

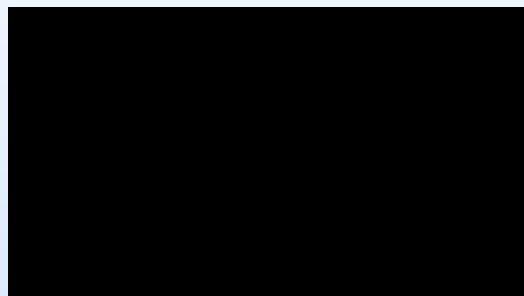
Cuestiones a considerar...

Examen y registro

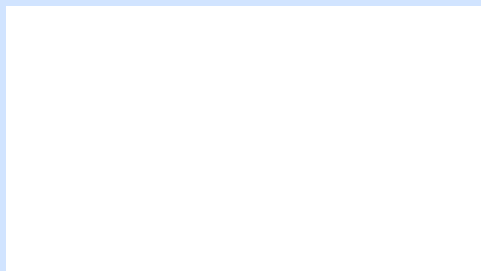
- Longitud y la posibilidad de recordar del consumidor
- Carácter distintivo no varía por incluir elementos denominativos
- Reclamo publicitario
- Circunstancias del caso y distintividad adquirida
- *Productos y servicios*

MARCAS MULTIMEDIA: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...

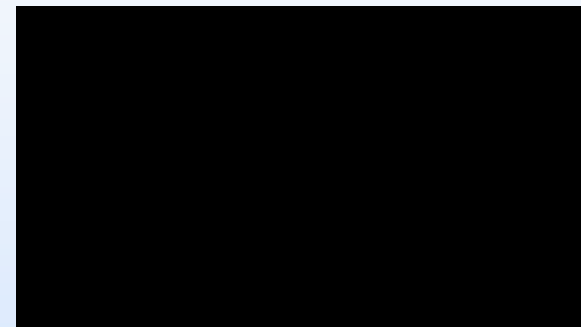


M 4109047



N 0426370

Esto no...

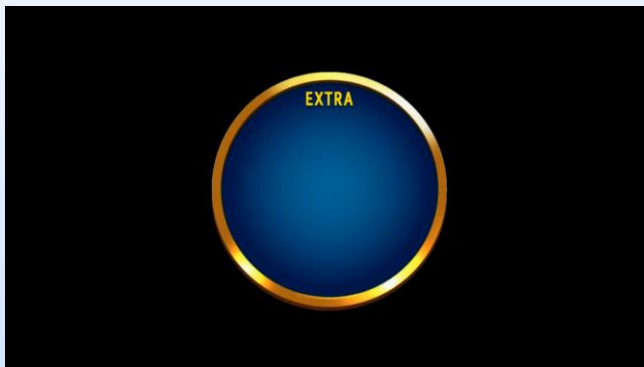


M 4166883

Oposición marca nacional M 4024381

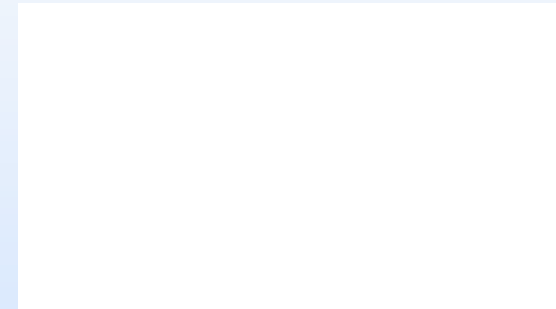
MARCAS MULTIMEDIA: PANORAMA ACTUAL

Esto no...

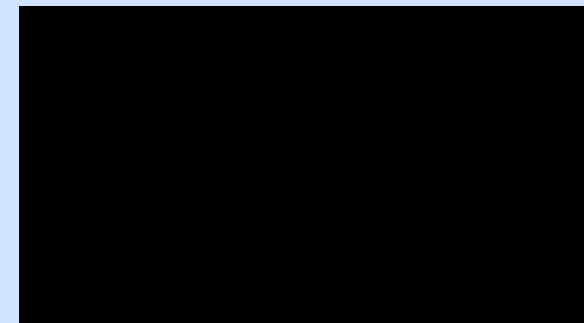


EUTM 017931246

Esto sí...



EUTM 018793942



EUTM 018751555

MARCAS DE MOVIMIENTO

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca compuesta de un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya.	Presentación de un archivo de vídeo o de una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición . Si se utilizan imágenes fijas, estas pueden numerarse o ir acompañadas de una descripción que explique la secuencia .	<ul style="list-style-type: none">• Archivo MP4• JPEG• JPG• GIF• BMP• PNG• TIFF• TIF

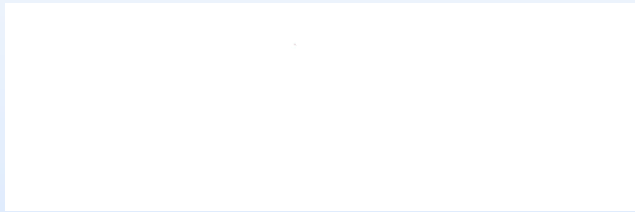
Cuestiones a considerar...

Examen y registro

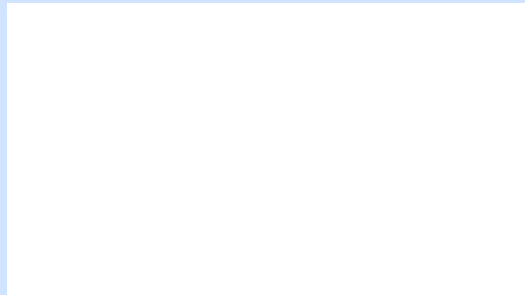
- Longitud y la posibilidad de recordar del consumidor
- Reclamo publicitario
- Circunstancias del caso y distintividad adquirida
- *Productos y servicios*

MARCAS DE MOVIMIENTO: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...

