

COMUNICACIÓN COMÚN

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO DE RECURSO SOBRE MARCAS: CUMPLIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS, Y TRATAMIENTO DE LAS PRUEBAS CONFIDENCIALES

MARZO DE 2021

1 CONTEXTO

Las oficinas de propiedad industrial de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea⁽¹⁾ siguen colaborando en el marco de la convergencia de prácticas en materia de marcas, dibujos y modelos. Ahora se ha consensado un nuevo documento de práctica común / recomendaciones en materia de marcas, con el fin de proporcionar principios generales en relación a las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas, en particular sus tipos, medios, fuentes y determinación de fechas pertinentes, así como su estructura y presentación y el tratamiento de las pruebas confidenciales.

Este documento de práctica común, o recomendaciones comunes, se hace público en virtud de la presente Comunicación Común, con la finalidad de incrementar la transparencia, la seguridad jurídica, y la previsibilidad tanto en beneficio de los examinadores, y de los órganos de recurso internos y externos así como de los usuarios.

El presente documento de práctica común (recomendaciones) brinda un conjunto de principios rectores, no vinculantes, en relación con las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas. Dentro del **ámbito de aplicación** de la práctica común se inscriben las siguientes cuestiones:

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

Las siguientes cuestiones quedan **al margen del alcance** de la práctica común o las recomendaciones comunes:

- evaluación del valor probatorio de las pruebas;
- cuestiones relacionadas con la lengua utilizada;
- descripción de las limitaciones jurídicas que impiden la aplicación;
- actualización de las directrices;
- los siguientes medios de prueba: pruebas orales, reconocimientos judiciales, dictámenes de expertos y solicitudes de información;
- procedimientos de infracción de marcas ante los tribunales;
- circunstancias en las que los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deberían permitir a terceros u otros órganos administrativos/tribunales acceder a las pruebas/datos confidenciales presentados durante el procedimiento; y
- asuntos relacionados con datos personales, excepto la anonimización

2 LA PRÁCTICA COMÚN

El texto que sigue a continuación sintetiza los mensajes y declaraciones esenciales contenidas en los principios de la práctica común. El texto completo figura en el anexo 1.

⁽¹⁾ incluidos los órganos de recurso internos en las OPI, que forman parte de la Red

PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA COMÚN/ RECOMENDACIONES COMUNES

CONCEPTOS GENERALES

Pruebas; Admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de recurso

En el capítulo preliminar se esbozan los conceptos generales, se identifican cuatro tipos de pruebas y se considera su admisibilidad en la fase de recurso. Proporciona una terminología común, un lenguaje común, para definir los tipos de pruebas que se ajustan a la jurisprudencia de la UE y proporciona un marco de entendimiento común. Estas definiciones solo son válidas a título de orientativo, en particular para las partes y sus representantes, aportando una mayor transparencia y previsibilidad, especialmente a nivel de la UE, en los procedimientos seguidos ante las Salas de Recurso de la EUIPO. Se recomienda también, solo si es aplicable en virtud de la legislación nacional pertinente, que otros órganos de recurso utilicen estas definiciones. El presente capítulo presenta también recomendaciones sobre los factores que pueden adoptarse *a favor* (por ejemplo, si las pruebas pueden ser pertinentes para el resultado del caso) o *en contra* (por ejemplo, si la parte está empleando, a sabiendas, tácticas dilatorias o demostrando una negligencia manifiesta) de la admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de recurso.

MEDIOS Y FUENTES DE PRUEBAS

La presentación de documentos y elementos de prueba; Pruebas en línea: fuentes, fiabilidad y presentación; Autenticidad, veracidad y fiabilidad de las pruebas, y criterios para su evaluación

El primer capítulo, de importancia capital, proporciona información en forma de lista no exhaustiva de los medios de prueba que pueden presentarse en los procedimientos de marcas. Además, se incluye un cuadro con un resumen de los tipos más frecuentes de casos relacionados con las marcas y el objetivo que persigue la presentación de pruebas. El capítulo también incluye una sección pormenorizada que brinda orientación sobre las fuentes, la fiabilidad y la presentación de pruebas en línea, y abarca las bases de datos electrónicas y los archivos de los sitios web, los sitios web editables y no editables, el análisis de los sitios web, las redes sociales, los sitios web para compartir vídeos y fotografías, los hipervínculos y las direcciones URL, las plataformas de comercio electrónico, las aplicaciones, los metadatos, así como los factores que pueden afectar a la accesibilidad de la información en Internet. Ofrece un enfoque armonizado de las pruebas en línea que está en consonancia con la Práctica Común y a la vez la amplía - *Criterios para evaluar la divulgación de los dibujos y modelos en Internet* y, como resultado, ofrece una mayor transparencia y, además de orientación sobre la presentación de este tipo de pruebas. Por último, en el presente capítulo se abordan algunos factores que deben tenerse en cuenta al evaluar la autenticidad y la veracidad de las pruebas.

DETERMINACIÓN DE LA FECHA PERTINENTE DE LAS PRUEBAS

Pruebas documentales: determinación de la fecha de los documentos; Pruebas online: herramientas para determinar la fecha pertinente; El período y el momento de un estudio de mercado

En este capítulo se ofrece orientación sobre las pruebas documentales no fechadas o con una fecha poco clara, así como una lista no exhaustiva de herramientas que pueden ayudar a determinar la fecha

en que se publicó en Internet un determinado contenido probatorio. En este contexto, pueden utilizarse las siguientes herramientas: motores de búsqueda y servicios de archivo de sitios web, marcadores temporales generados por el ordenador o herramientas de informática forense. Las recomendaciones a este respecto se ajustan a la Práctica Común - *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet*. En el último punto del presente capítulo se ofrece orientación sobre el período y el momento de realización de un estudio de mercado.

FORMAS DE PRESENTAR LAS PRUEBAS

Presentación de las pruebas: formatos, tamaño y volumen aceptables; Estructura de las pruebas; Estructura de los estudios de mercado; Plantillas

En la primera sección de este capítulo se aborda el método que debe seguirse para la presentación de las pruebas en todos los tipos de presentaciones, presentaciones en papel (incluidas las presentaciones de cualquier objeto físico), las presentaciones electrónicas (*e-fillings*), las presentaciones por fax y por medio de soportes de datos. Además, esta sección presenta los requisitos especiales para las copias impresas y las capturas de pantalla y hace referencia al tamaño y el volumen de las pruebas. Además, en esta sección se incluye un cuadro resumen: *Un resumen completo de todos los formatos aceptados para presentar pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas*, que se basa en la práctica de los órganos de recurso internos y externos. Este puede ser un recurso útil para los usuarios y sus representantes en el momento de presentar una solicitud en una jurisdicción específica o en múltiples jurisdicciones. En la segunda sección se formulan recomendaciones sobre la estructura del índice de anexos y se informa sobre las consecuencias de la presentación de pruebas no estructuradas. Además, para facilitar la consulta de los usuarios, las partes y sus representantes, se ha creado una plantilla de índice de anexos que se adjunta como Anexo 1 a esta(s) práctica común o recomendaciones comunes. En la tercera y pormenorizada sección, que constituye el núcleo de este capítulo, se ofrece información detallada y recomendaciones sobre las mejores prácticas en relación con la estructura de los estudios de mercado. Contiene directrices sobre cómo diseñar y realizar un estudio de mercado destinado a su presentación como prueba en los procedimientos sobre marcas, así como una lista de comprobación, que los órganos de recurso y las IPO de los EM pueden utilizar como herramienta de apoyo para evaluar el contenido y el estándar al que deben ajustarse las encuestas de mercado. Por último, en este capítulo se presentan propuestas sobre las normas mínimas de contenido en las declaraciones juradas y las declaraciones de testigos, debatidas y acordadas por las distintas partes interesadas de la UE.

CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS

El alcance de la petición de confidencialidad; Formas y momentos aceptables para reivindicar la confidencialidad; Criterios para evaluar la petición de confidencialidad; Tratamiento de los datos confidenciales de los expedientes y decisiones; Tratamiento de los datos personales, los datos personales relacionados con la salud y los datos sensibles en expedientes y decisiones (anonimización)

Este capítulo ofrece recomendaciones sobre cómo y cuándo debe solicitarse la confidencialidad, incluida la cuestión del alcance, el momento, las formas aceptables y la justificación de la solicitud de confidencialidad. También ofrece un enfoque armonizado para su evaluación. En él se explica que la expresión «confidencialidad de las pruebas/datos» se refiere a los secretos comerciales y empresariales y a otra información confidencial. Además, también deben tenerse en cuenta las normas nacionales pertinentes y, si procede, la jurisprudencia nacional en virtud de la cual se definen dichos conceptos. Además, este capítulo brinda orientación práctica sobre el tratamiento de los datos confidenciales por

parte de los órganos de recursos y las OPI de los EM en sus expedientes y decisiones (tanto en línea como fuera de línea), teniendo en cuenta que algunos órganos de recurso u OPI de los EM no publican sus decisiones o pruebas en línea y, por lo tanto, las recomendaciones incluidas en esa sección deben utilizarse únicamente en los casos aplicables. Por último, en este capítulo se ofrece asesoramiento sobre qué puede anonimizarse en los expedientes y las decisiones de los órganos de recurso o de las OPI de los EM (tanto en línea como fuera de línea) y se explica si esto debe hacerse previa petición expresa o de oficio.

3 APLICACIÓN

Como ya ha ocurrido con anteriores publicaciones de la práctica común, la(s) práctica común o recomendaciones comunes entrará(n) en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de publicación de la presente comunicación común.

Ahora bien, dado el tipo de usuarios y el alcance y aplicabilidad de la Práctica Común es necesario un importante grado de flexibilidad para generar valor y utilidad para los órganos de recurso, las OPI y los usuarios. Por consiguiente, se ha introducido una nueva opción, a saber, la aplicación selectiva. Las OPI ⁽²⁾ pueden optar por aplicar la práctica común o las recomendaciones comunes en su totalidad (aplicación total), o capítulos o subcapítulos específicos (aplicación selectiva), lo cual puede mitigar las limitaciones legales que impiden la aplicación a la que se enfrentan algunas OPI. Dado que los órganos de recurso externos no pueden quedar vinculados por una práctica común, este documento ofrece un conjunto de recomendaciones que pueden aplicar y adoptar cuando se considere que aportan un valor añadido y resultan de utilidad.

En el enlace que figura a continuación se ofrece información adicional acerca de la aplicación de la presente práctica común o recomendaciones comunes (o parte(s) de ella(s)).

Las oficinas encargadas de la aplicación decidirán si publican o no información adicional en sus sitios web.

3.1. OFICINAS QUE APLICAN LA PRÁCTICA COMÚN

Lista de oficinas que aplican la práctica común, fecha de aplicación, capítulos/subcapítulos aplicados y práctica de aplicación: [ENLACE AL CUADRO](#)

(*) En caso de discrepancia entre la traducción de los documentos de la Comunicación común y de la Práctica común en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea y la versión inglesa, prevalecerá esta última.

⁽²⁾ incluidos sus órganos de recurso internos



PRÁCTICA COMÚN PC12

**LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO DE RECURSO
SOBRE MARCAS:
RECOMENDACIONES SOBRE CUMPLIMENTACIÓN,
ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS, Y
TRATAMIENTO DE LAS PRUEBAS CONFIDENCIALES**

MARZO DE 2021

El documento presenta una serie de recomendaciones que sirven de orientación a las partes interesadas de la EUIPN y proporciona directrices generales sobre la práctica relativa a las pruebas presentadas a los órganos de apelación internos y externos, y a las oficinas de propiedad intelectual de los Estados Miembros, permitiendo que cada uno adopte las recomendaciones que considere útiles y aplicables en su función de primera o segunda instancia.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Objetivo de este documento	1
1.2	Antecedentes	1
1.3	Ámbito de la práctica	3
2	CONCEPTOS GENERALES	3
2.1	Pruebas	3
2.2	Admisibilidad de las pruebas en la fase del procedimiento de recurso	3
3	LA PRÁCTICA COMÚN	5
3.1	Medios y fuentes de pruebas	5
3.1.1	Presentación de documentos y de muestras	5
3.1.1.1	Facturas y otros documentos comerciales	5
3.1.1.2	Catálogos, anuncios y publicidad	6
3.1.1.3	Publicaciones	6
3.1.1.4	Muestras	6
3.1.1.5	Documentos oficiales y públicos	6
3.1.1.6	Declaraciones de testigos	7
3.1.1.7	Declaraciones juradas o solemnes	7
3.1.1.8	Estudios de mercado	7
3.1.1.9	Extractos de medios sociales	7
3.1.1.10	Otros documentos	7
3.1.1.11	Finalidad de la presentación de pruebas	7
3.1.2	Pruebas en línea: fuentes, fiabilidad y presentación	9
3.1.2.1	Bases de datos electrónicas	10
3.1.2.2	Archivos del sitio web	10
3.1.2.3	Sitios web editables	11
3.1.2.4	Sitios web no editables	11
3.1.2.5	Análisis del sitio web (tráfico del sitio web, informes y estadísticas)	11
3.1.2.6	Medios sociales	12
3.1.2.7	Sitios web para compartir vídeos y fotografías	13
3.1.2.8	Hipervínculos y direcciones URL	14
3.1.2.9	Plataformas de comercio electrónico	15
3.1.2.10	Aplicaciones	15
3.1.2.11	Metadatos	16
3.1.2.12	Factores que pueden afectar a la accesibilidad a la información de Internet	18
3.1.3	Verosimilitud, veracidad y fiabilidad de las pruebas y criterios para su apreciación	18
3.2	Determinación de la fecha pertinente de las pruebas	19

3.2.1	Prueba documental: determinación de la fecha de los documentos	19
3.2.2	Pruebas en línea: herramientas para determinar la fecha pertinente.....	19
3.2.2.1	Fechas facilitadas por motores de búsqueda y servicios de archivo de sitios web ..	20
3.2.2.2	Información sobre el sello de tiempo generado por el ordenador	24
3.2.2.3	Herramientas de informática forense.....	28
3.2.3	El período y los plazos de un estudio de mercado	28
3.3	Formas de presentar las pruebas	28
3.3.1	Presentación de pruebas: formatos, tamaño y volumen aceptables	29
3.3.1.1	Todos los tipos de presentaciones	29
3.3.1.2	Presentaciones en papel, incluidos los elementos físicos.....	30
3.3.1.3	Presentaciones electrónicas.....	30
3.3.1.4	Presentaciones a través de fax	31
3.3.1.5	Soportes de datos (DVD, CD-ROM, memorias USB, etc.) y otros formatos aceptables.....	31
3.3.1.6	Copias impresas y capturas de pantalla: requisitos especiales	33
3.3.2	Estructura de las pruebas	33
3.3.2.1	Índice de anexos.....	34
3.3.2.2	Pruebas no estructuradas: consecuencias.....	34
3.3.3	Estructura de los estudios de mercado.....	35
3.3.3.1	Requisitos aplicables a los proveedores de encuestas.....	35
3.3.3.2	Muestra de consumidores (método de muestreo, tamaño de la muestra).....	35
3.3.3.3	Método de realización de la encuesta (presencial, por teléfono, en línea, etc.)	37
3.3.3.4	Estructura y redacción del cuestionario de la encuesta	38
3.3.3.5	Lista de comprobación: una herramienta de apoyo para evaluar el contenido y la norma de una encuesta	42
3.3.4	Plantillas	44
3.3.4.1	Declaraciones juradas	45
3.3.4.2	Declaraciones de testigos.....	45
3.4	Confidencialidad de la prueba.....	45
3.4.1	El ámbito de aplicación de la solicitud de confidencialidad	46
3.4.2	Formas y momentos aceptables para reivindicar la confidencialidad	47
3.4.3	Criterios para evaluar la solicitudes de confidencialidad	48
3.4.4	Tratamiento de los datos confidenciales en los expedientes y las resoluciones.....	48
3.4.5	Tratamiento de datos personales, datos personales relacionados con la salud y datos sensibles en los expedientes y resoluciones (anonimización).....	49
4	ANEXO 1	51

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo de este documento

Este documento de práctica común tiene como objetivo identificar los principios generales relativos a las pruebas en los procedimientos de recurso de marcas, en particular sus tipos, sus medios, sus fuentes y la identificación de fechas relevantes, así como su estructura y presentación y el tratamiento de las pruebas confidenciales. Contiene un conjunto de **recomendaciones no vinculantes** sobre las cuestiones mencionadas.

La práctica común PC12 sirve principalmente como referencia para:

- los órganos de recurso ⁽¹⁾;
- las partes en los procedimientos de recurso de marcas, así como sus representantes; y
- las asociaciones de usuarios.

Si bien la práctica común se ocupa de las pruebas en los procedimientos de marcas en general, su posible aplicabilidad puede ir más allá de los procedimientos de recurso. Por lo tanto, puede utilizarse en contextos más amplios, incluidos, entre otros, los procedimientos de marcas en primera instancia ⁽²⁾.

Será objeto de una amplia difusión, podrá accederse a la misma fácilmente y proporcionará una explicación clara y detallada de los principios en los que se basa la nueva práctica común.

Aunque las pruebas se evaluarán siempre caso por caso, los principios esbozados en esta práctica común pueden servir de orientación útil para todas las partes interesadas mencionadas anteriormente. Por consiguiente, en el documento que nos ocupa no se intenta imponer la práctica a los órganos de recurso independientes ni introducir enmiendas legislativas para su aplicación. Su objetivo es simplemente formular recomendaciones, permitiendo que los órganos de recurso adopten y apliquen los elementos que consideren beneficiosos, ya que no pueden quedar vinculados por una práctica común.

1.2 Antecedentes

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete de reforma de la marca de la UE. El paquete contiene dos instrumentos legislativos: el Reglamento (UE) 2017/1001 (el «RMUE») y la Directiva (UE) 2015/2436 (la «Directiva»), que tienen por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Además de incluir nuevas disposiciones sobre cuestiones de derecho material y procesal, los textos han establecido una base jurídica más sólida para el trabajo cooperativo. Con arreglo al artículo 151 del RMUE, la cooperación con las OPI de los Estados miembros para promover la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos se convirtió en una función esencial de la EUIPO. En el artículo 152 del RMUE se indica, de forma explícita, que esta cooperación debe incluir el desarrollo de normas comunes de examen y el establecimiento de prácticas comunes. Más concretamente, en lo que respecta a la PC12, el considerando 9 de la Directiva indica la importancia de establecer también principios generales que aproximen las normas procesales.

En virtud de este marco legislativo, en junio de 2016, el Consejo de Administración de la EUIPO acordó la puesta en marcha de los proyectos de cooperación europeos. Los proyectos, que reflejan las diferentes actividades contempladas en el RMUE, se han concebido con el fin de aprovechar los éxitos cosechados en el pasado mejorando al mismo tiempo los procesos y ampliando el alcance de la colaboración.

⁽¹⁾ Los órganos de recurso internos de las OPI de los Estados miembros y los órganos de recurso externos, incluidos los órganos jurisdiccionales que actúan como órganos de recurso externos en materia de marcas y los órganos y comités administrativos.

⁽²⁾ Como tal, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «EUIPO»), las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros y el Benelux (en lo sucesivo denominadas conjuntamente las «OPI de los Estados miembros») también pueden beneficiarse de la aplicación de cualquiera de las recomendaciones contenidas en el documento de la práctica común que consideren oportunas y valiosas.

En el ámbito de la convergencia, se incluyó un proyecto específicamente consagrado a la identificación y al análisis de potenciales iniciativas de armonización. Este proyecto analizó las prácticas de las oficinas de PI en marcas y dibujos y modelos con el fin de detectar ámbitos en los que existieran divergencias y —por medio de una evaluación del posible impacto, la viabilidad del posible ámbito de aplicación, las limitaciones jurídicas existentes, los grados de interés entre los usuarios y la viabilidad para las oficinas de PI—, determinar las áreas en las que una práctica común resultara más beneficiosa para las partes interesadas de la red. El análisis se llevó a cabo por ciclos, cada uno de los cuales dio lugar a una recomendación para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de convergencia.

La práctica común descrita en el presente documento se refiere al quinto proyecto de convergencia iniciado por el Consejo de Administración, el duodécimo en total. El documento PC12 — Pruebas en los procedimientos de recurso relativos a marcas: registro, estructura y presentación de pruebas, y tratamiento de pruebas confidenciales, se recomendaron para su puesta en marcha como resultado del cuarto ciclo de análisis de convergencia.

PC12 — Pruebas en los procedimientos de recurso relativos a marcas: registro, estructura y presentación de pruebas, y tratamiento de pruebas confidenciales.

Habida cuenta de la obligación de los Estados miembros de introducir procedimientos de caducidad y nulidad ante sus oficinas de PI antes de enero de 2023, la propuesta de una iniciativa de convergencia en este ámbito había cobrado cada vez más importancia. El mayor número de competencias de las OPI de los Estados miembros podrían suscitar más litigios tanto en primera instancia como en los procedimientos de recurso, por lo que una iniciativa de cooperación orientada a armonizar los enfoques no solo apoyaría a aquellas OPI de los Estados miembros, sino que también promoverá el intercambio de buenas prácticas con los órganos de recurso externos y brindará un mayor grado de claridad y seguridad a los usuarios.

Tras las expresiones de interés de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros, se analizaron los resultados de un cuestionario detallado sobre los procedimientos de recurso sobre marcas en una reunión de los órganos de recurso, integrada por representantes de más de 30 órganos de recurso de la UE y de fuera de la UE y de las asociaciones de usuarios, celebrada en la EUIPO en febrero de 2018.

Los resultados de la reunión fueron, en primer lugar, el reconocimiento de que una aproximación de los sistemas y prácticas de los órganos de recurso puede beneficiar a las partes interesadas de la Red Europea de PI (EUIPN) y, en segundo lugar, recomendaciones sobre los ámbitos de los procedimientos de recurso que se consideraron más adecuados para una iniciativa de convergencia y de mayor beneficio práctico potencial para las partes interesadas de la EUIPN.

Se transmitieron esas recomendaciones al Grupo de Trabajo de Análisis de la Convergencia, que presentó la práctica común PC12 como una propuesta de proyecto a la reunión de enlace de octubre de 2018, donde fue reconocida y posteriormente adoptada por el Consejo de Administración de la EUIPO en noviembre de 2018.

Se elaboró la PC12 partiendo de la base de que las partes interesadas y los posibles beneficiarios no solo son órganos de recurso, sino que también incluyen una gama mucho más amplia de profesionales de la propiedad intelectual y titulares de derechos. Si bien complementa la labor realizada en la PC10 en lo que respecta a la armonización de los enfoques de las pruebas extraídas de Internet en relación con los dibujos y modelos, el contenido y las recomendaciones de la práctica común PC12 no deben considerarse como requisitos. Tales recomendaciones, aunque no son vinculantes ni universalmente aplicables, sí proporcionan información, orientaciones y asesoramiento adicionales a las oficinas de PI en su función de primera instancia y a los usuarios de la EUIPN y sus representantes.

Además, la PC12 contribuye a fomentar un marco que fortalece las relaciones entre los diversos órganos de recurso de las OPI de los Estados miembros y de la EUIPO. Mejora la previsibilidad para los titulares

de derechos sobre marcas al tramitar un procedimiento de recurso ante las salas de recurso de las oficinas nacionales y de la EUIPO; ofrece a los usuarios procedimientos de resolución de litigios mejor coordinados, eficaces y transparentes; y refuerza la compatibilidad y la interacción entre los sistemas de marcas nacionales y de la UE.

1.3 **Ámbito de la práctica**

Esta práctica común ofrece un conjunto de principios rectores, no vinculantes, relativos a las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas.

Las siguientes cuestiones quedan dentro del alcance de la práctica común PC12:

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

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance de la práctica común PC12:

- evaluación del valor probatorio de las pruebas;
- cuestiones relacionadas con el lenguaje;
- descripción de las limitaciones jurídicas que impiden la aplicación;
- actualización de las directrices;
- los siguientes medios de prueba: pruebas orales, reconocimientos judiciales, dictámenes de expertos y solicitudes de información;
- procedimientos de infracción de marcas ante los tribunales;
- circunstancias en que los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deberían permitir a terceros u otros órganos administrativos/tribunales acceder a las pruebas/datos confidenciales aportados durante el procedimiento;
- asuntos relacionados con datos personales, excepto la anonimización.

2 **CONCEPTOS GENERALES**

Las definiciones de las pruebas presentadas en los subcapítulos que figuran a continuación se aplican a todos los capítulos de la práctica común PC12.

2.1 **Pruebas**

A los efectos de la práctica común PC12, el término «pruebas» se refiere a las diferentes fuentes de información que puedan utilizarse para establecer y probar los hechos en los procedimientos de marcas.

2.2 **Admisibilidad de las pruebas en la fase del procedimiento de recurso**

Por regla general, las partes no deben presentar sus pruebas por primera vez en la fase del procedimiento de recurso, en particular, si esas pruebas eran conocidas y estaban disponibles en el momento del procedimiento de primera instancia. Sin embargo, en la práctica tales situaciones pueden darse por diferentes motivos.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado una serie de supuestos en los que las pruebas deben ser admitidas o rechazadas en el curso del procedimiento de recurso. Por lo tanto, es necesario clasificar en categorías y ordenar las situaciones en las que un órgano de recurso puede aceptar pruebas que están fuera del plazo del procedimiento ordinario. Esa clasificación en

categorías requiere un marco léxico para crear un entendimiento común de las situaciones que se plantean con más frecuencia y que tienen más valor práctico.

Teniendo en cuenta lo anterior, sobre la base de la jurisprudencia reiterada de la Unión Europea ⁽³⁾, la práctica común presenta cuatro tipos de pruebas que se han distinguido y definido, así como los supuestos que pueden tenerse en cuenta en relación con su admisibilidad en la fase del procedimiento de recurso.

Pruebas nuevas

Pruebas desconocidas o no disponibles durante el procedimiento en primera instancia y que, posteriormente, se presentan por primera vez en la fase del procedimiento de recurso. No guardan ninguna relación con otras pruebas presentadas anteriormente.

Pruebas aportadas por primera vez

Pruebas conocidas y disponibles durante las actuaciones en primera instancia, pero no presentadas en esa fase. Sin embargo, se presentan por primera vez en la fase de recurso.

Presentación de pruebas complementarias / adicionales

Pruebas presentadas en el procedimiento de recurso que complementan, refuerzan o aclaran las pruebas que se han aportado con anterioridad a su debido tiempo durante el procedimiento de primera instancia. Por ejemplo, las pruebas presentadas en respuesta a las alegaciones de la otra parte en relación con las pruebas presentadas en primera instancia.

Pruebas presentadas fuera de plazo

Cualquier prueba recibida después del plazo establecido durante el procedimiento de recurso.

Sin embargo, cabe destacar que las categorías mencionadas, es decir *pruebas nuevas*, *pruebas aportadas por primera vez* y *pruebas complementarias / adicionales*, pueden haberse presentado fuera de plazo, lo que indica que puede haber alguna coincidencia entre las definiciones mencionadas.

Las definiciones anteriores presentan una terminología común en lo que respecta a los tipos de prueba y la armonización con la jurisprudencia de la Unión Europea. Solo pueden servir de orientación para las partes y sus representantes, aportando una mayor transparencia y previsibilidad, especialmente en el ámbito de la UE, en los procedimientos ante las Salas de Recurso de la EUIPO. Sin embargo, solo si resulta aplicable en virtud de la legislación nacional pertinente, se recomienda también a otros órganos de recurso que utilicen las definiciones aquí recogidas.

Recomendaciones:

- Se anima a los órganos de recurso a que, siempre que sea posible y aplicable, utilicen las definiciones de los tipos de pruebas que se han expuesto anteriormente;
- En lo que respecta a la admisibilidad de las pruebas en la fase de recurso, pueden tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
 - (a) factores que pueden tenerse en cuenta *a favor* de la admisibilidad de las pruebas en los procedimientos de recurso:
 - 1) si es probable que esta prueba sea pertinente para el resultado del caso;
 - 2) si no se ha presentado la prueba dentro del plazo por un motivo válido, puede entenderse que, entre otras, ocurre una de las siguientes situaciones:
 - la prueba es simplemente un complemento de las pruebas pertinentes que ya se habían presentado dentro del plazo;

⁽³⁾ 14/05/2019, en los casos acumulados T-89/18 y T-90/18, *Café del Sol/CAFE DEL SOL*, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, C-597/14 P, *EUIPO v Grau Ferrer*, EU:C:2016:579, § 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, *Centrotherm*, EU:C:2013:593, § 86-88; 18/07/2013, C-621/11 P, *FISHBONE*, EU:C:2013:484, § 30; véase también: Dictamen del abogado general Campos Sánchez-Bordona de 05/12/2017, C-478/16 P, *GROUP Company TOURISM & Travel*, EU:C:2017:939, § 60.

- la prueba se presenta para oponerse a las conclusiones formuladas o examinadas por la primera instancia de oficio en la resolución objeto de recurso;
- la prueba ha salido a la luz recientemente o no estaba disponible anteriormente por otros medios.

(b) factores que pueden tenerse en cuenta *contra* la admisibilidad de pruebas en los procedimientos de recurso:

- 1) si la parte emplea a sabiendas tácticas dilatorias o demuestra una negligencia manifiesta;
- 2) si la aceptación de las pruebas provocase una demora excesiva en el procedimiento.

- con independencia del tipo de prueba, si un órgano de recurso admite las pruebas, debe respetarse siempre el derecho de la otra parte a responder o ser oído.

Los criterios de admisibilidad recomendados no son vinculantes y no afectan al tratamiento de las pruebas en los órganos de recurso, que siempre conservan la facultada discrecional de admitir cualquier tipo de prueba, en cualquier momento, de conformidad con su legislación nacional, así como con las circunstancias del caso concreto.

3 LA PRÁCTICA COMÚN

3.1 Medios y fuentes de pruebas

En el procedimiento de marcas antes los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros pueden presentarse diferentes medios de prueba. Algunos de estos medios se utilizarán con mayor frecuencia que otros. Por lo tanto, como orientación para las asociaciones de usuarios, las partes y sus representantes se ha creado una lista no exhaustiva de medios de prueba que se ha incluido en la práctica común PC12. Además, a continuación se presenta un cuadro que muestra lo que la presentación de solicitudes pretende probar en los tipos más comunes de casos de marcas.

Asimismo, es probable que el volumen de pruebas extraídas de Internet, dado el crecimiento actual y futuro del comercio y la comercialización en línea, aumente enormemente en los próximos años. Por ello, en el presente capítulo también se ofrecen recomendaciones y reflexiones sobre las pruebas en línea, sus fuentes, su fiabilidad y su presentación.

Por último, se presentan los factores que pueden influir en la autenticidad, la veracidad y la fiabilidad de todo tipo de pruebas, incluidas las pruebas en línea.

3.1.1 *Presentación de documentos y de muestras*

En general, las partes pueden elegir libremente las pruebas que desean presentar ante los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros. Por lo tanto, como ejemplo, en los procedimientos de marcas se pueden presentar los siguientes medios de prueba:

3.1.1.1 *Facturas y otros documentos comerciales*

En esta sección se pueden encontrar los siguientes documentos:

- informes de auditoría;
- informes de inspección;
- informes anuales;
- perfiles de empresa, documentos fiscales, estados financieros, documentos que confirmen la cantidad invertida por el titular de los derechos para promocionar o anunciar la marca (cifras e informes de inversiones en publicidad) y documentos similares que muestren entre otros aspectos, los resultados económicos, el volumen de ventas, el volumen de negocios o la cuota de mercado;
- facturas, pedidos y albaranes, incluidos documentos que confirmen que los pedidos de los productos o servicios pertinentes se han hecho a través del sitio web del titular de los derechos por un determinado número de clientes en el período y territorio pertinentes;

- documentos que confirmen que el titular de los derechos ha dado su consentimiento antes de la utilización de la marca (por ejemplo: uso por parte de los licenciarios);
- documentos que confirmen la existencia de un vínculo directo o indirecto entre las partes en el procedimiento antes de la presentación de la marca, por ejemplo, una relación precontractual, contractual o postcontractual (residual);
- documentos que confirmen el valor asociado a la marca, incluido el grado de explotación de la misma mediante la concesión de licencias, la comercialización y el patrocinio;
- registros de observancia satisfactoria, por ejemplo, acuerdos de delimitación y coexistencia en casos de marcas.

3.1.1.2 *Catálogos, anuncios y publicidad*

Esta sección incluye:

- catálogos;
- materiales publicitarios y de promoción, incluidas listas de precios y ofertas, así como el alcance y el gasto de la publicidad;
- impresiones de páginas web, tiendas en línea, sitios web de empresas, archivos de sitios web, tráfico y análisis de Internet (sitio web), anuncios de televisión y archivos de vídeo y audio, etc.;
- correspondencia comercial y tarjetas de visita;
- materiales de ferias y conferencias.

3.1.1.3 *Publicaciones*

En particular:

- artículos, notas de prensa y otras publicaciones en periódicos, revistas y otros materiales impresos;
- extractos de guías, libros, enciclopedias, diccionarios, documentos científicos, etc.

3.1.1.4 *Muestras*

Esto incluiría:

- paquetes, etiquetas y muestras de los productos o sus fotografías.

3.1.1.5 *Documentos oficiales y públicos*

Dicha documentación abarcaría:

- resoluciones de los tribunales o las autoridades administrativas;
- resoluciones de los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros;
- certificados y escritos emitidos por los tribunales o las autoridades administrativas, incluidos los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros, así como las cámaras de comercio e industria;
- listas de solicitudes presentadas o registros obtenidos por el titular de los derechos, junto con extractos de los registros oficiales (bases de datos oficiales) o sus certificados;
- hipervínculos ⁽⁴⁾ y direcciones URL ⁽⁵⁾ a los registros correspondientes de las bases de datos oficiales;
- listas de solicitudes presentadas o registros obtenidos por terceros, denominaciones sociales y nombres de dominio que contengan la marca pertinente o sus elementos, junto con extractos de los registros oficiales (bases de datos oficiales).

⁽⁴⁾ Una referencia a la información a la que el usuario puede acceder directamente haciendo clic en el enlace, pulsándolo o pasando por encima de este. Un hipervínculo puede ser un documento completo o un enlace a un elemento específico dentro de un documento.

⁽⁵⁾ URL (localizador de recursos uniforme): Una referencia específica a un recurso web que puede encontrarse en la World Wide Web. Los URL se utilizan habitualmente para hacer referencia a páginas web (http), transferencias de ficheros (FTP), correos electrónicos (mailto), acceso a bases de datos (JDBC) y otras aplicaciones.

3.1.1.6 *Declaraciones de testigos*

Presentando:

- declaraciones de testigos.

3.1.1.7 *Declaraciones juradas o solemnes*

Entre ellas figuran:

- declaraciones juradas o solemnes prestadas por escrito o declaraciones solemnes que produzcan efectos similares según la legislación del Estado en el que se efectúen dichas declaraciones.

3.1.1.8 *Estudios de mercado*

Presentando:

- estudios de mercado y encuestas de opinión.

3.1.1.9 *Extractos de medios sociales*

Esto incluiría material extraído de:

- *blogs*;
- foros;
- plataformas de redes sociales;
- análisis de redes sociales.

3.1.1.10 *Otros documentos*

En esta sección se pueden encontrar los siguientes documentos:

- certificaciones, clasificaciones y premios;
- documentos que confirman que una solicitud de marca se ha desviado de su propósito inicial y se ha presentado de forma especulativa o únicamente con el fin de obtener una compensación financiera;
- aceptación de las solicitudes de cese y desistimiento.

La lista anterior (3.1.1.1 — 3.1.1.10) es solo indicativa y no refleja la importancia relativa o el valor probatorio de las pruebas. **Tampoco es exhaustiva**, por lo que cualquier otra prueba, que sea pertinente para el caso concreto, puede ser presentada por la parte y tenida en cuenta por los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros. La cuestión de la evaluación de cualquier prueba queda siempre a su discreción.

3.1.1.11 *Finalidad de la presentación de pruebas*

En general, no hay ninguna limitación que indique que ciertos hechos solo pueden establecerse y probarse por medios de prueba específicos. Por ello, los medios de prueba enumerados anteriormente pueden presentarse en diversos tipos de casos. No obstante, a los efectos del presente documento, se presenta a continuación un sumario de los casos más comunes en marcas y el objetivo de la presentación de pruebas.

Cabe destacar que la columna «Finalidad de la presentación de pruebas» se aplica a las partes (incluidos los terceros que intervienen en el procedimiento, por ejemplo, al presentar observaciones) y sus representantes, no a los órganos de recurso ni a las OPI de los Estados miembros.

Además, como la fecha o plazo pertinente es un factor importante en lo que respecta a las pruebas en todos los tipos de casos que se indican a continuación, las partes en el procedimiento y sus representantes deben tenerlo siempre en cuenta. No se recomienda presentar pruebas relativas a fechas fuera del plazo pertinente, a menos que la parte explique su influencia en la posición de facto en la fecha

o plazo pertinente (véase también el subcapítulo 3.2).

Conceptos legales/ Tipos de casos	Objetivo de la presentación de pruebas
Carácter distintivo adquirido	Demostrar que una marca ha adquirido un carácter distintivo, en la zona geográfica pertinente, en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro o para los que se registró la marca, tras el uso que se ha hecho de la misma ⁽⁶⁾ .
Carácter distintivo elevado	Demostrar que una marca ha adquirido un carácter distintivo elevado, en la zona geográfica pertinente, como consecuencia del uso que se ha hecho de ella ⁽⁷⁾ . La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe referirse también a los productos y servicios pertinentes.
Renombre	Demostrar que una marca es conocida por una parte significativa del público interesado, en el territorio donde se reivindica el renombre, para los productos o servicios pertinentes amparados por la marca. Los factores pertinentes y, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso; así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ⁽⁸⁾ .
Marca notoriamente conocida	Demostrar que una marca es notoriamente conocida en el Estado o Estados miembros de que se trate, en el sentido en que se utilizan las palabras «notoriamente conocida» en el artículo 6 <i>bis</i> del Convenio de París ⁽⁹⁾ . La marca debe ser notoriamente conocida en el sector pertinente del público para los productos y servicios concretos ⁽¹⁰⁾ .
Prueba del uso/ Uso efectivo	Demostrar que durante un período específico el titular ha hecho un uso efectivo de la marca en el Estado o Estados miembros en relación con los productos o servicios pertinentes para los que esté registrada ⁽¹¹⁾ . La prueba debe consistir en indicaciones relativas al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca ⁽¹²⁾ .
Marca no distintiva	Demostrar que la marca carece de carácter distintivo ⁽¹³⁾ . Dicho carácter distintivo solo puede evaluarse en relación, en primer lugar, con los productos o servicios para los que se solicita el registro o se registra la marca y, en segundo lugar, con la percepción de ese signo por parte del público destinatario ⁽¹⁴⁾ , en el territorio pertinente.
Marca descriptiva	Demostrar que una marca consiste, exclusivamente, en signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras

⁽⁶⁾ Artículo 4, apartados 4 y 5, de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 7, apartado 3, y artículo 59, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁽⁷⁾ 12/03/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, § 50.

⁽⁸⁾ 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52.

⁽⁹⁾ Artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 8, apartado 2, letra c), y artículo 60, del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea; véase también: 22/11/2007, C- 328/06, Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704.

⁽¹⁰⁾ Aunque los términos «notoriamente conocida» y «renombre» denotan conceptos jurídicos distintos, existe una importante coincidencia entre ellos. Así pues, en la práctica, el umbral para determinar si una marca es notoriamente conocida o goza de renombre suele ser el mismo, dado que en ambos casos la evaluación se basa principalmente en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público.

⁽¹¹⁾ Artículo 16 de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la Unión Europea; artículo 18 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁽¹²⁾ 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41.

⁽¹³⁾ Artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la Unión Europea; artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

⁽¹⁴⁾ 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24.

	características de los productos o servicios para lo que se solicita el registro o se registra la marca ⁽¹⁵⁾ , en el territorio pertinente.
Signo o indicación habitual	Demostrar que una marca consiste, exclusivamente, en signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las prácticas leales y constantes del comercio para los productos o servicios para los que se solicita el registro o se registra la marca ⁽¹⁶⁾ , en el territorio pertinente.
Marca que pueda inducir al público a error	Demostrar que una marca es de tal naturaleza que pueda inducir al público a error, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios ⁽¹⁷⁾ especificados, para los que se solicita el registro o se registra la marca, en el territorio pertinente.
Marca genérica (procedimiento de caducidad)	Demostrar que se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada ⁽¹⁸⁾ .
Mala fe	Demostrar una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios ⁽¹⁹⁾ .

El cuadro anterior **tampoco** debe considerarse **exhaustivo**.