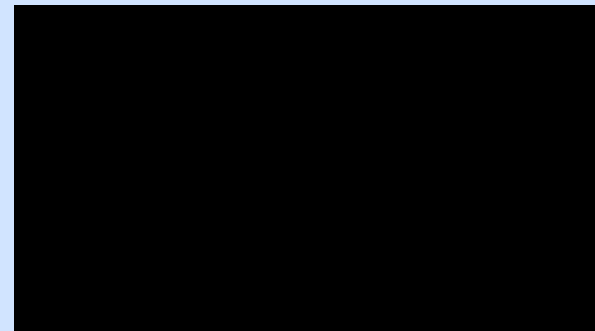
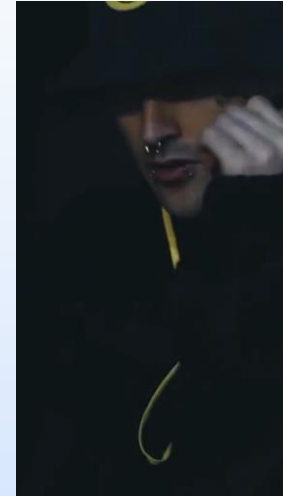


M4000242



EUTM 017894840

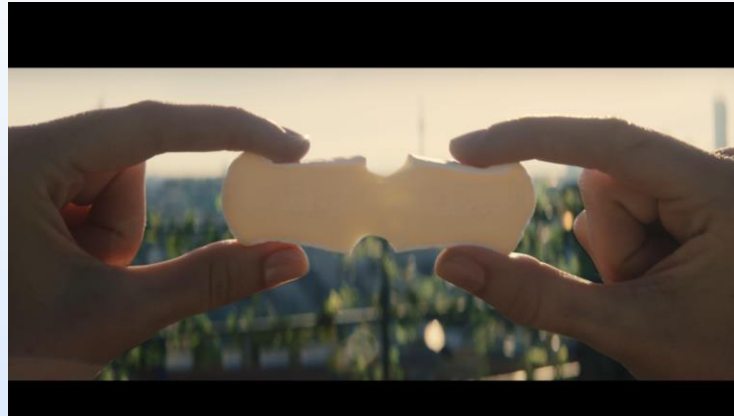
Esto no...



EUTM 017280215

MARCAS DE MOVIMIENTO: PANORAMA ACTUAL

Esto sí...



EUTM 018618927

Pero, esto no..



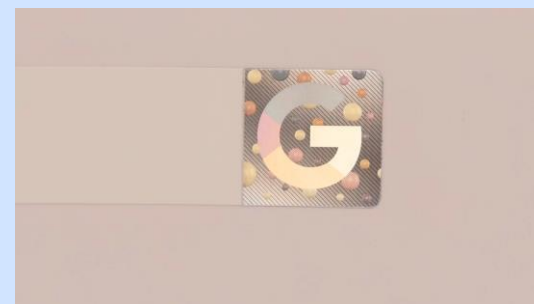
EUTM 018710078

MARCAS HOLOGRAMA

DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
Marca compuesta por elementos con características holográficas .	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad .	<ul style="list-style-type: none">• Archivo MP4• JPEG• JPG• GIF• BMP• PNG• TIFF• TIF



M 4142849



EUTM 017993401

MARCAS DE COLOR

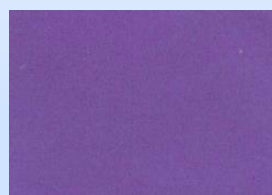
DEFINICIÓN	TIPO DE REPRESENTACIÓN	FORMATOS
<p>Marca compuesta exclusivamente por:</p> <p>i) un solo color sin contornos, o</p> <p>ii) una combinación de colores sin contornos</p>	<p>Reproducción del color o de la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada; y una indicación de dicho color o colores haciendo referencia a un código de color generalmente reconocido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG • JPG • GIF • BMP • PNG • TIFF • TIF



M 4025913



M 4165358



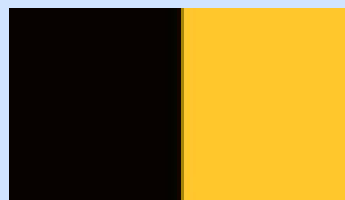
EUTM 000031336



EUTM 004381471



EUTM 018118483



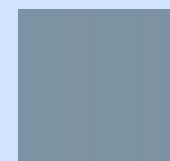
M 4152189



M 4170911



EUTM 018186318



EUTM 018004943



EUTM 018085838



EUTM 018063413



EUTM 018097467

OTROS TIPOS



M 4080174

La marca solicitada consiste en la disposición del interior de una tienda vista desde el exterior de la misma, disposición que viene determinada en particular por la conjunción de los diferentes espacios y elementos del interior de la mencionada tienda. por otro lado, la marca contiene un borde en color verde alrededor de la parte superior, así como en sus laterales y en la parte superior de los muebles interiores, junto con la denominación la casa de las carcasas en la parte central superior.



M 4080170

La marca solicitada consiste en la disposición del interior de una tienda vista desde el exterior de la misma, disposición que viene determinada en particular por la conjunción de los diferentes espacios y elementos del interior de la mencionada tienda.

¡VUESTRA OPINIÓN ES IMPORTANTE!

Estaremos encantados de recibir vuestras **sugerencias** a través del formulario de nuestra página web:

<https://www.oepm.es/es/qsf/index.html>

O escribiendo un correo a:

ciudadano@oepm.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)