Recomendaciones:

- Las partes pueden presentar diferentes tipos de pruebas en el procedimiento para establecer el mismo hecho. El examen global de estas pruebas implica que deben evaluarse a la luz de cada una de ellas. Aunque algunas pruebas no sean concluyentes, pueden contribuir a establecer el hecho pertinente cuando se examinan en combinación con otros elementos.

3.1.2 Pruebas en línea: fuentes, fiabilidad y presentación

A los efectos de esta práctica común, las pruebas en línea deben entenderse como pruebas extraídas de Internet. A la luz del creciente papel del comercio electrónico, los medios sociales y otras plataformas en línea en los negocios, es lógico que, por regla general, la prueba en línea se acepte como medio de prueba válido ⁽²⁰⁾.

Sin embargo, la naturaleza de Internet puede dificultar el establecimiento del contenido real disponible en la red y la fecha o el plazo en que ese contenido se puso efectivamente a disposición del público. Los sitios web se actualizan con facilidad y la mayoría de ellos no ofrecen ningún archivo del material exhibido anteriormente, ni muestran registros que permitan al público establecer con precisión lo que se publicó y cuándo. Por lo tanto, surge el problema de la «fiabilidad» de las pruebas en línea.

Cabe destacar que este subcapítulo se basa en las recomendaciones de la práctica común PC10 — *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet* ⁽²¹⁾. Aunque algunas de esas recomendaciones podrían aplicarse también a otros derechos de PI o a las pruebas en cuanto a la metodología utilizada para evaluarlas, puede ser necesario y recomendable realizar alguna adaptación a

⁽¹⁵⁾ Artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 7, apartado 1, letra c), y el artículo 59, apartado 1, letra a) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la UE.

⁽¹⁶⁾ Artículo 4, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 7, apartado 1, letra d), y el artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE.

⁽¹⁷⁾ Artículo 4, apartado 1, letra g), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 7, apartado 1, letra g), y el artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE.

⁽¹⁸⁾ Artículo 20, letra a), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la UE.

⁽¹⁹⁾ Opinión de la abogada general Sharpston de 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

⁽²⁰⁾ 06/11/2011, T-508/08, Representation of a loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75.

⁽²¹⁾ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_es.pdf

las especificidades de las marcas.

3.1.2.1 Bases de datos electrónicas

Con el fin de fundamentar, por ejemplo, una solicitud o registro de marca anterior (su existencia, validez, ámbito de protección, etc.) en el procedimiento, la parte debe proporcionar pruebas de su presentación o registro a los órganos de recurso y a las OPI de los Estados miembros. Por consiguiente, se recomienda presentar extractos de las bases de datos en línea pertinentes.

Los extractos de las bases de datos deberían aceptarse siempre que su procedencia sea una base de datos oficial, tal como se explica más adelante en las recomendaciones.

Además, aparte de aportar pruebas físicas de la justificación, en los casos en que las pruebas se refieran a la presentación o registro de los derechos anteriores, la parte podrá basarse formalmente en un hipervínculo directo o en una dirección URL a las bases de datos oficiales que se indican a continuación (en el subcapítulo 3.1.2.8 se facilitan más detalles: *Hipervínculos y direcciones URL*).

Recomendaciones:

- Se deberían aceptar extractos de bases de datos en línea si su procedencia es la base de datos oficial de una de las OPI de los Estados miembros o las bases de datos oficiales mantenidas por instituciones y organismos de la UE u organizaciones internacionales [por ejemplo, «eSearch Plus» de la EUIPO o el «Monitor de Madrid» de la OMPI ⁽²²⁾].
- También deberían aceptarse extractos de «TMview»⁽²³⁾ como prueba de los registros internacionales y las marcas solicitadas o registradas en las oficinas participantes, siempre que contengan los datos pertinentes.
- Cuando el extracto de una base de datos oficial no contenga toda la información requerida, la parte deberá complementarlo con otros documentos de una fuente oficial que muestren la información que falta.
- Respecto de las marcas figurativas, la representación de la marca debe aparecer en la misma página de un extracto y, de no ser así, se debe presentar un documento/página oficial adicional que muestre la imagen. Esta puede ser de la propia base de datos (que reproduce la imagen en una página separada que, cuando se imprime o guarda como PDF, por ejemplo, incluye una identificación de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicación en el boletín oficial).

3.1.2.2 Archivos del sitio web

Los servicios de archivo de sitios web son el proceso de recoger partes de la World Wide Web para garantizar que la información se mantiene en un archivo para futuros investigadores, historiadores y la sociedad en general. Además, los archivos de sitios web, como «WayBack Machine»⁽²⁴⁾, permiten a los usuarios ver versiones archivadas de las páginas web a través del tiempo. El contenido de los archivos de sitios web incluye indicaciones de fechas.

Recomendaciones:

- Las impresiones recuperadas de los archivos de sitios web, como «WayBack Machine», pueden considerarse como tipos fiables de pruebas en línea ⁽²⁵⁾;
- Se recomienda, no obstante, que las impresiones de los archivos de sitios web como «WayBack

⁽²²⁾ Se considera que la versión «corta» del extracto es suficiente siempre que incluya toda la información necesaria, aunque se prefiere la versión larga o extendida del extracto de la OMPI ya que contiene todas las indicaciones individuales para cada país designado, incluida la declaración de concesión de la protección.

⁽²³⁾ 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE v EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 y 70.

⁽²⁴⁾ Un archivo digital en línea que captura, gestiona y realiza búsquedas de contenido digital en la World Wide Web y en Internet.

⁽²⁵⁾ Por ejemplo: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (sobre «WayBack Machine»).

Machine» sean corroboradas por otras pruebas de fuentes alternativas, cuando sea razonablemente posible obtener esas otras pruebas.

3.1.2.3 Sitios web editables

En general, la fiabilidad de la información tomada de sitios web editables, como «Wikipedia» o «Acronym Finder», no debe cuestionarse por el mero hecho de que los usuarios tengan la posibilidad de añadir nuevas entradas ⁽²⁶⁾. Sin embargo, puede considerarse que el contenido o la información tomada de sitios web editables, como «Wikipedia» o «Acronym Finder», carecen de certeza ⁽²⁷⁾. En tal caso, es aconsejable que otras pruebas corroboren esa información.

Cabe señalar también que la cuestión de la fiabilidad de los sitios web editables, en particular «Wikipedia», debe tenerse en cuenta a la luz de la evolución de la jurisprudencia y los avances técnicos.

Recomendaciones:

- El uso de diccionarios, enciclopedias o bases de datos editables y colectivos de Internet como «Acronym Finder» o «Wikipedia», como base de referencia debe hacerse teniendo debidamente en cuenta la necesidad de que esa información vaya acompañada de pruebas justificativas o que la corroboren;
- Si la parte en el procedimiento de recurso desea refutar la información de sitios web editables como «Wikipedia» y «Acronym Finder», se recomienda que se presenten documentos o pruebas adicionales ⁽²⁸⁾;
- Como alternativa a las bases de datos de Internet como «Acronym Finder», el uso de una determinada abreviatura por parte de un número de comerciantes o consumidores relevantes en el ámbito adecuado de Internet bastará para justificar el uso real de la abreviatura.

3.1.2.4 Sitios web no editables

Las impresiones de los sitios web no editables deben contener una referencia a las fechas y lugares en que, por ejemplo, se comercializaron los productos pertinentes o en que se utilizó el material pertinente (como el material de promoción presentados en las impresiones, etc.) ⁽²⁹⁾.

Recomendaciones:

- En principio, no es necesario presentar pruebas que lo corroboren cuando se presentan impresiones o capturas de pantalla ⁽³⁰⁾ de sitios web no editables (a menos que se contradigan o se opongan, o cuando falten datos pertinentes, o cuando las pruebas se extraigan de sitios web no editables propiedad de las partes interesadas).

3.1.2.5 Análisis del sitio web (tráfico del sitio web, informes y estadísticas)

El uso de capturas de pantalla para establecer la existencia de un sitio web no establece la intensidad del supuesto uso comercial de los derechos invocados. Esto puede demostrarse, entre otras cosas, por un cierto número de visitas al sitio, los correos electrónicos recibidos a través del sitio o el volumen de negocio generado ⁽³¹⁾. Una clasificación elevada en términos de visitantes puede ayudar, por ejemplo, a establecer que una determinada marca, que se repite en el nombre del sitio web de la parte ⁽³²⁾ o que de

⁽²⁶⁾ 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77.

⁽²⁷⁾ 29/11/2018, T- 373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98.

⁽²⁸⁾ 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78.

⁽²⁹⁾ 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50.

⁽³⁰⁾ Una imagen digital creada mediante captura de parte o de la totalidad de la información mostrada en una pantalla digital (p. ej., la pantalla del ordenador, la televisión o un dispositivo móvil) en un instante determinado.

⁽³¹⁾ 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29.

⁽³²⁾ 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66.

otro modo aparece de forma destacada en dicho sitio web, ha adquirido carácter distintivo por el uso en los países en cuestión.

También, pueden tenerse en cuenta otras formas de comunicación o interacción con el sitio web.

Además, los informes analíticos de los sitios web (incluidos los medios sociales) pueden ser útiles en el caso de pruebas relativas, en particular, a las campañas pagadas en línea.

Recomendaciones:

- El tráfico del sitio web ⁽³³⁾ puede ser un factor para tener en cuenta, por ejemplo, en los casos relativos al uso efectivo, el carácter distintivo adquirido por el uso o el renombre. Existen varias opciones para medir el tráfico del sitio web, como el número de páginas vistas ⁽³⁴⁾, el número de visitas a una página ⁽³⁵⁾ y el número de sesiones ⁽³⁶⁾, que también pueden cuantificarse utilizando análisis web o del sitio web o herramientas similares.
- Es aconsejable que una parte presente un informe completo, no parcial, del análisis del sitio web. Sin embargo, como norma mínima, la parte debe presentar el informe con: el intervalo de fechas, el número de usuarios (por ejemplo, usuarios, usuarios nuevos, visitantes nuevos y visitantes recurrentes), su ubicación territorial/geográfica, la duración media de la sesión y la tasa de rebote⁽³⁷⁾.
- Si el producto o servicio pertinente tiene una subpágina, la parte también debe proporcionar un informe analítico sobre esta página o que la incluya.
- Para analizar la disponibilidad de la marca o productos y servicios en Internet, se recomienda tener en cuenta sistemas de etiquetado, etiquetas y enlaces entre términos de búsqueda e imágenes del pertinente contenido en diferentes plataformas de Internet ⁽³⁸⁾.
- Los indicadores de «popularidad» en las plataformas de medios sociales también se pueden tener en cuenta al evaluar la disponibilidad del contenido pertinente, como el número de personas que lo ha visto, el número de vistas, de clics en la entrada o entradas, de reacciones, de comentarios, de veces que se ha compartido, de seguidores y de «me gusta».
- En el caso de presentar impresiones o capturas de pantalla de plataformas de medios sociales que presenten contenidos con «me gusta», vistas, seguidores, etc., la parte también debe presentar un informe analítico de la plataforma de los medios sociales que muestre la procedencia geográfica o territorial de los usuarios que proporcionan «me gusta», vistas, seguidores, etc. (véase también el subcapítulo 3.1.2.6). Si es pertinente, también es aconsejable mostrar más información sobre los usuarios, como el sexo, la edad, etc., si puede ser extraída por una parte de una plataforma de medios sociales determinada o de su herramienta de análisis.

3.1.2.6 Redes sociales

Se entiende por redes sociales: aplicaciones, programas y sitios web en ordenadores o dispositivos móviles que permiten a las personas comunicarse y compartir información en Internet, como *blogs* y sitios web de redes sociales.

⁽³³⁾ La cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes a un sitio web.

⁽³⁴⁾ Una visita a una página de un sitio web específico. Si el visitante vuelve a cargar la página se contará como otra página vista más. Si el usuario navega a una página diferente y posteriormente regresa a la página original, se contará como otra página vista.

⁽³⁵⁾ Una única solicitud de archivos en el registro de acceso de un servidor web. Una solicitud a una página HTML con tres imágenes gráficas dará lugar a cuatro visitas en el registro: una para el archivo de texto HTML y una por cada uno de los archivos de imagen.

⁽³⁶⁾ Un período de tiempo no especificado durante el cual un usuario está conectado a un sitio web específico, de forma continua o intermitente. La conexión intermitente se incluye en la definición de una sesión con el fin de descartar la posibilidad de que se efectúen reconexiones y desconexiones múltiples deliberadamente con el fin de inflar el número de páginas vistas de un sitio.

⁽³⁷⁾ Una medición de las sesiones de una sola página en la que un usuario visita un sitio web y lo abandona sin ninguna interacción adicional (presentado en %).

⁽³⁸⁾ Un grupo de tecnologías que se utilizan como base sobre la cual se desarrollan otras aplicaciones, procesos o tecnologías. En informática personal, se trata del hardware básico (ordenador) y del software básico (sistema operativo) en el que se ejecutan las aplicaciones de software.

Alguna de las características clave de las redes sociales es que son los propios usuarios los que crean el contenido y que la difusión de información puede ser muy rápida y amplia. Además, algunos servicios de redes sociales ofrecen la posibilidad de recuperar información histórica o incluso de buscar contenido. En algunos casos, el contenido puede estar disponible solo durante un breve período de tiempo.

En otros casos, es sabido que las propias páginas de las redes sociales crean un volumen importante de información que no puede ser controlado o alterado por el propietario de la cuenta o la página, por ejemplo, la fecha de creación de la cuenta o información sobre la modificación del nombre de la cuenta o de la página. Por lo tanto, puede considerarse que proviene de un tercero.

Por último, cabe señalar que las recomendaciones que figuran a continuación podrían ser aplicables no solo a los tipos de sitios web mencionados anteriormente, sino también a otros sitios web que no se abordan específicamente en la práctica común.

Recomendaciones:

- Los extractos de las redes sociales pueden tratarse como fuentes independientes ⁽³⁹⁾ en la medida en que incluyen información creada por las propias plataformas, que no puede ser controlada ni alterada por el propietario de una página/cuenta. Esa información puede incluir, por ejemplo, la fecha de creación de la cuenta o información sobre la modificación del nombre de la cuenta/página.
- Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos contenidos de las redes sociales pueden modificarse o mejorarse, se recomienda que las pruebas que incluyan «me gusta», seguidores, vistas, etc., se corroboren con otras pruebas, en particular, cuando proceda, las cifras de ventas pertinentes a la marca y el territorio en cuestión.
- Las pruebas extraídas del sitio web de una red social deben presentarse creando una copia impresa o una captura de pantalla de la información pertinente que se muestre.
- Las pruebas presentadas deben mostrar una imagen clara del contenido pertinente (marca, productos y servicios, etc.), la fecha de su publicación y la dirección URL, así como su pertinencia para el tema o la parte pertinente. Además, como se describe en el subcapítulo sobre análisis de sitios web, las impresiones o capturas de pantalla de las plataformas de las redes sociales deben presentarse junto con los informes del análisis, que también muestran la procedencia geográfica/territorial de los usuarios que proporcionan «me gusta», vistas, seguidores, etc. (véase también el subcapítulo 3.1.2.5).
- En el caso de la presentación de pruebas relativas a la comercialización de influentes, la parte debe proporcionar la información principal relativa a un influente, por ejemplo, la ubicación geográfica de dicho influente y el gasto publicitario correspondiente, ya que puede ser pertinente para evaluar las pruebas. También debe mostrar los resultados de una campaña de seguidores, por ejemplo, presentando el volumen de ventas por país realizado a través de una dirección o código URL dedicado a la persona influente.
- La información relativa a la finalidad y las principales características del sitio web de las redes sociales en cuestión podría ser pertinente para evaluar la disponibilidad del contenido.

3.1.2.7 Sitios web para compartir vídeos y fotografías

El contenido pertinente de los procedimientos de marcas puede divulgarse compartiendo imágenes y vídeos en Internet.

En cuanto a la fecha pertinente, será la fecha en que:

- una imagen o un vídeo ha sido realmente visto; o
- se encuentra disponible para su visualización o descarga, por ejemplo, en una plataforma en línea.

Esta información puede obtenerse a través de informes analíticos. En los subcapítulos 3.1.2.5 y 3.1.2.6

⁽³⁹⁾ 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51.

se describen más detalles.

Si bien una imagen se representa normalmente en una copia impresa o en una captura de pantalla, el modo de presentar las pruebas contenidas en el vídeo puede variar. Se podría presentar el propio vídeo como prueba (p. ej., como archivo), o solo capturas de parte(s) pertinente(s) donde se presente el contenido.

Cabe destacarse que presentar solo un hipervínculo o dirección URL del vídeo no sería suficiente puesto que su contenido se puede eliminar o modificar. Debe estar acompañado por las impresiones o las capturas pertinentes del contenido en dicho vídeo.

Recomendaciones:

- Cuando se presente el propio vídeo, debe facilitarse información sobre cuándo y dónde se puso a disposición del público (p. ej., pruebas como copias impresas del momento en que el vídeo se colgó en las redes sociales o de cuando el vídeo apareció como anuncio en un sitio web).
- Cuando se presenta el vídeo, se recomienda indicar el instante exacto (minutos, segundos) en el que se puede ver la marca, los productos y servicios u otros contenidos relevantes en el vídeo.
- Cuando no exista otra fecha que indique la publicación de un determinado contenido en Internet, los comentarios realizados por los usuarios pueden servir como prueba, siempre que estén fechados y sean creíbles.
- Debe facilitarse la información sobre la fuente que contiene las imágenes o los vídeos.
- Es aconsejable presentar información adicional o un informe analítico sobre el número de vistas que realmente recibe el vídeo (por ejemplo, proporcionar pruebas como impresiones de un sitio web para compartir vídeos), el intervalo de fechas y la procedencia geográfica/territorial de los espectadores. Si procede, también es aconsejable mostrar más información sobre los espectadores, como el sexo, la edad, etc., si se puede extraer de una determinada plataforma o de su herramienta de análisis.

3.1.2.8 Hipervínculos y direcciones URL

Con un número limitado de excepciones, los hipervínculos o las direcciones URL en sí no pueden considerarse pruebas suficientes. Deben complementarse con pruebas adicionales. Esto es debido a que la información accesible a través de un hipervínculo o una dirección URL puede ser modificada o incluso eliminada posteriormente. Además, puede resultar difícil identificar el contenido pertinente (la marca, la fecha de publicación, etc.).

Recomendaciones:

- Debería aceptarse el uso de un hipervínculo o dirección URL directos a la base de datos oficial de una de las OPI de los Estados miembros, las bases de datos oficiales mantenidas por las instituciones y organismos de la UE o las organizaciones internacionales (tal como se describe en el subcapítulo 3.1.2.1 *supra*). Sin embargo, en caso de que la parte se base en este tipo de pruebas en línea, deberá declararlo explícitamente y la fuente en línea deberá estar claramente identificada.
- Con excepción de los hipervínculos y las direcciones URL de las bases de datos anteriores, cuando se presente la dirección URL o un hipervínculo, también deberá facilitarse una impresión o una captura de pantalla de la información pertinente contenida en el mismo.

Cabe destacar que, aun cuando las partes declaren y utilicen oficialmente un hipervínculo o una dirección URL directos a la base de datos oficial, como se ha descrito anteriormente, deben tener la obligación de comprobar que las fuentes en línea reflejen la información pertinente más exacta y actualizada.

Además, en caso de que la parte siga presentando pruebas físicas sin revocar oficialmente su declaración anterior de utilizar un hipervínculo o una dirección URL, en caso de que exista una contradicción entre

las pruebas en línea y las pruebas físicas, debería prevalecer la prueba más reciente y actualizada.

3.1.2.9 Plataformas de comercio electrónico

Numerosos sitios web actuales están dedicados a varias formas de comercio electrónico, como la venta al por menor en línea, las subastas en línea y los mercados en línea.

En cuanto a la fecha pertinente, las plataformas de comercio electrónico ⁽⁴⁰⁾ indican muy a menudo la fecha en que, por ejemplo, el producto concreto que lleva una marca (o los servicios ofrecidos con esa marca) estuvo disponible para la venta por primera vez. Esta información contenida en los impresos o las capturas de pantalla puede ser pertinente para establecer, entre otras cosas, la prueba de uso o el carácter distintivo adquirido por el uso.

Además, la referencia específica del producto o servicio, por ejemplo, un nombre o un código, puede ser útil para vincular la información sobre ese producto o servicio con aquella incluida en otras pruebas (por ejemplo, la fecha de la primera venta).

Las pruebas procedentes de plataformas de comercio electrónico podrían tener valor probatorio incluso en ausencia de la representación de la marca o los productos/servicios, siempre que se pueda vincular un número de referencia que identifique la marca, el producto o el servicio concretos.

Sin embargo, cabe indicar que algunas plataformas de comercio electrónico mantienen la misma fecha «disponible desde» e incluso el mismo número de referencia en las nuevas versiones de un producto/servicio, que pueden incluir una marca diferente o estar incluida en la misma.

Recomendaciones:

- Es aconsejable que la parte incluya impresiones de las reseñas que los usuarios han dejado después de comprar el producto o de solicitar el servicio en una plataforma de comercio electrónico determinada, ya que esta información podría ser útil para establecer la fecha pertinente de publicación del contenido.
- Una referencia específica que identifique el producto o servicio pertinente puede servir como vínculo entre la información mostrada en la plataforma de comercio electrónico (p. ej., producto que lleve la marca, etc.) y la información contenida en las otras pruebas (p. ej., fecha de la venta).

3.1.2.10 Aplicaciones

Una parte considerable de la actividad en línea conlleva el uso de aplicaciones ⁽⁴¹⁾, por ejemplo, ventas minoristas en línea, subastas en línea, redes sociales, mensajería instantánea, etc. Por consiguiente, este medio también se tiene en cuenta en este subcapítulo.

Cabe señalar que algunos sitios web también tienen una versión para aplicaciones ⁽⁴²⁾.

Por lo que respecta a la publicación de contenido pertinente en Internet, las aplicaciones y los sitios web pueden proporcionar ese mismo contenido pertinente (es decir, fecha, marca, productos y servicios, etc.) de manera relativamente similar. Así pues, la principal diferencia entre las aplicaciones y los sitios web no reside en el contenido propiamente dicho, sino en el modo de presentar la información pertinente.

⁽⁴⁰⁾ Plataformas de comercio electrónico: plataformas de Internet que facilitan las transacciones en línea de productos y servicios transfiriendo información y fondos a través de Internet.

⁽⁴¹⁾ Un programa o grupo de programas diseñado para el usuario final. Pueden ser programas de bases de datos, reproductores multimedia, procesadores de textos, navegadores web, hojas de cálculo y otras aplicaciones. Están diseñados para realizar actividades, tareas o funciones coordinadas.

⁽⁴²⁾ Versión (móvil) de la aplicación: Un tipo de *software* para la aplicación diseñado para funcionar en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta, cuyo objetivo suele ser prestar a los usuarios servicios similares a los ofrecidos en los ordenadores personales.

Demostrar la publicación de contenido pertinente en las aplicaciones que no tienen una versión en un sitio web puede resultar oneroso, especialmente debido a:

- la dificultad para obtener pruebas de que el contenido pertinente ha sido publicado a través de una aplicación cuando la información mostrada es temporal y puede no ser recuperable transcurrido un cierto período de tiempo;
- la limitada capacidad de los servicios de archivo web para capturar datos históricos de las aplicaciones;
- las limitadas posibilidades de crear una versión impresa de la información mostrada en las aplicaciones.

Recomendaciones:

- Si la aplicación en cuestión dispone de una versión web, es recomendable extraer la información pertinente del sitio web;
- Si no se dispone de versión web, puede utilizarse una captura de pantalla de un dispositivo móvil con fines probatorios;
- Cuando la información pertinente se presenta en una captura de pantalla extraída de una aplicación, se considera que la fecha de publicación del contenido pertinente es la fecha en que se realizó la captura de pantalla, a no ser que se pueda establecer una fecha pertinente anterior a partir del contenido de la propia captura de pantalla o de cualquier otro medio de prueba;
- Cuando se evalúan las pruebas de publicación de contenido pertinente de ciertas aplicaciones (por ejemplo, las utilizadas para realizar compras, los medios sociales, etc.), la información relativa a la finalidad y las principales características de la aplicación en cuestión puede ser pertinente para evaluar las pruebas.

3.1.2.11 Metadatos

Las pruebas de la publicación del contenido pertinente en Internet pueden construirse a través del análisis de los metadatos ⁽⁴³⁾ [o datos EXIF ⁽⁴⁴⁾, véase la indicación «C» en el ejemplo 2 que se muestra más adelante] que están integrados, por ejemplo, en imágenes, vídeos y sitios web. Por ejemplo, una imagen puede incluir información sobre sí misma, como el autor, la fecha en que se creó o modificó o el lugar donde se tomó (véanse las indicaciones «A», «B» y «C» en los ejemplos 1 y 2 que figuran a continuación).


Hay diferentes formas de obtener metadatos. Dependiendo del dispositivo (como un teléfono inteligente o una cámara digital) y del lugar en que se haya guardado el archivo pertinente, puede ser posible acceder a los metadatos seleccionando simplemente la opción de «información» en la propia imagen o utilizando un *software* más especializado (es decir, visores de metadatos). El tipo de metadatos que se puede extraer depende del modo en que el dispositivo haya almacenado el archivo y de sus capacidades.

⁽⁴³⁾ Los datos utilizados para describir el contenido de un determinado elemento (p. ej., una fotografía, una imagen, un vídeo o un libro electrónico).

⁽⁴⁴⁾ Datos EXIF (formato de archivo de imagen intercambiable): una especificación para formatos de imágenes, sonido y etiquetas de metadatos utilizados por las cámaras digitales (incluidos los teléfonos inteligentes), escáneres y otros sistemas de tratamiento de imagen y archivos de sonido grabados por cámaras digitales.

Metadatos extraídos de una fotografía realizada con una cámara digital

Basic Image Information	
Target file: Alicante_EUIPO6.JPG	
Camera:	Olympus VG170
Lens:	4.7 mm (Max aperture f/2.8) (shot wide open)
Exposure:	Auto exposure, Creative (Slow speed), 1/1,000 sec, f/2.8, ISO 80
Flash:	Auto, Did not fire
Date:	December 1, 2018 11:41:04AM (timezone not specified) (3 months, 10 days, 20 hours, 14 minutes, 12 seconds ago, assuming image timezone of US Pacific) A
File:	4,288 x 3,216 JPEG (13.8 megapixels) 3,192,982 bytes (3.0 megabytes)
Color Encoding:	WARNING: Color space tagged as sRGB, without an embedded color profile. Windows and Mac browsers and apps treat the colors randomly. Images for the web are most widely viewable when in the sRGB color space and with an embedded color profile. See my Introduction to Digital-image Color Spaces for more information.





Extracted 640 x 480 74-kilobyte "MakerNotes:PreviewImage" JPG Displayed here at 70% width (1/91 the area of the original)

Click image to isolate; click this text to show histogram

Ejemplo 1

Metadatos extraídos de la imagen de un teléfono inteligente



Camera		Location	
Make	ZTE	 <p>B</p>	<p>GPS data</p>
Model	ZTE BLADE V7 A		
Exposure	1/591		
Aperture	2.2		
Focal Length	3.5 mm		
ISO Speed	115		
Flash	No Flash	Latitude	38.314113 North
		Longitude	0.517572 West
		Altitude	98 m Above Sea Level

EXIF	
DateTimeOriginal	2019:02:19 15:45:02 C
CreateDate	2019:02:19 15:45:02

Ejemplo 2

Recomendaciones:

- Cuando se presenten metadatos con fines probatorios, se recomienda facilitar la información que explique el modo en que se ha obtenido, el tipo de información que se ha extraído, así como la fuente de la que se ha tomado.

3.1.2.12 Factores que pueden afectar a la accesibilidad a la información en Internet

Al presentar pruebas en línea, también deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones:

- contraseñas y pagos;
- dominio de nivel superior ⁽⁴⁵⁾;
- posibilidad de búsqueda ⁽⁴⁶⁾;
- bloqueo geográfico ⁽⁴⁷⁾.

Las cuestiones relativas a las posibilidades de búsqueda y el bloqueo geográfico se presentan en la Práctica común PC10 - *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet*. A continuación, se presentan otras recomendaciones.

Recomendaciones:

- En general, ni la restricción del acceso a un círculo limitado de personas mediante protección con contraseña, ni la exigencia de pago por acceso deben impedir que se presenten como prueba copias impresas o capturas de pantalla de dichos sitios web o aplicaciones protegidos. No obstante, la disponibilidad de contenido pertinente podría depender de las circunstancias específicas de un caso concreto.
- Los dominios de nivel superior, en principio, no deberían afectar a la posibilidad de encontrar una marca u otro contenido pertinente en Internet. Sin embargo, podrían servir como una indicación de qué consumidores tenían más probabilidades de acceder a un determinado sitio web. Por ejemplo, si un dominio de nivel superior fuera el de un Estado miembro de la UE, sería más probable que los consumidores de ese Estado miembro o, en términos más generales, de la UE hubieran tenido conocimiento del contenido de esa página web, teniendo también en cuenta la lengua utilizada.

3.1.3 Verosimilitud, veracidad y fiabilidad de las pruebas y criterios para su apreciación

A efectos de la práctica común PC12, la autenticidad y la veracidad de las pruebas deben significar que estas no se falsifican, no se modifican posteriormente, no se alteran ni se tergiversan.

En general, se otorga a cada elemento de prueba una ponderación adecuada en función de su valor probatorio. Por consiguiente, cabe subrayar de nuevo que las recomendaciones que siguen no se refieren a la apreciación del valor probatorio de las pruebas. Solo presentan un enfoque común respecto a los pasos anteriores, es decir, elementos que pueden analizarse para comprobar inicialmente si las pruebas en cuestión son auténticas.

Recomendaciones:

- Al apreciar la autenticidad y la veracidad de las pruebas, debe tenerse en cuenta, *inter alia*:
 - (i) la persona de la que proceden las pruebas y la capacidad de la persona que aporta las pruebas o su origen (es decir, el origen de las pruebas);
 - (ii) las circunstancias de su elaboración;
 - (iii) su destinatario;
 - (iv) si, a partir del contenido, parecen razonables y fiables ⁽⁴⁸⁾.
- Las pruebas que incluyan una fecha u otros elementos añadidos *a posteriori* (por ejemplo, fechas

⁽⁴⁵⁾ El último segmento de un nombre de dominio o la parte que sigue al símbolo «punto». Hay un número limitado de sufijos predefinidos que representan un dominio de nivel superior. Ejemplos de dominios de nivel superior: .com — negocios comerciales; .gov — agencias gubernamentales; .edu — instituciones educativas.

⁽⁴⁶⁾ La posibilidad de encontrar un sitio web introduciendo términos de búsqueda en un motor de búsqueda o a través de otros medios.

⁽⁴⁷⁾ Una forma de seguridad utilizada en servidores de correo electrónico, servidores web y cualquier otro servidor de Internet para restringir el acceso al contenido por razón de la situación geográfica del usuario. La ubicación del usuario se determina comprobando su dirección IP (país) o serie de direcciones que se consideran indeseables u hostiles.

⁽⁴⁸⁾ 15/12/2005, T-262/04, Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, § 78; 25/04/2018, T-312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, § 50.

manuscritas en documentos impresos) pueden dar motivos para dudar de su autenticidad y veracidad;

- El examen de todos los elementos de prueba debe incluir asimismo la comprobación de la existencia de incoherencias en los elementos de prueba presentados.

3.2 Determinación de la fecha pertinente de las pruebas

A la hora de evaluar las pruebas, es importante determinar la fecha del documento o del elemento de prueba. Asimismo, los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros y las partes en el procedimiento deben tener en cuenta la fecha y el plazo pertinentes y su importancia en determinados procedimientos (por ejemplo, en el caso de la demostración de la prueba del uso, el carácter distintivo adquirido o la notoriedad). Sin embargo, demostrar la fecha pertinente a veces puede plantear una serie de problemas, por ejemplo, cuando en las pruebas no se indique ninguna fecha o cuando se trate de pruebas en línea.

Por tanto, en este capítulo se explica cómo determinar la fecha pertinente de las pruebas en el caso de: documentos y muestras, pruebas en línea y estudios de mercado.

3.2.1 Prueba documental: determinación de la fecha de los documentos

Como se explica en el subcapítulo 3.1.1 de la práctica común PC12, una parte puede presentar diferentes medios de prueba para determinar el mismo hecho. Además, un examen global de estos elementos de prueba implica que deben evaluarse a la luz de los otros.

Como norma general, en el caso de los documentos, los formatos impresos, los informes anuales auditados, etc. deberán llevar una fecha clara. En caso contrario, la parte deberá presentar pruebas adicionales. Lo mismo sucede si es habitual en un determinado sector del mercado que las muestras de los propios productos no lleven indicaciones de tiempo. En la mayoría de los casos, las fotografías de las muestras físicas necesitarían pruebas justificativas para la determinación de una fecha pertinente.

Recomendaciones:

- La fecha de la prueba debe indicarse claramente en la propia prueba.
- El material presentado sin indicación de fecha puede, en el contexto de una evaluación general, conservar su pertinencia y tenerse en cuenta junto con otras pruebas presentadas por la parte que estén datadas ⁽⁴⁹⁾.

3.2.2 Pruebas en línea: herramientas para determinar la fecha pertinente

En el capítulo anterior sobre los medios y el origen de las pruebas se explican *inter alia* los aspectos que deben tenerse en cuenta al abordar distintas fuentes en línea.

A su vez, en este subcapítulo (3.2.2) se ofrece una **lista no exhaustiva de herramientas** que pueden ayudar a determinar la fecha de publicación de determinados contenidos en Internet.

En este contexto, pueden utilizarse las siguientes herramientas para determinar la fecha pertinente:

- motores de búsqueda y servicios de archivo de sitios web;
- sellos de tiempo generados por ordenador;
- herramientas de informática forense.

No obstante, el uso de las herramientas antes mencionadas por las partes en el procedimiento y sus representantes **no es obligatorio**. Estos pueden recurrir a otras opciones (por ejemplo, certificado

⁽⁴⁹⁾ 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33.

notarial) o herramientas en línea. La cuestión de su evaluación queda siempre a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.

Las recomendaciones que siguen se basan en la práctica común PC10 - *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet*.

3.2.2.1 *Fechas facilitadas por motores de búsqueda y servicios de archivo de sitios web*

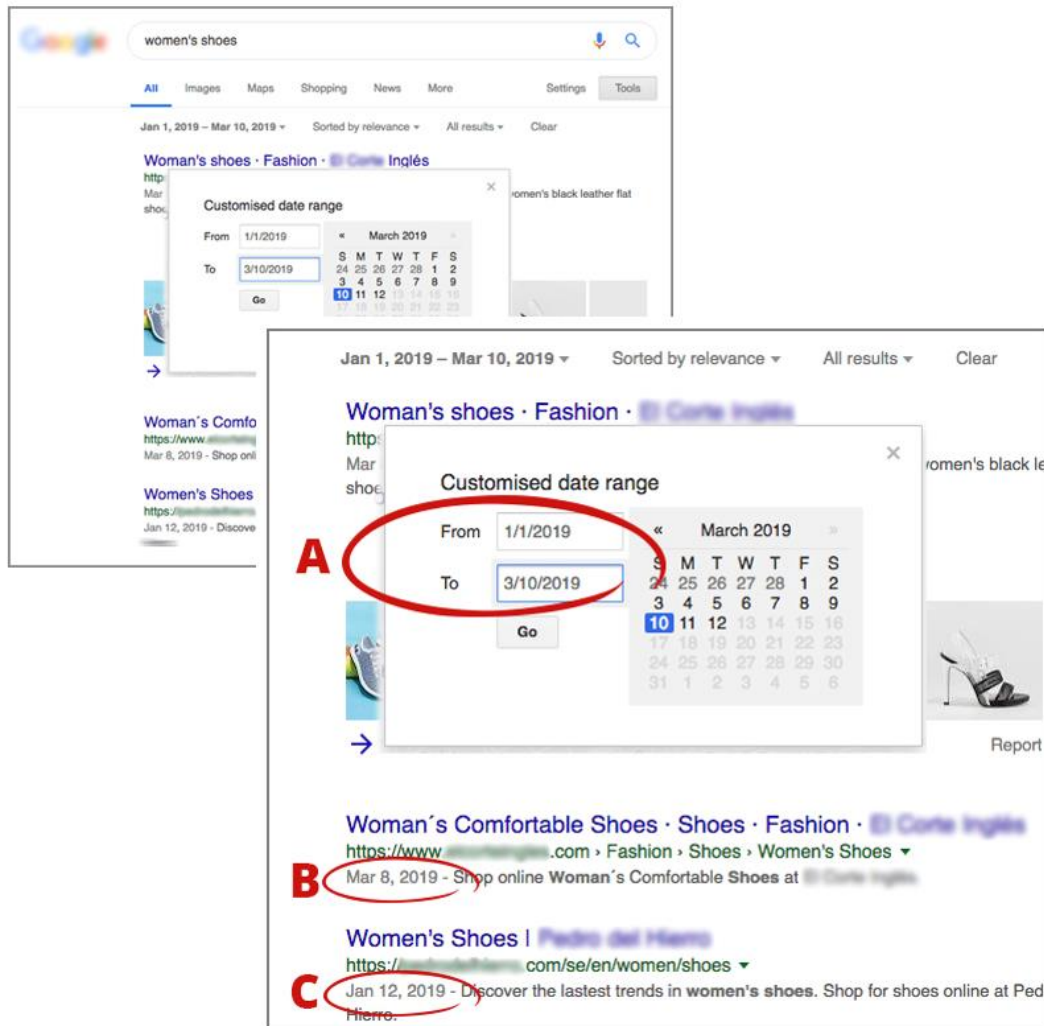
La fecha de divulgación puede determinarse utilizando los datos pertinentes facilitados por motores de búsqueda ⁽⁵⁰⁾ y servicios de archivo de sitios web.

Los motores de búsqueda permiten a los usuarios buscar información dentro de un intervalo de tiempo específico (véase la indicación «A» en el ejemplo 3 que figura a continuación) ⁽⁵¹⁾. Los resultados obtenidos pueden constituir una indicación preliminar de la fecha en la que el contenido correspondiente se ha hecho público en línea.

No obstante, para poder probar la publicación de un contenido concreto, la fecha pertinente debe corroborarse aportando más información, a ser posible, las fechas que figuran en los contenidos de los sitios web concretos enumerados en los resultados de búsqueda

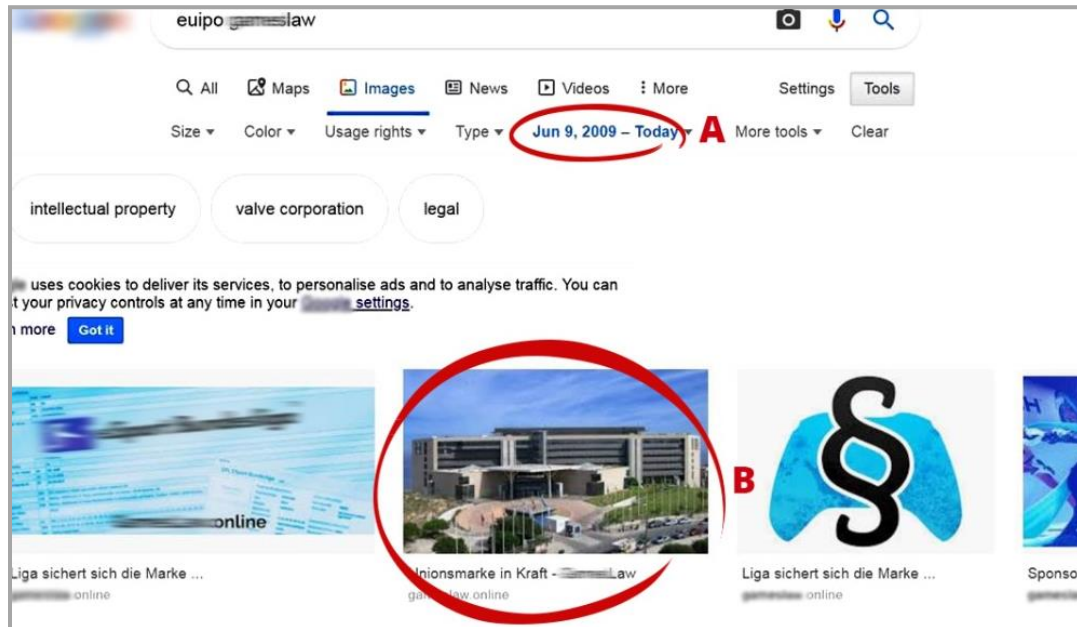
⁽⁵⁰⁾ Programas informáticos que buscan información en Internet que contiene determinadas palabras clave.

⁽⁵¹⁾ Algunos motores de búsqueda guardan temporalmente en la caché (o almacenan de información) el contenido del sitio web. Para ello, utilizan un programa denominado «araña web» o «rastreador web», que inspecciona Internet, visita todos los sitios web posibles y almacena información (como la publicación o la fecha de creación del sitio o su contenido) sobre esas páginas web en un índice.

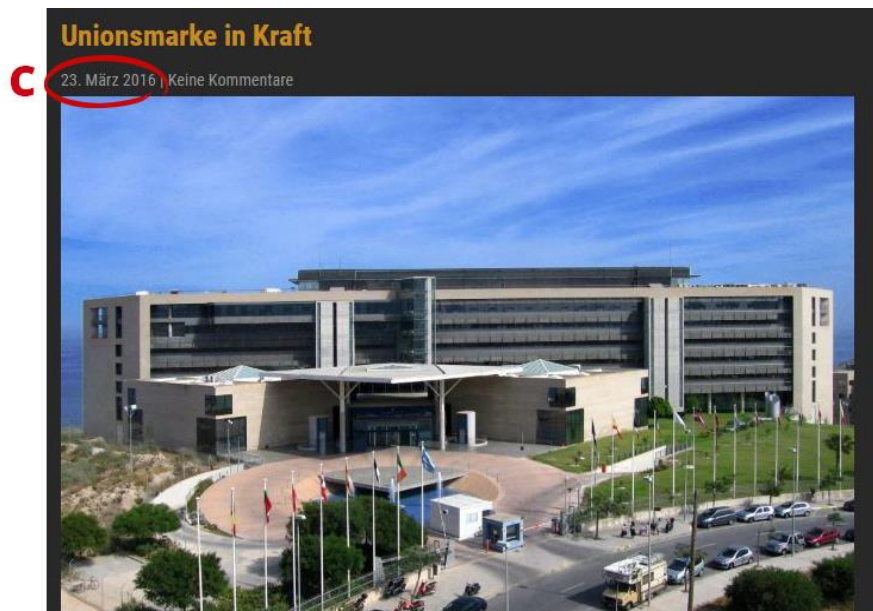


Ejemplo 3

Debido a las limitaciones mencionadas a continuación, debe confiarse con ciertas reservas en los motores de búsqueda. En primer lugar, cuando se busca dentro de un intervalo de tiempo (véase la indicación «A» en el ejemplo 4), la fecha obtenida puede no ser necesariamente la fecha de publicación del contenido pertinente (véase la indicación «C» en el ejemplo 4), sino la fecha en que la herramienta la almacenó en la caché o capturó el sitio web (véase la indicación «B» en el ejemplo 4). En segundo lugar, los contenidos de un sitio web que muestran información/contenido pertinente pueden no referirse a la fecha mostrada, sino a la versión más reciente de dicho sitio web.



Al entrar en el sitio web que contiene la imagen, descubre que la fecha de divulgación de la imagen es el 23 de marzo de 2016.



Ejemplo 4

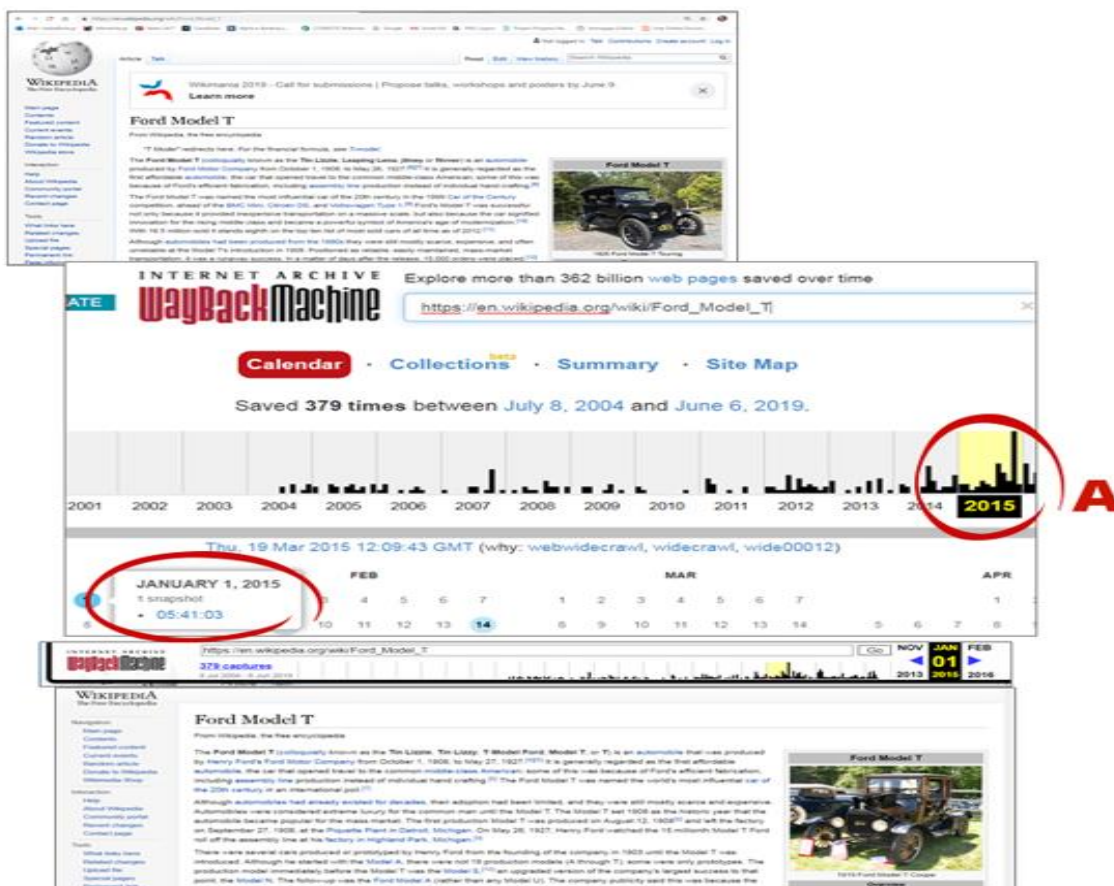
Asimismo, los servicios de archivo de sitios web (como la «WayBack Machine») pueden convertirse en una valiosa herramienta para probar la fecha de publicación de un determinado contenido en Internet.

Estos servicios facilitan acceso a sitios web archivados o a partes de estos tal y como se encontraban en un momento determinado («capturas») (véase la indicación «A» en el ejemplo 5 que figura a

continuación). Es más, los archivos de los sitios web también ofrecen la posibilidad de verlos y navegar por ellos.

Sin embargo, al evaluar las pruebas obtenidas de los servicios de archivo de sitios web cabe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Acceso limitado al contenido del sitio web. Por ejemplo, puede no ser posible archivar el contenido que está protegido por contraseña o los propietarios de los sitios web pueden bloquear los sistemas de archivo para evitar que se acceda a sus contenidos [es decir, exclusión de robots ⁽⁵²⁾].
- Archivado incompleto o parcial del contenido del sitio web.
- Eliminación de contenido. Los propietarios de los sitios web tienen derecho a solicitar la eliminación del contenido archivado.
- Actualizaciones esporádicas. Los sitios web no se archivan cada vez que se actualizan o se modifican, sino solo cuando los robots rastreadores de un sitio web⁽⁵³⁾ los visitan. Esto, a su vez, depende de la popularidad del sitio web.



Ejemplo 5

Recomendaciones:

- El resultado de las búsquedas por medio de los servicios de los motores de búsqueda debe tomarse con reservas.
- Es importante tener en cuenta que, cuando se navega por el sitio web archivado, las diferentes

⁽⁵²⁾ Un estándar utilizado por los sitios web para comunicarse con las arañas web y otros robots web. El estándar de exclusión de robots informa al robot del sitio web de qué áreas de un sitio web no conviene procesar o escanear.

⁽⁵³⁾ Un *bot* de Internet que inspecciona de forma sistemática la World Wide Web, normalmente con fines de indexación *web*.

partes de dicho sitio pueden referirse a distintas fechas.

- Para probar la publicación del contenido pertinente en Internet, se recomienda utilizar servicios de archivo de sitios web en lugar de servicios de motores de búsqueda.
- Para probar la publicación de un contenido concreto en Internet, la fecha pertinente debe corroborarse con pruebas adicionales.

3.2.2.2 Información sobre el sello de tiempo de tiempo generado por el ordenador

Un sello de tiempo electrónico ⁽⁵⁴⁾ asigna un instante exacto a un archivo, un mensaje, una transacción, una imagen, etc., y así aporta una prueba de que el contenido existió en algún instante concreto.

Existen varios servicios que proporcionan sellos de tiempo ⁽⁵⁵⁾. Algunos de ellos tienen el reconocimiento de la Comisión Europea de que cumplen los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 ⁽⁵⁶⁾. Los prestadores de dichos servicios pueden emitir sellos cualificados de tiempo electrónicos ⁽⁵⁷⁾.

La Comisión Europea ha hecho pública la lista europea de proveedores de servicios de sellado cualificado de tiempo electrónico ⁽⁵⁸⁾.

Un sello cualificado de tiempo emitido por un Estado miembro será reconocido como tal en todos los Estados miembros. Además, disfruta de una presunción de exactitud de la fecha y hora que indica y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas ⁽⁵⁹⁾.

El sellado de tiempo puede proteger el contenido que aparece en una captura de pantalla o en una copia impresa (véase las indicaciones «A» en los ejemplos 6 y 7 que se muestran más adelante) frente a la posibilidad de que posteriormente se modifique o elimine de su fuente original. Asimismo, este tipo de pruebas no están sujetas a ninguna limitación territorial.

Cuando se solicita un sello de tiempo para un sitio web específico, el servicio proporcionará un certificado que compruebe el contenido que se ha sellado (como la dirección URL y la fecha), todo relacionado con ese sitio web en el instante en que se emitió el sello de tiempo (véase la indicación «A» en el ejemplo 7 y las indicaciones «A» y «B» en el ejemplo 8 que figura a continuación).

Tanto los sitios web estáticos como las sesiones de navegación pueden sellarse para dar fe del tiempo.

Cuando se sellan los sitios web estáticos, en términos generales, el servicio de sellado de tiempo emite un certificado digital en el que figura el contenido visible en una URL específica en un momento determinado, especificando la fecha y hora exactas. Este tipo de sello de tiempo sirve para garantizar que la captura de pantalla presentada no se ha modificado, ya que el certificado, que está firmado y sellado digitalmente, incluye la información visual facilitada por la URL y el código HTML que se adjuntan al certificado.

⁽⁵⁴⁾ Datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante (artículo 3, apartado 33, del Reglamento eIDAS). Algunos de los servicios de sellado de tiempo están basados en la tecnología de cadena de bloques.

⁽⁵⁵⁾ Una secuencia de caracteres o información codificada que identifica cuándo ha tenido lugar un suceso determinado, con indicación de la fecha y la hora del día.

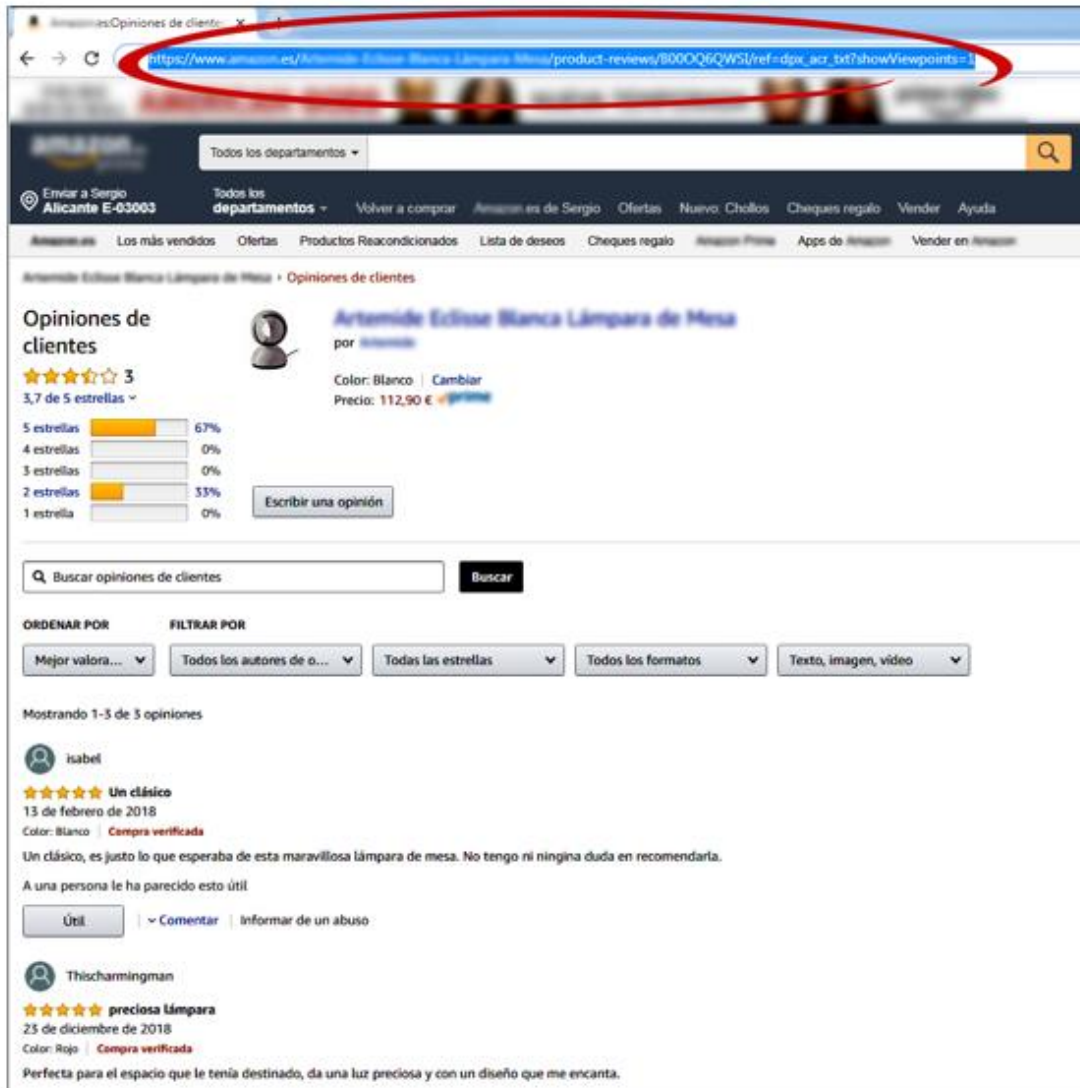
⁽⁵⁶⁾ Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS).

⁽⁵⁷⁾ Un sello de tiempo electrónico que cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 42 del Reglamento eIDAS, a saber, que: a) vincula la fecha y la hora con los datos de forma que se elimina razonablemente la posibilidad de modificar los datos sin que se detecte; b) se basa en una fuente de información temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado (sistema unificado y gestionado internacionalmente de relojes atómicos que combina la Hora Media de Greenwich).

⁽⁵⁸⁾ Lista de confianza: <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/> proveedor de servicios de sellado cualificado de tiempo electrónico (proveedores cualificados de servicios de confianza): Un proveedor de servicios de confianza que emite y mantiene certificados digitales además de crear y validar firmas electrónicas. El proveedor de servicios de confianza dispone de la cualificación de supervisión y su intervención es un requisito obligatorio en la UE y en Suiza para regular los procedimientos de firma electrónica.

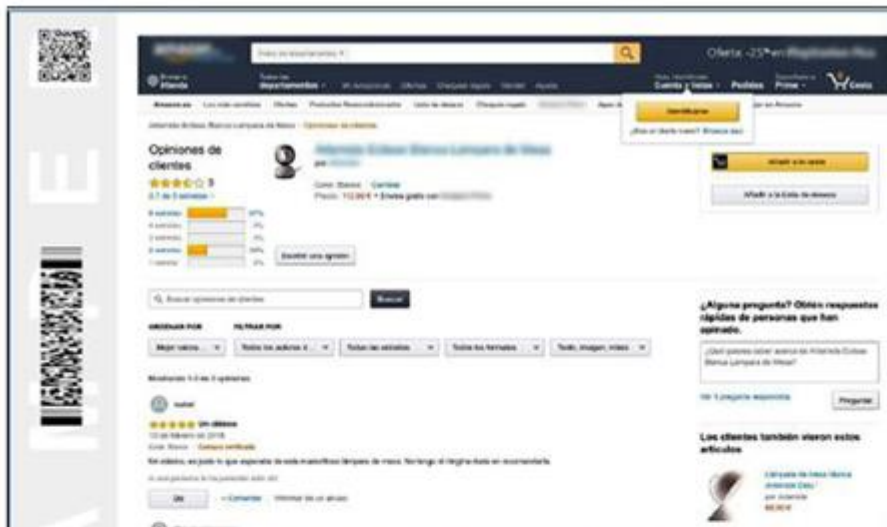
⁽⁵⁹⁾ Artículo 41 del Reglamento eIDAS.

Sello de tiempo de un sitio web estático



Ejemplo 6
Sin sello de tiempo

Sello de tiempo de un sitio web estático: el certificado



This is the information provided by the address https://www.amazon.es/Artemide-Eclipse-Blanca-LC3%A-Tempora-Mesa/product-reviews/B00OQ6QWSI/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1, responding from IP address 216.137.57.191, when queried on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC) from the IP address 54.247.116.13.

The page source code (ref=dpx_acr_txt) has been included as attachment to this document.

User agent used on the query: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.86 Safari/537.36

This query has been performed by www.cdninstagram.com service from www.instagram.com Ltd, which records and digitally signs its result in this PDF document on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC)

System of web content certification developed by www.cdninstagram.com. Patented and released to allow its open use. Patent number: www.cdninstagram.com

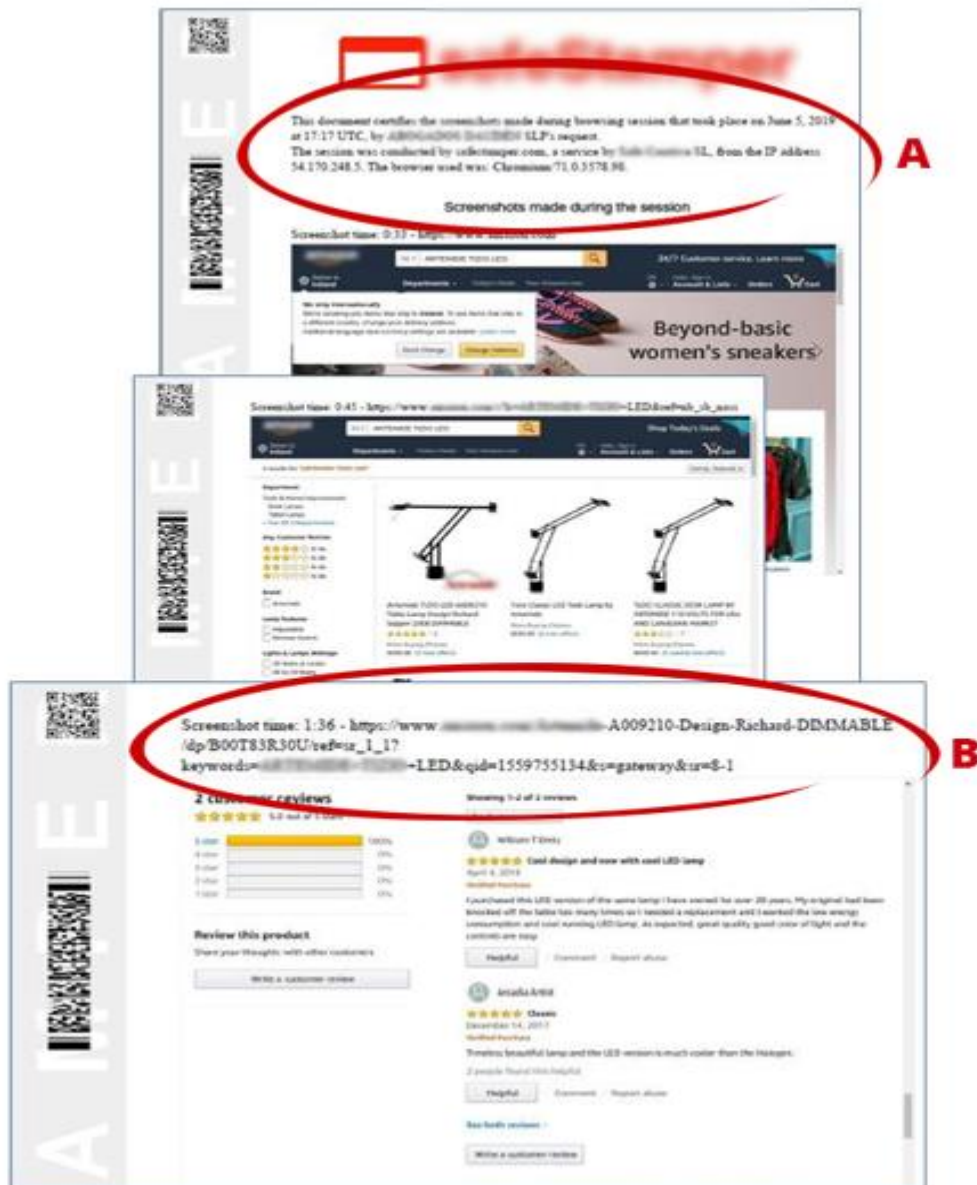
A



Ejemplo 7
Con sello de tiempo

El sellado de tiempo de las sesiones de navegación (o «páginas web dinámicas») permite a los usuarios poner un sello de tiempo a varias capturas de pantalla o grabar un vídeo de una sesión de navegación web, que se acredita mediante un certificado firmado y sellado que contiene la información del vídeo y las capturas de pantalla realizadas durante la sesión de navegación (véanse las indicaciones «A» y «B» en el ejemplo 8 siguiente).

Sellado de tiempo de una sesión de navegación



Ejemplo 8

Recomendaciones:

- Se recomienda utilizar el sellado de tiempo como medida de precaución para proteger la prueba de la publicación del contenido concreto.
- Cuando se precisen varios pasos para obtener las pruebas pertinentes, se recomienda sellar toda la sesión de navegación.

3.2.2.3 Herramientas de informática forense

Las herramientas de informática forense ⁽⁶⁰⁾ se utilizan para adquirir pruebas generadas por medios digitales e informáticos. Algunas están dirigidas a usuarios no expertos y están disponibles gratuitamente en Internet.

Estas herramientas pueden emplearse, en particular, para extraer información relativa a la fecha pertinente que puede constar en las imágenes, vídeos o la programación utilizada para crear un sitio web (es decir, los metadatos). Estos datos pueden utilizarse para probar la publicación de contenidos concretos en Internet.

Las herramientas de informática forense también pueden emplearse para hacer capturas de entradas e imágenes de los medios sociales.

Recomendaciones:

- Cuando se empleen herramientas de informática forense para obtener pruebas, se recomienda facilitar información que explique el funcionamiento de la herramienta, el modo en que se ha obtenido la información y el tipo de información que se ha extraído, así como el contenido del que se ha tomado, y la fecha y la hora a las que se obtuvo la información.

3.2.3 El período y los plazos de un estudio de mercado

Por lo que respecta a los estudios de mercado, se plantea la cuestión de cuál debe ser el período de tiempo reflejado en el estudio: el período anterior a la fecha de presentación, el momento del procedimiento, después de la fecha de presentación, etc. Por consiguiente, la parte deberá tener en cuenta las recomendaciones que se indican a continuación.

Recomendaciones:

- El período del estudio debe ser pertinente para el período en el que surgió la queja, ya que el estudio sería entonces útil para determinar, por ejemplo, el reconocimiento de una marca concreta.

No obstante, un estudio compilado algún tiempo antes o después de la fecha correspondiente podría contener indicaciones útiles, aunque su valor probatorio puede variar dependiendo de si el período que abarca es más o menos próximo a la fecha correspondiente ⁽⁶¹⁾.

3.3 Formas de presentar las pruebas

La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en las partes en el procedimiento. Asimismo, la presentación de pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para que la otra parte pueda ejercer su derecho de defensa y los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros puedan realizar su examen. Teniendo en cuenta lo que antecede, la práctica común incluye recomendaciones sobre la presentación y la estructura de las pruebas, sus formatos, tamaño y volumen aceptables, así como un índice de anexos.

También, contiene directrices para las asociaciones de usuarios, las partes y sus representantes sobre

⁽⁶⁰⁾ Herramientas que ayudan a los investigadores a obtener pruebas de ordenadores y a identificar, conservar, recuperar e investigar la información pertinente en línea con normas forenses digitales.

⁽⁶¹⁾ Por ejemplo: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: «[...] debe destacarse, para empezar, que para poder beneficiarse de un carácter distintivo superior debido a la notoriedad de que goza en el mercado, una marca anterior debe, en cualquier caso, ser conocida entre el público en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de prioridad invocada en apoyo de dicha solicitud [...]. Sin embargo, no cabe excluir *a priori* que un estudio elaborado algún tiempo antes o después de dicha fecha pueda contener indicaciones útiles, teniendo en cuenta no obstante que su valor probatorio puede variar en función de que el período que cubra sea más o menos próximo a la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la solicitud de marca de que se trate».

cómo concebir y realizar un estudio de mercado que se va a presentar como prueba en los procedimientos sobre marcas, así como una lista de comprobación, que los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros pueden utilizar como herramienta de apoyo en la toma de decisiones al abordar los estudios.

Además, el capítulo presenta un estándar mínimo para declaraciones juradas y testimonios.

3.3.1 *Presentación de pruebas: formatos, tamaño y volumen aceptables*

Teniendo en cuenta determinadas diferencias entre los tipos de presentaciones, a efectos de la presente práctica común, se han creado cinco grupos de recomendaciones para: (i) todos los tipos de presentaciones, (ii) presentaciones en papel, incluidas las presentaciones de cualquier elemento físico, (iii) presentaciones electrónicas, (iv) presentaciones por fax y (v) soportes de datos.

No obstante, debe subrayarse que la presentación electrónica, cuando sea posible, sigue siendo el medio preferido para realizar presentaciones y presentar pruebas. Asimismo, la parte o su representante deberá comprobar siempre con antelación qué tipos de presentaciones admite el órgano de recurso pertinente o la OPI del Estado miembro. Por ejemplo, es posible que algunos no usen papel o no acepten presentaciones por fax.

3.3.1.1 *Todos los tipos de presentaciones*

Solo deben presentarse como anexos los elementos de prueba mencionados en una presentación y referidos en un índice de anexos.

La parte que presenta las pruebas debe considerar los siguientes aspectos clave de una presentación estructurada de pruebas relativas a todos los tipos de presentaciones.

Recomendaciones:

- Las pruebas deben incluirse en los anexos de una presentación, que deben enumerarse correlativamente, por ejemplo: anexo 1, anexo 2, etc.
- Cada anexo debe diferenciarse claramente, por ejemplo, con una página de portada específica o marcando como anexo 1, anexo 2, etc., en la parte superior de la primera página de pruebas.
- Si es posible, cada presentación de pruebas escritas (es decir, dentro de cada anexo) deberá paginarse.
- Las pruebas deben ir acompañadas de un índice de anexos (descrito en el subcapítulo 3.3.2.1).
- La parte deberá incluir en sus presentaciones una explicación de lo que presenta o pretende demostrar cada uno de los elementos de prueba.
- Cada referencia hecha en la presentación a las pruebas aportadas debe indicar el número de anexo pertinente tal y como aparece en el índice de anexos (descrito en el subcapítulo 3.3.2.1, más adelante).
- Además, si la parte se refiere a pruebas adjuntas en una presentación diferente, esto debe indicarse claramente (por ejemplo, el anexo 3 de la exposición de motivos).
- En caso necesario, deberán incluirse la fecha y la firma en cada página o presentación de pruebas, con arreglo al procedimiento de cada órgano de recurso u OPI de los Estados miembros.
- Si en un mismo elemento de prueba se presentan varias marcas, productos y servicios o fechas, deberá indicarse claramente la información pertinente.
- Si los originales contienen elementos de color pertinentes para el expediente (por ejemplo, un certificado de registro ⁽⁶²⁾ o pruebas de uso efectivo), las pruebas deben presentarse en color.

Las partes en el procedimiento de apelación deben considerar detenidamente la cantidad de pruebas que deben presentar para determinar y demostrar los hechos pertinentes. Deben seleccionar cuidadosamente

⁽⁶²⁾ 25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45-57; 27/03/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48-53.

las pruebas presentadas en el procedimiento en vista de su cantidad y calidad, y evaluar racionalmente la cantidad de pruebas y su valor probatorio. Por tanto, las partes en el procedimiento deberán tener en cuenta los puntos que se exponen a continuación.

Recomendaciones:

- Si, en un caso concreto, solo es pertinente una parte de la prueba (por ejemplo, la portada y algunas páginas del interior), la parte debe presentar únicamente las páginas/partes pertinentes.
- Sin embargo, previa solicitud, deberá aportarse una versión íntegra/completa de las pruebas.

3.3.1.2 Presentaciones en papel, incluidos los elementos físicos

En el caso de una presentación en papel, se recomiendan las siguientes indicaciones.

Recomendaciones:

- Si la documentación (pruebas) se envía en diferentes paquetes, en la primera página del índice de anexos se debe indicar el número total de anexos, el número de paquetes y la identificación de los anexos contenidos en cada paquete.
- Se recomienda usar hojas DIN-A4 blancas con preferencia a otros formatos o dispositivos para todos los documentos presentados, incluidos los separadores entre anexos o documentos adjuntos. No obstante, en cada caso debe considerarse la legibilidad de las pruebas. Por lo tanto, puede haber tipos específicos de pruebas (por ejemplo, carteles) en los que un formato más grande (por ejemplo, hoja DIN-A1) sea más adecuado.
- No deben enviarse documentos originales. En su lugar, debe realizarse una copia (si procede, en color) y enviarse como anexo.
- Siempre que sea posible se evitará el envío de elementos físicos, muestras, etc. Es preferible hacer una fotografía de los mismos, que debe imprimirse (si procede, en color) y enviarse como documento (un anexo).
- Si una parte en el procedimiento envía imágenes de muestras/elementos físicos, debe incluir todas las vistas pertinentes para el caso concreto tomando fotografías de cada lado de la muestra y, a continuación, de detalles como la marca, la lengua, las fechas o los nombres de los países que pueden aparecer en ella. Siempre que sea posible, las etiquetas que constituyan un elemento de la muestra en cuestión también deben fotografiarse por separado sobre una superficie plana y horizontal.
 - Si procede, deberá identificarse claramente el segundo ejemplar para remitir a la otra parte.
 - Si procede, se incluirá un segundo juego de elementos en color para su envío a la otra parte.

También, existe la posibilidad de presentar pruebas registradas en soportes de datos. Este asunto se describe a continuación en el subcapítulo 3.3.1.5

3.3.1.3 Presentaciones electrónicas

Si una parte presenta pruebas por vía electrónica (mediante presentación electrónica), debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones:

- No deben enviarse segundas copias por vía electrónica. No obstante, si así lo requiere un órgano de recurso o la OPI del Estado miembro, deberá presentarse una copia impresa en un plazo determinado.
- Las restricciones del tamaño de los archivos dependen de los límites técnicos y de las capacidades de cada organismo de recurso u OPI del Estado miembro.

Asimismo, dado que los anexos (pruebas) deben enviarse como archivos, la parte deberá tener en cuenta lo siguiente.

Recomendaciones:

- Los anexos (pruebas) deben incluirse en uno o más archivos separados del archivo que contiene la presentación.
- Un archivo puede contener uno o varios anexos. No será obligatorio crear un archivo por anexo. No obstante, se recomienda añadir los anexos en orden numérico ascendente, y denominarlos con claridad suficiente (como se describe a continuación).
- Lo ideal es que los archivos incluyan nombres que permitan identificar su contenido con la mayor claridad posible (por ejemplo: anexo 1, anexo 2, anexos 1 a 6, anexo 1 a 3, facturas, etc.).

La restricción de la longitud del nombre de los expedientes anteriores depende de los límites técnicos y de las capacidades de cada órgano de recurso u OPI del Estado miembro.

3.3.1.4 Presentaciones a través de fax

Si una parte presenta pruebas por fax, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones:

- Si se presenta una gran cantidad de documentación (pruebas) en diferentes lotes, en la primera página del índice de anexos se debe indicar el número total de anexos, el número de lotes y la identificación de los anexos contenidos en cada lote.
- No deben enviarse segundas copias por fax. No obstante, si así lo requiere un órgano de recurso o la OPI del Estado miembro, deberá presentarse una copia impresa en un plazo determinado.

3.3.1.5 Soportes de datos (DVD, CD-ROM, memorias USB, etc.) y otros formatos aceptables

Solo cuando la presentación electrónica no esté disponible o el tamaño del archivo de las pruebas presentadas supere las capacidades técnicas de una herramienta de presentación electrónica determinada, las pruebas deberán presentarse en soportes de datos.

Si una parte en el procedimiento presenta pruebas utilizando soportes de datos como memorias USB, etc., debe seguir las recomendaciones sobre los archivos presentados como anexos que se incluyen en el apartado 3.3.1.3 anterior.

En casos excepcionales en los que se presente un gran número de archivos en soportes de datos, las pruebas deben organizarse en subcarpetas y debe crearse una subcarpeta distinta para cada anexo (pruebas), en lugar de archivar todo en una única carpeta grande. En estas subcarpetas deben aparecer nombres (que reflejen el anexo que contienen) que permitan identificar su contenido con la mayor claridad posible.

El presente documento presenta asimismo *Una descripción completa de todos los formatos aceptados para la presentación de pruebas en procedimientos de recurso en materia de marcas* ⁽⁶³⁾, que se basa en la práctica de los órganos de recurso internos de las OPI de los Estados miembros y los órganos de recurso externos o los órganos jurisdiccionales que actúan en calidad de órganos de recurso externos en procedimientos sobre marcas de los Estados miembros. Los datos recopilados deben resultar útiles a las asociaciones de usuarios, así como a las partes y sus representantes.

⁽⁶³⁾ Datos recogidos en octubre de 2019.

La aceptación de los formatos que figuran a continuación por parte de los órganos de recurso no prejuzga la aceptación de otros formatos en el futuro, por ejemplo, como consecuencia de los avances tecnológicos.

Formato aceptable para la presentación de pruebas	Papel	CD-ROM	DVD	Memorias USB	Discos duros externos	Tarjetas de memoria	Otros discos ópticos	MP3 vía presentación electrónica	MP4 vía presentación electrónica	Muestras/elementos físicos
AT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BG	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
BX										
CY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DK	✓			✓						✓
EE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUIPO	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
FI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GR	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
HR	✓									
HU		✓	✓	✓				✓	✓	✓
IE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
IT	✓	✓	✓							
LV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT										
PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
SE										
SI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
SK	✓	✓	✓					✓	✓	✓
UK										

Cabe destacar que, aunque los soportes de datos son formatos reconocidos para presentar pruebas a los órganos de recurso pertinentes y a las OPI de los Estados miembros, como se ha indicado anteriormente, no todos los formatos de archivo contenidos en ellos pueden aceptarse. Por tanto, las pruebas registradas en los soportes de datos son aceptables en los formatos indicados y admitidos por cada órgano de recurso u OPI del Estado miembro individualmente.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo, véase la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* ⁽⁶⁴⁾. En ella se presenta una visión general completa de los formatos de archivos electrónicos aceptados por la OPI de cada Estados miembros para la

⁽⁶⁴⁾ https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf

representación de todos los tipos de marcas.

Recomendaciones:

- Como norma mínima, los organismos de recurso deben aceptar las presentaciones a través de CD-ROM, DVD o memoria USB.

3.3.1.6 Copias impresas y capturas de pantalla: requisitos especiales

Este subcapítulo se basa en las conclusiones y recomendaciones de la práctica común PC10 - *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet*.

Además, las siguientes recomendaciones son aplicables a todos los sitios web y aplicaciones desde los que se realizan copias impresas o se toman capturas de pantalla.

Cabe destacar que, como ocurre con otras pruebas, las copias impresas o capturas de pantalla no deben modificarse manualmente (a excepción de la paginación), por ejemplo, añadiendo la fecha de publicación del contenido pertinente o de la fuente.

Recomendaciones:

- Las copias impresas y las capturas de pantalla adjuntas como prueba deben contener información sobre:
 - la fuente de la que se ha tomado el contenido (p. ej., la dirección URL);
 - la fecha pertinente;
 - el contenido pertinente (por ejemplo, la marca, los productos y servicios, etc.).
- Cuando una copia impresa o captura de pantalla no incluye toda la información pertinente, se recomienda a las partes que presenten pruebas adicionales donde puedan verse los elementos que faltan (p. ej., si falta la fecha en la entrada pertinente que incluye la marca, se pueden presentar observaciones, comentarios o contenidos compartidos en los medios sociales o catálogos publicados en páginas comerciales o de venta al por menor que faciliten esa información).
- En caso de que la fuente (por ejemplo, una dirección URL) no sea totalmente visible en una copia impresa o una captura de pantalla, se recomienda aportar pruebas adicionales.
- En relación con las copias impresas, es importante distinguir entre la fecha de impresión del documento ⁽⁶⁵⁾ y la fecha de publicación del contenido pertinente en Internet. Se supondrá que la fecha de impresión es la fecha de publicación del contenido, salvo que se pueda determinar una fecha pertinente anterior a partir de la dirección URL, el contenido del propio documento o cualquier otra prueba.
- Cuando la información pertinente se presenta en una captura de pantalla, se considera que la fecha de publicación del contenido pertinente es la fecha en que se realizó la captura de pantalla, a no ser que se pueda establecer una fecha pertinente anterior a partir del contenido de la propia captura de pantalla o de cualquier otro medio de prueba.
- Una copia impresa o captura de pantalla también puede tener la fecha de su inserción, en función del tipo de ordenador o dispositivo utilizado. Esta fecha puede ser pertinente para probar la publicación de contenidos concretos en Internet.

3.3.2 Estructura de las pruebas

Las recomendaciones enumeradas en este subcapítulo deben aplicarse a todas las pruebas presentadas, con independencia de que se presenten físicamente, en soportes de datos, por medios electrónicos o por fax.

⁽⁶⁵⁾ Fecha facilitada por el ordenador cuando el contenido de un sitio web se «imprime» (ya sea una copia en papel o en formato PDF). Esta fecha se muestra en la parte superior o inferior de la página correspondiente.

3.3.2.1 Índice de anexos

Como se ha mencionado anteriormente, para facilitar una presentación clara y precisa de las pruebas, estas deben incluirse en los anexos de la presentación. Además, una parte en el procedimiento debe crear el índice de anexos y presentárselo al órgano de recurso o a la OPI del Estado miembro, junto con sus pruebas.

El índice de los anexos debe presentarse junto con las presentaciones, y atenerse a las recomendaciones que siguen.

Recomendaciones:

- Las presentaciones deberán incluir un índice (es decir, el índice de anexos) en el que se indique, respecto a cada elemento de prueba adjunto, la siguiente información:
 - el número del anexo;
 - una breve descripción de la prueba y, si procede, el número de páginas;
 - el número de página de la presentación en la que se menciona la prueba ⁽⁶⁶⁾;
 - si procede, debe mantenerse la confidencialidad de un elemento de prueba concreto (lo que significa que la parte ha presentado una solicitud motivada de confidencialidad en relación con dicha prueba, y debe marcarse como confidencial y mantenerse como tal).
- En la parte superior del índice de los anexos se debe incluir la correspondiente indicación de la resolución objeto de recurso o un número de expediente (dependiendo de la fase del procedimiento de recurso);
- Si procede, en el caso de las presentaciones por fax, en la primera página del índice de los anexos se deberá indicar claramente si los anexos/pruebas presentados contienen elementos de color pertinentes para el expediente;
- También, es recomendable, aunque no obligatorio, que la parte que realiza la presentación indique, en el índice de los anexos, en qué partes concretas de un documento (prueba) se basa para fundamentar sus argumentos.

Para facilitar la consulta de las partes, sus representantes y las asociaciones de usuarios, se ha creado una plantilla de índice de anexos que se adjunta como **anexo 1** a esta práctica común.

3.3.2.2 Pruebas no estructuradas: consecuencias

Cuando no se cumplan algunas de las condiciones descritas en este capítulo, el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro podrá instar a la parte a que subsane la irregularidad. Los plazos que deben cumplirse para subsanar la irregularidad dependen del procedimiento de cada órgano de recurso u OPI del Estado miembro, y deben indicarse en la carta en la que se solicita la subsanación.

Recomendaciones:

Cuando se produzca al menos una de las siguientes situaciones se debe plantear una irregularidad:

- las pruebas no figuran en los anexos de una presentación (puede ser el caso cuando las presentaciones o el índice hagan referencia a pruebas que no se adjunten a ellas, salvo en situaciones en las que los plazos para presentar las pruebas ya hayan vencido);
- los anexos no se han numerado de forma consecutiva;
- las páginas de los anexos no están numeradas;
- no se ha presentado un índice de anexos junto con las presentaciones;
- el índice no indica, para cada documento o elemento de prueba adjunto:
 - el número del anexo;
 - una breve descripción de la prueba y, si procede, el número de páginas;
 - el número de página de la presentación en la cual se menciona la prueba.

⁽⁶⁶⁾ Artículo 55, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.

En el caso de que solo falte el índice de los anexos, de que este sea irregular o de que un solo anexo sea irregular, la parte solo deberá enviar el nuevo índice o anexo.

Si la irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la aceptación quedará a discreción del órgano de recurso o de la OPI del Estado miembro en cuestión.

3.3.3 Estructura de los estudios de mercado

El presente capítulo contiene un conjunto de recomendaciones sobre cómo concebir y realizar un estudio de mercado que puede ser presentado a los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros como prueba en los procedimientos de marcas ⁽⁶⁷⁾. Esto podría ayudar a la búsqueda de los elementos comunes para una encuesta.

Según prácticas bien establecidas en el ámbito de la UE, los estudios de mercado suelen presentarse como pruebas para demostrar el carácter distintivo adquirido o el renombre de una marca. Sin embargo, las recomendaciones también pueden aplicarse a otros tipos de estudios de mercado en los procedimientos de marcas.

3.3.3.1 Requisitos aplicables a los proveedores de encuestas

En principio, las encuestas deben ser realizadas por institutos de investigación independientes, empresas u otros expertos independientes. Dada la complejidad de estos tipos de estudios de mercado, los expertos a los que se encomiende su realización deberán contar con los conocimientos o experiencia pertinentes. Hay consenso entre los expertos en que es mejor consultar a una empresa de encuestas especializadas que a una empresa generalista. Una empresa o institución de encuestas especializadas comprende mejor la finalidad de la encuesta y, por lo tanto, puede estructurarla, realizarla e interpretar sus resultados de manera más fiable. Sin embargo, la elección del experto o institución de encuestas queda a discreción de las partes.

El informe de la encuesta presentado no deberá rechazarse, únicamente, por el hecho de que el experto o institución que lo realizó no sea una organización conocida/internacional/grande, siempre que todos los elementos clave de dicho informe estén debidamente definidos y explicados, y la metodología de la encuesta cumpla las normas comunes. Estos elementos clave pueden incluir: universo relevante, descripción de la muestra, método de recogida de respuestas, conjunto de preguntas formuladas y resultados finales.

Para confirmar, entre otras cosas, la fiabilidad de los resultados de un estudio de mercado, se recomienda proporcionar información pertinente sobre los antecedentes profesionales del experto o expertos ⁽⁶⁸⁾/instituto o empresa de investigación que haya realizado la encuesta.

3.3.3.2 Muestra de consumidores (método de muestreo, tamaño de la muestra)

La muestra debe ser indicativa de todo el público destinatario y debe ser seleccionada de forma aleatoria ⁽⁶⁹⁾. Debe estar concebida de tal manera que el número y el perfil de las personas encuestadas (al menos en términos de sexo, edad, región/distribución geográfica, nivel educativo, ocupación y antecedentes) sean representativos de los diferentes tipos de consumidores potenciales de los productos o servicios de que se trate.

⁽⁶⁷⁾ No obstante, determinados órganos de recurso u OPI de los Estados miembros pueden contar con normas específicas sobre la admisibilidad de los estudios de mercado que pueden requerir que las partes puedan pedir permiso para aportar este tipo de pruebas. Asimismo, en algunas jurisdicciones de la UE las encuestas pueden diseñarse de forma conjunta o aprobada por el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro.

⁽⁶⁸⁾ Puede tratarse de un ejemplo del currículum vitae del experto o del perfil de la empresa; una lista de sus publicaciones sobre estudios de mercado; información sobre la participación del experto en conferencias pertinentes en calidad de orador; pertenencia a asociaciones profesionales, etc.

⁽⁶⁹⁾ 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88.

El tema de cómo determinar si una encuesta es o no representativa es una cuestión importante en la práctica. Por lo tanto, puede ser útil considerar qué significa «representativo» en relación con el muestreo. Debe extraerse una muestra, dado que es imposible encuestar a toda una población o a cada consumidor o profesional pertinente en un caso particular. La muestra es un grupo mucho más pequeño de un tamaño manejable. Se planifica de tal manera que coincida fielmente con la composición de todo el grupo que se investigará; lo ideal es que la muestra sea una versión exacta en miniatura del «universo» que se investigará.

La forma de lograr la representatividad es aplicar un procedimiento de muestreo científico, es decir, el método de muestreo ⁽⁷⁰⁾ «aleatorio» ⁽⁷¹⁾ o «por cuotas» ⁽⁷²⁾ u otro método científico que también permita obtener muestras representativas. Estos métodos eligen a las personas encuestadas de manera sistemática y activa, generan una selección aleatoria y dan como resultado una muestra apropiada/representativa.

Según los productos y servicios de que se trate, los consumidores pertinentes pueden definirse no solo por el territorio sino también por la división en varios grupos: 1) el público general (los consumidores de productos y servicios generales de acceso público que demanda cualquier persona), 2) o un grupo específico de consumidores del público general (por ejemplo, las personas que compran equipos que sirven para un determinado fin que no es pertinente para todos los consumidores del público general, por ejemplo, cascos para motocicletas, equipos de golf, productos para el cuidado de las lentes de contacto, pañales para bebés, etc., los cuales son claramente de utilidad solo para un segmento específico, típicamente más pequeño, del público general) o 3) los profesionales (los consumidores de productos o servicios específicos que normalmente no están destinados al público general).

Un tamaño de muestra que comprenda, por ejemplo de entre 1 000 a 2 000 consumidores podría considerarse suficiente para el público general y los productos y servicios generales. Sin embargo, el tamaño de la muestra puede comprender un número menor de consumidores en función de la población del Estado miembro (público destinatario) de que se trate, las especificidades de los países y el ámbito de los productos y servicios. De ello se desprende que, en el caso de los profesionales y los productos y servicios más especializados o específicos, un tamaño de muestra significativamente menor podría ser representativo y de valor probatorio, siempre que se seleccione estrictamente de forma aleatoria. En comparación con la población total, los usuarios de productos o servicios específicos y los grupos profesionales suelen ser más homogéneos, y sus respuestas muestran una divergencia mucho menor.

Por consiguiente, la representatividad de una muestra no depende de un gran número de personas encuestadas.

Cuanto menor sea el margen de error ⁽⁷³⁾, mayor será el nivel de certeza de que la encuesta es fiable y

⁽⁷⁰⁾ El método aleatorio establece que la muestra se selecciona de forma aleatoria de entre la población sobre la base de criterios sistemáticos. El principio fundamental del método aleatorio es que cada elemento del universo tiene las mismas posibilidades (previsibles) de ser seleccionado como elemento de la muestra.

⁽⁷¹⁾ El muestreo por cuotas trata de diseñar la muestra como un modelo en miniatura que refleje lo más fielmente posible la estructura sociodemográfica del universo correspondiente, estableciendo objetivos para la composición de la muestra, por ejemplo, en términos de sexo, edad, distribución regional y ocupación, sobre la base de estadísticas de otras fuentes. Las personas encuestadas están obligadas a encuestar a un determinado número de personas con determinadas características sociodemográficas o combinaciones de características para que la estructura de la muestra se corresponda con la del universo.

⁽⁷²⁾ En ambos casos (muestreo aleatorio o por cuotas), los datos deben ponderarse si la estructura de la muestra (es decir, respecto de la edad o sexo) se desvía de manera significativa de la estructura sociodemográfica objetivo del correspondiente universo. En el proceso de ponderación, las personas infrarrepresentadas en la muestra reciben un coeficiente corrector más elevado (> «1»), es decir, se incluyen en mayor medida en la evaluación, mientras quienes están sobrerrepresentados reciben un coeficiente corrector inferior (< «1»). Esto garantiza que la muestra refleje la estructura del correspondiente universo según corresponda.

⁽⁷³⁾ **El margen de error** expresa la diferencia máxima esperada entre el parámetro de la población real y una estimación de muestra de dicho parámetro. Para que sea significativo, el margen de error debe calificarse mediante una declaración de probabilidad (a menudo expresada en forma de nivel de confianza). En estadística, **el nivel de confianza** indica la probabilidad con la que la estimación de la ubicación de un parámetro estadístico (p. ej., una media aritmética) en una encuesta por muestreo es también cierta

representativa ⁽⁷⁴⁾.

En resumen, en el informe de la encuesta se debe abordar lo siguiente:

- una indicación clara del público destinatario;
- si el «consumidor» destinatario en un caso particular es el público general, un grupo específico o los círculos profesionales;
- una explicación clara de la forma en que se concibió y seleccionó la muestra y del método científico utilizado (por cuotas, aleatorio o de otro tipo);
- se deben proporcionar los datos estadísticos pertinentes (cuadros), incluida la información sobre la distribución de la población en términos de, por lo menos, región, edad, sexo, nivel educativo, ocupación, etc.;
- una explicación inequívoca del tamaño de la muestra para un caso particular y una explicación de que es representativa;
- también se debe explicar cualquier porcentaje mencionado en una encuesta (si corresponde al total de personas encuestadas o solo a aquellas que respondieron).

3.3.3.3 *Método de realización de la encuesta (presencial, por teléfono, en línea, etc.)*

No existen métodos o canales obligatorios, y se pueden distinguir varias maneras diferentes de realizar las encuestas, cada una con sus ventajas y desventajas. Los modos de entrevista más comunes son las entrevistas presenciales, por teléfono y las interfaces en línea (principalmente en forma de los denominados paneles de acceso en línea).

El método y las circunstancias en que se entrevista a las personas encuestadas influyen directamente en la calidad y la fiabilidad de los resultados de la encuesta. Es importante que en el informe de la encuesta se explique el método elegido para realizarlo, pues de lo contrario se puede poner en duda la fiabilidad de la misma.

El método de realización de la encuesta debe elegirse teniendo en cuenta:

- 1) el público destinatario y el número de posibles encuestados;
- 2) la necesidad de demostrar a las personas encuestadas un objeto de prueba (un signo, un envase de producto);
- 3) las posibilidades de asegurar la trazabilidad de las respuestas (que una persona responda una sola vez, y que las respuestas no puedan ser modificadas por el encuestado de forma retrospectiva);
- 4) la necesidad de crear condiciones para que los encuestados respondan de manera espontánea (por ejemplo, tiempo limitado para responder al cuestionario, imposibilidad de consultar Internet u otras fuentes de información).

El método adecuado para llevar a cabo una encuesta debería ser elegido por un experto en encuestas caso por caso.

En lo que respecta a los estudios en línea, debería demostrarse, claramente, en el informe de la encuesta que la muestra de consumidores es representativa y que los encuestados proporcionaron sus respuestas en un entorno controlado. En el caso de los grupos en línea, los encuestados deberían ser seleccionados al azar entre los miembros del grupo. Los encuestados deben pasar un proceso de selección que garantice que son realmente miembros del público destinatario. Un marco de análisis controlado ayuda a garantizar posteriormente la pertinencia de los resultados (es decir, si un encuestado interrumpiera la encuesta por cualquier motivo, sus respuestas serían excluidas).

para la población.

⁽⁷⁴⁾ Por ejemplo: Si elegimos un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, estaremos seguros del resultado con una probabilidad de error del ± 5 % y una confianza del 95 % de que la muestra elegida es representativa de toda la población. Un nivel de confianza del 95 % con un margen de error del 5 % es un enfoque de muestreo generalmente aceptado como representativo.

En resumen, en el informe de la encuesta se debe abordar lo siguiente:

- la información sobre el método de recopilación de respuestas (método de realización de una encuesta) aplicado; y
- una explicación de por qué se eligió como adecuado en un caso particular.

3.3.3.4 Estructura y redacción del cuestionario de la encuesta

Es importante en cada caso diseñar un enfoque de prueba objetiva desglosado en un conjunto de preguntas neutras que correspondan al propósito de la encuesta. Las preguntas que se hagan no pueden ser las principales ⁽⁷⁵⁾. Deben evitarse las preguntas compuestas (las preguntas de la encuesta no deben ser compuestas, sino que deben centrarse en un solo tema), el cuestionario debe ser simple y conciso.

El valor probatorio de las encuestas depende de la forma en que se formulen las preguntas. Una encuesta puede consistir en una combinación de preguntas cerradas ⁽⁷⁶⁾ y abiertas ⁽⁷⁷⁾. Debe tenerse en cuenta si se ha seleccionado el tipo de pregunta adecuado en vista del objetivo de la encuesta ⁽⁷⁸⁾.

Se recomienda no utilizar la misma prueba o cuestionario uniforme para diferentes tipos de encuestas. Por el contrario, para cada tipo de encuesta deben utilizarse diferentes cuestionarios y muestras de prueba.

Dados sus diferentes propósitos, se recomienda no combinar los protocolos de prueba, por ejemplo, cuando se trata de encuestas sobre el carácter distintivo adquirido o sobre el renombre, en una sola prueba o realizar ambos tipos de prueba dentro de la misma entrevista de la encuesta o con el mismo encuestado.

En cuanto a la redacción y la estructura de los cuestionarios, se recomienda lo siguiente:

- La encuesta debe utilizar preguntas claramente estructuradas que sigan el mismo orden y formato para todos los encuestados.
- El lenguaje de estas preguntas debe ser claro y conciso.
- Las preguntas que se formulen no deben inducir ni deben dirigir a la persona que responde a la pregunta a un campo de especulación en el que esa persona nunca se habría embarcado si no se hubiera formulado la pregunta.
- Las preguntas deben formularse de tal manera que se obtengan respuestas espontáneas.
- Las preguntas abiertas y sin ayuda deberían tener más peso.
- Se deben registrar las respuestas exactas y no una abreviatura, resumen o compendio de la respuesta.
- Las respuestas como «sí», «no» o «no sé» son simples y son las más sencillas de entender y medir. Para ello se necesitan preguntas cerradas, aunque a veces es pertinente fijar una escala y saber más sobre la opinión o las preferencias del consumidor; en esos casos, se necesitan preguntas abiertas.
- Debe comunicarse la lista completa que recoja las preguntas incluidas en el cuestionario.
- Debe darse a conocer la totalidad de las respuestas facilitadas en la encuesta.
- También deben comunicarse las instrucciones que recibieron los entrevistadores.

Dado que los estudios de mercado se presentan a menudo como prueba para demostrar el carácter distintivo adquirido o el renombre, esta práctica común proporciona orientaciones generales sobre el

⁽⁷⁵⁾ 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.

⁽⁷⁶⁾ Las preguntas cerradas pueden responderse con un «Sí/No/Quizá» o tienen un conjunto limitado de respuestas posibles (como: «A», «B», «C»).

⁽⁷⁷⁾ Las preguntas abiertas son preguntas que permiten dar una respuesta libre.

⁽⁷⁸⁾ Algunos ejemplos de preguntas sugerentes pueden encontrarse en: 15/12/2005, T-262/04, Marca tridimensional en forma de un encendedor de piedra, EU:T:2005:463, § 83-86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.

«enfoque de prueba del criterio triple» que puede ser útil especialmente para las partes en el procedimiento y sus representantes.

Sin embargo, cabe destacar que el número y la redacción particulares de las preguntas los debe definir siempre caso por caso un experto en encuestas.

Carácter distintivo adquirido

La prueba de criterio triple tiene por objeto esencialmente determinar la capacidad de los encuestados **para reconocer espontáneamente** un determinado objeto de prueba ⁽⁷⁹⁾, a veces entre varios objetos distintos ⁽⁸⁰⁾, en relación con un determinado tipo de producto o servicio (reconocimiento) como procedente de una única fente comercial específica.

Esta estructura de pregunta constituye un mecanismo de filtrado que permite medir el grado del carácter distintivo que resulta de la proporción de personas que atribuyen exclusivamente el objeto de prueba a una sola fuente específica de origen comercial.

Solo las respuestas positivas llevan a la persona encuestada a la siguiente pregunta. Por consiguiente, en cada paso se perderá un número de encuestados.

El segundo paso de la prueba es el decisivo, ya que determina la proporción de personas que, a causa de la marca, atribuyen el objeto de prueba en el contexto de los productos o servicios específicos como procedente de una sola empresa.

El tercer paso se construye como un control cruzado adicional; no es necesario que las respuestas sean correctas o que los encuestados puedan nombrar de forma activa y correcta esa empresa en particular. Sin embargo, en esta etapa debe considerarse el efecto de las respuestas negativas o incorrectas o acertadas sobre el carácter distintivo. En esencia, las dos primeras preguntas cerradas determinan el grado de carácter distintivo adquirido, mientras que la tercera pregunta abierta puede considerarse un factor adicional que refuerza ese grado distintivo, aunque no es un factor determinante.

⁽⁷⁹⁾ Pueden encontrarse algunos ejemplos de preguntas en: Resolución de la Sala de Recurso, 18/04/2018, en el caso R 972/2017-2, § 6, recurrida ante el TG, 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (recurso desestimado).

⁽⁸⁰⁾ 15/12/2005, T-262/04 Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, § 84.

Paso 1

- **Conocimiento**
- Conocimiento del signo en relación con el tipo pertinente de productos o servicios reivindicados
- Preguntas cerradas
- Podrían utilizarse las siguientes preguntas, pero naturalmente podrían adaptarse al contexto fáctico, económico y cultural específico en cuestión: «¿Conoce el signo X*/alguno de estos signos X Y Z etc.**. en relación con el producto Z?»/«¿Ha visto este color/alguno de estos colores usados en X antes?»
- Respuestas posibles: «sí», «no», «quizá»
- *Véase la nota a pie de página 79
- **Véase la nota a pie de página 80

Paso 2

- **Atribución exclusiva a una sola fuente comercial**
- Solo aquellos que responden «sí» o «tal vez» en el paso 1
- Establecer el reconocimiento del signo como perteneciente a una empresa única
- Preguntas cerradas
- Las siguientes preguntas podrían utilizarse, pero naturalmente podrían adaptarse al contexto fáctico, económico y cultural específico en cuestión: «¿Los productos con el signo X proceden solo de una empresa o de empresas diferentes?» / «¿Los productos que llevan este color 1) proceden de una empresa determinada; 2) proceden de varias empresas diferentes; 3) no le dicen nada en absoluto?»
- Respuestas posibles: «de una empresa», «de diferentes empresas», «no me dice nada»

Paso 3

- **Nivel de identificación de esa fuente (la mayoría de las veces por su nombre) mediante una pregunta de control**
- Solo para aquellas personas que responden «de una empresa en particular» en el paso 2
- Identificación de esa empresa por su nombre u otra descripción
- Preguntas abiertas
- Podrían utilizarse las siguientes preguntas, pero naturalmente podrían adaptarse al contexto fáctico, económico y cultural específico en cuestión: «¿Cómo se llama la empresa? ¿Puede nombrar a esta empresa en particular?»

El renombre

Las encuestas que miden el renombre de una marca deben, en esencia, centrarse en establecer el nivel de **recuerdo activo** entre los consumidores. Para medir el renombre, son adecuadas las preguntas abiertas que requieren un conocimiento activo y que los propios encuestados formulen respuestas sin ayuda.

Desde el punto de vista jurídico, se evalúa si una marca puede beneficiarse de un mayor ámbito de protección debido al grado de «recuerdo» de la persona encuestada, es decir, la asociación directa e inmediata o la información más descriptiva proporcionada.

Se recomienda formular las preguntas de manera que los encuestados puedan responder espontáneamente. Estas respuestas de libre redacción se analizan luego mediante un sistema de categorías (clave de codificación).

La estructura recomendada del cuestionario también comprende tres pasos.

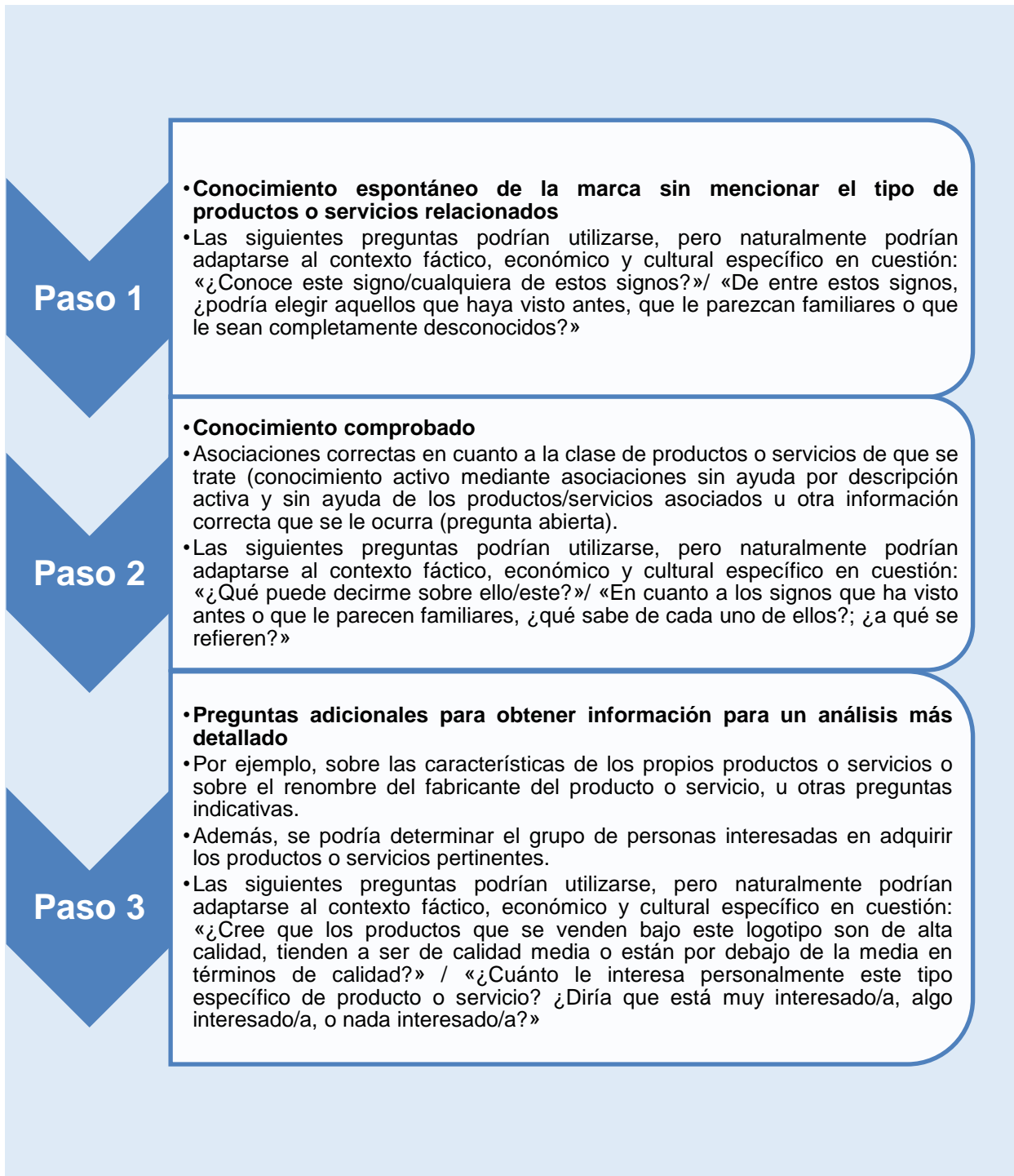
En el primer paso, la pregunta debe estar concebida para medir el conocimiento espontáneo del signo o signos.

En el segundo paso, se debe pedir a los encuestados que describan lo que saben del signo, lo que asocian con el mismo. Los encuestados deben formular sus descripciones por sí mismos, sin ayuda de ninguna categoría de respuesta preestablecida. El porcentaje pertinente para aclarar la cuestión jurídica de que se trate se determina en función de la proporción de encuestados que están familiarizados con la marca y, al mismo tiempo, son capaces de describir con precisión los tipos pertinentes de productos o servicios proporcionados por el titular de la marca.

La conclusión jurídicamente decisiva, el «conocimiento activo», se obtiene mediante la pregunta formulada en el segundo paso. Presupone el conocimiento, medido por la pregunta del primer paso, a nivel individual.

En el paso tres, se pueden hacer algunas preguntas opcionales para determinar la opinión de los encuestados en detalle para un análisis ulterior (por ejemplo, en cuanto a las características de los productos y servicios, el interés particular de los consumidores en determinados productos y servicios, etc.).

La siguiente estructura ilustra este enfoque:



3.3.3.5 Lista de comprobación: una herramienta de apoyo para evaluar el contenido y la norma de una encuesta

En principio, la lista de comprobación que figura a continuación puede ser utilizada por los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros como instrumento de apoyo para evaluar el contenido y la norma a la que deben corresponder los estudios de mercado.

Índice	Pregunta	Respuesta
Medios de prueba proporcionados		
1	¿La encuesta forma parte de un conjunto mayor de pruebas presentadas o es un elemento único?	Parte de un conjunto de pruebas / Única prueba
Finalidad de la encuesta		
2	¿Se indica claramente la finalidad de la encuesta?	Sí/No
Requisitos para un expertos/institución de encuestas		
3	¿Ha realizado la encuesta un experto/institución independiente?	Sí/No
4	¿Existen pruebas de que el experto/institución posee las calificaciones o la experiencia pertinentes?	Sí/No
Un «no» a cualquiera de estas preguntas puede llevar a que la encuesta sea descartada, ya que los resultados pueden ser considerados poco fiables. La cuestión queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.		
Mercado de referencia y extrapolación		
5	¿Se ha definido claramente el público destinatario que será encuestado?	Sí/No
6	¿El público destinatario que será encuestado es el mismo que el mercado en el que se utiliza la marca o en el que opera el titular de los derechos?	Sí/No
7	Según la marca y la naturaleza de los productos y servicios, ¿se ha realizado la encuesta en todo el territorio de la UE o de un Estado miembro concreto?	Sí/No
8	¿Se ha hecho una extrapolación territorial ⁽⁸¹⁾ ? En caso afirmativo, ¿se ha explicado en las comunicaciones la base de la extrapolación ?	Sí/No
Como recomendación general, las preguntas 5, 6 y 7 deben responderse de manera afirmativa, y se debe prestar la debida atención a la respuesta a la pregunta 8 para evaluar la fiabilidad de la encuesta como prueba. La cuestión queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.		
Muestra de consumidores		
9	¿Se ha explicado clara y completamente el concepto de la población de muestra?	Sí/No
10	¿Se ha establecido y alcanzado el tamaño mínimo de muestra recomendado?	Sí/No
11	¿Se ha dado un nivel de confianza suficientemente fiable de la muestra y un margen de error específico?	Sí/No
12	¿Se han facilitado cuadros estadísticos y datos brutos?	Sí/No
Una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas puede llevar a que la encuesta sea descartada como poco fiable. La cuestión queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.		
Método de realización de la encuesta		
13	¿Existe una descripción de la forma en que se entrevistó a los encuestados y de cómo se llevó a cabo la encuesta (presencialmente ⁽⁸²⁾ , por teléfono, en línea, etc.) y, si procede, por quién?	Sí/No
14	¿Existe una descripción clara de los resultados o una explicación de cómo se han evaluado los resultados?	Sí/No
15	¿Se han proporcionado copias de las instrucciones y preguntas del	Sí/No

⁽⁸¹⁾ Esto se aplicable si la encuesta pretende abarcar más de un Estado miembro. Este concepto se presenta, por ejemplo, en: 25/07/2018, en los casos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, Three-dimensional mark representing the shape of a four-fingered chocolate bar, EU:C:2018:596, § 80-83; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a contour bottle without fluting, EU:T:2016:94, § 80.

⁽⁸²⁾ En caso afirmativo, ¿dónde? ¿En casa, en una tienda, etc.?

	entrevistador? Estas pueden incluir los resultados de la validación, los libros de códigos e indicaciones sobre la gama de opciones de respuestas abiertas a los encuestados.	
16	¿Se hicieron las mismas preguntas en el mismo orden a todos los encuestados?	Sí/No
17	¿Existe información sobre cómo ⁽⁸³⁾ y a través de qué medios se presentó el signo a los encuestados? ¿Se mostró el signo a los encuestados de la misma manera que aparece en la solicitud o tal como está registrado ⁽⁸⁴⁾ ?	Sí/No
Si alguna de estas respuestas es negativa, entonces la encuesta puede ser descartada como poco fiable. La cuestión queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros. Sin embargo, si la respuesta es negativa a la pregunta «¿Se mostró el signo a los encuestados de la misma manera que aparece en la solicitud o tal como está registrado?», posteriormente deberá aportar más información o realizar otro examen. La cuestión queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.		
Tipos de preguntas		
18	¿Existe una copia del texto exacto de las preguntas proporcionadas?	Sí/No
19	¿Existen preguntas importantes en el cuestionario?	Sí/No
20	¿Se ha realizado la encuesta de manera que se identifique la marca, el producto o el servicio en cuestión?	Sí/No
Solo se admitirá la encuesta si se respeta la estructura de las preguntas (la respuesta 18 es positiva), si las preguntas no son inductivas (la respuesta 19 es negativa) y si se ha identificado la marca(s)/producto(s)/servicio(s) (la respuesta 20 es positiva). Sin embargo, el asunto queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros. Además, en relación con la pregunta 18, es importante señalar que deben seguirse diferentes estructuras de cuestionario según la finalidad de la encuesta, como se explica en el subcapítulo «Estructura y redacción del cuestionario de la encuesta» <i>supra</i> .		
Gestión de los sesgos y errores		
21	¿Existe una descripción de las medidas adicionales adoptadas para reducir aún más los errores y el sesgo, como por ejemplo, ensayos de comprobación?	Sí/No
22	¿Se ha realizado alguna encuesta previa del producto o servicio pertinente en el sector en cuestión en el territorio de que se trate?	Sí/No
La encuesta debe incluir una sección en la que el investigador demuestre haber evaluado los posibles sesgos y errores durante todo el proceso de las fases de la concepción, ejecución e informe de la encuesta (la respuesta 21 es afirmativa).		

3.3.4 Plantillas

En los procedimientos de marcas se suelen presentar declaraciones escritas. Por lo tanto, la práctica común presenta propuestas de declaraciones juradas y declaraciones de testigos con una norma mínima de contenido. Pueden ser beneficiosas para las asociaciones de usuarios, las partes en los procedimientos, así como para sus representantes, y les ayudan a producir y presentar esas pruebas en los procedimientos de marcas. Además, puede ayudar a los procesos de adopción de resoluciones de los órganos de recurso o de las OPI de los Estados miembros, ya que crea una norma mínima para las declaraciones debatidas y acordadas entre las diferentes partes interesadas de la UE. Sin embargo, la evaluación de esta prueba siempre queda a discreción de los órganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.

⁽⁸³⁾ Por ejemplo: el entrevistador solo mostró el término/signo a los encuestados sin pronunciarlo (10/10/2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72-73).

⁽⁸⁴⁾ 19/06/2019, T-307/17, Figurative mark representing three parallel stripes, EU:T:2019:427, § 133-137; 10/11/2014, T-402/02, Figurative mark representing the form of a twisted wrapper (shape of a sweet wrapper), EU:T:2004:330, § 88; 10/11/2004, T-396/02, Forma de un caramelo, EU:T:2004:329, § 66.

3.3.4.1 Declaraciones juradas

Es aconsejable que se incluyan los siguientes elementos en las declaraciones juradas ⁽⁸⁵⁾:

- a) lugar y fecha;
- b) título del documento;
- c) nombre completo del declarante;
- d) número de identificación u otro número de identificación nacional del declarante;
- e) ocupación del declarante;
- f) relación familiar, profesional o personal del declarante, colaboración o intereses comerciales comunes del declarante con las partes en la controversia; si procede, si la declaración se hace en calidad profesional, comercial o de otro tipo, la dirección en la que trabaja el declarante, el cargo que ocupa y el nombre de la empresa o empleador;
- g) reconocimiento de la finalidad de la declaración;
- h) declaración de hechos concretos, sin valoraciones u opiniones jurídicas;
- i) manifestación de verdad;
- j) si procede, el número de hojas que se adjuntan a la declaración jurada;
- k) firma.

Cabe destacar que la lista anterior es solo indicativa y no influye en la importancia o el valor probatorio de las declaraciones juradas. **No es exhaustiva**, por lo que se deben añadir cualquier otro elemento que resulte pertinente (o incluso exigidos por la legislación nacional) para los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros.

3.3.4.2 Declaraciones de testigos

Es aconsejable que en las declaraciones de testigos se incluyan los siguientes elementos ⁽⁸⁶⁾:

- a) lugar y fecha;
- b) título del documento;
- c) nombre completo del testigo;
- d) número de identificación u otro número de identificación nacional del testigo;
- e) ocupación del testigo;
- f) relación familiar, profesional o personal del testigo, colaboración o intereses comerciales comunes del declarante con las partes en la controversia; si procede, si la declaración se hace en calidad profesional, comercial o de otro tipo, la dirección en la que trabaja el testigo, el cargo que ocupa y el nombre de la empresa o empleador;
- g) reconocimiento de la finalidad de la declaración;
- h) declaración de hechos concretos, sin valoraciones u opiniones jurídicas;
- i) manifestación de verdad;
- j) si procede, el número de hojas que se adjuntan a la declaración;
- k) firma.

Cabe destacar que la lista anterior es solo indicativa y no influye en la importancia o el valor probatorio de las declaraciones de testigos. **No es exhaustiva**, por lo que se deben añadir cualquier otro elemento que resulte pertinente (o incluso exigidos por la legislación nacional) para los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros.

3.4 Confidencialidad de la prueba

Esta práctica común no se refiere al Reglamento general de protección de datos 2016/679 (en lo sucesivo, el RGPD) u otros actos relativos a este tema, aparte de la cuestión de la anonimización de los datos personales de las personas físicas y de los datos personales relacionados con la salud ⁽⁸⁷⁾ en

⁽⁸⁵⁾ Solo aplicable si el ordenamiento jurídico de los Estados miembros incluye el concepto de «declaraciones juradas».

⁽⁸⁶⁾ Solo aplicable si el ordenamiento jurídico de los Estados miembros incluye el concepto de «declaración de testigos» escritas.

⁽⁸⁷⁾ En el sentido descrito en el artículo 4 del RGPD, incluidas las categorías especiales de datos personales (datos sensibles)

expedientes y resoluciones (véase el subcapítulo 3.4.5 *infra*).

El término «confidencialidad de las pruebas/datos» en este capítulo hace referencia a los secretos comerciales y empresariales ⁽⁸⁸⁾ y a otra información confidencial ⁽⁸⁹⁾ (por ejemplo, información sobre los socios comerciales, proveedores y clientes, información económica sensible como el volumen de negocios o las cifras de ventas, estudios de mercado o estrategias previstas, así como planes de negocio). Además, también deben tenerse en cuenta las normas nacionales pertinentes y, si procede, la jurisprudencia nacional que define los conceptos mencionados.

Los órganos de recursos y las OPI de los Estados miembros deben proteger los datos confidenciales y personales de las partes y de terceros (por ejemplo, los testigos), que pueden incluirse en las pruebas presentadas y luego encontrarse en los expedientes o las resoluciones del caso. Además, si se presenta una solicitud expresa o una solicitud de confidencialidad motivada, o si el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro considera de oficio que las pruebas contienen datos personales relacionados con la salud o datos sensibles (véanse los subcapítulos 3.4.1 a 3.4.5), los datos mencionados deben quedar exentos de publicación.

La parte en el procedimiento debe informar siempre al órgano de recurso o a la OPI del Estado miembro de que está presentando pruebas confidenciales, que deben marcarse como confidenciales y mantenerse como tales. En circunstancias específicas, una de las partes también puede solicitar la confidencialidad de las pruebas presentadas por la otra parte.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se presentan algunas recomendaciones sobre la solicitud de confidencialidad, su justificación y evaluación, así como el tratamiento de los datos confidenciales por los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros en sus expedientes y al publicar sus resoluciones. Adicionalmente se presentan algunas recomendaciones sobre la anonimización.

3.4.1 *El ámbito de aplicación de la solicitud de confidencialidad*

A los efectos de este documento, debemos distinguir entre dos situaciones: i) mantener la confidencialidad de las pruebas/datos frente a terceros ii) mantener la confidencialidad de las pruebas/datos frente a la otra parte en los procedimientos *inter partes*.

Cada parte de un procedimiento *inter partes* debe tener siempre el derecho a defenderse. Por lo tanto, como norma general, la parte (o su representante) debería tener acceso a todo el material, incluidas las pruebas, presentado por la otra parte en el procedimiento de recurso.

Si una de las partes solicita que se mantenga la confidencialidad de determinados datos, debe indicar claramente si ello debe hacerse frente a terceros o también frente a la otra parte en el procedimiento, a fin de que los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros puedan adoptar otras medidas adecuadas al respecto.

Recomendaciones:

- La parte, en su presentación o solicitud de confidencialidad, debería indicar claramente si las pruebas presentadas deben mantenerse confidenciales frente a terceros o también frente a la otra

descritas en el artículo 9 del RGPD.

⁽⁸⁸⁾ En el sentido descrito en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas; basada en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

⁽⁸⁹⁾ Puede entenderse como información distinta de los secretos comerciales, en la medida en que su divulgación perjudicaría significativamente a una persona o empresa y los intereses que puedan verse perjudicados por su divulgación deben ser dignos de protección. Puede inspirarse en la jurisprudencia de los tribunales de la UE, por ejemplo, 12/10/2007, T-474/04, EU:T:2007:306, § 65.

parte en el procedimiento;

- Si los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros reciben pruebas con una solicitud de confidencialidad frente a la otra parte, en los procedimientos *inter partes*, se debería informar a la parte (remitente) que solicita la confidencialidad total (por ejemplo mediante una carta de irregularidad), que puede elegir entre:
 - (i) aceptar la divulgación de las pruebas a la otra parte o a su representante, pero manteniendo su confidencialidad frente a terceros; o
 - (ii) presentar las pruebas de manera que se evite revelar las partes del documento o los datos que se consideren confidenciales (por ejemplo, volviendo a redactar o censurando las partes pertinentes); o
 - (iii) retirar el elemento de prueba.

Por último, cabe destacar que las circunstancias en que los órganos de recurso o las OPI de los Estados miembros pueden permitir que **terceros, u otros órganos administrativos/tribunales**, accedan a pruebas/datos confidenciales presentados durante las actuaciones, quedan fuera del ámbito de la práctica común PC12.

3.4.2 Formas y momentos aceptables para reivindicar la confidencialidad

En general, se reivindica la confidencialidad en relación con los secretos comerciales y otra información confidencial ⁽⁹⁰⁾. Sin embargo, los datos/información que ya se conocen fuera de la empresa, asociación, grupo, etc., y que se han puesto a disposición del público **no deben considerarse** secretos comerciales ni de otro modo confidenciales.

Para reivindicar la confidencialidad, las partes del procedimiento deberán presentar una solicitud motivada junto con las pruebas que contengan datos confidenciales.

Recomendaciones:

- Al presentar las pruebas, la parte debe indicar que son confidenciales o contienen partes confidenciales.
- La parte también debe justificar su reivindicación de confidencialidad (tal como se describe en el subcapítulo 3.4.3 *infra*) al presentar las pruebas, que deben marcarse y mantenerse como confidenciales.
- La solicitud de confidencialidad no debe referirse a datos que ya se conocen fuera de la empresa, asociación, grupo, etc., y que están a disposición del público.
- Las pruebas confidenciales deben identificarse indicando claramente los números de los anexos (que contienen datos confidenciales), así como indicando qué partes de las pruebas ⁽⁹¹⁾ deben mantenerse confidenciales y por qué las pruebas adjuntas o una parte de ellas son confidenciales (como se describe en el subcapítulo 3.4.3. *infra*).
- También deberá indicarse si se ha solicitado la confidencialidad en el índice de anexos, junto a las pruebas pertinentes (como se describe en el subcapítulo 3.3.2.1. *supra*).
- La solicitud de confidencialidad propiamente dicha deberá limitarse al carácter general de los datos o información confidenciales ⁽⁹²⁾ y deberá ponerse a disposición de las partes que tengan derecho de acceso al expediente. Por consiguiente, no debe marcarse como confidencial, y la parte o su representante no debe incluir datos confidenciales en su solicitud de confidencialidad. Sin embargo, todo anexo (prueba) a la misma podrá ser etiquetado/marcado como confidencial y excluido del acceso al expediente o de la publicación.

⁽⁹⁰⁾ Definido en la introducción de esta sección de la práctica común (nota a pie de página 88 y 89).

⁽⁹¹⁾ No se aplica si toda la prueba debe mantenerse confidencial.

⁽⁹²⁾ Un ejemplo de información general sobre datos o información confidencial: «datos sobre listas de precios para distribuidores o listas de clientes, que son pertinentes para la estrategia comercial/relaciones comerciales actuales».

3.4.3 Criterios para evaluar las solicitudes de confidencialidad

La evaluación de si las pruebas aportadas contienen secretos comerciales u otra información/datos confidenciales debe hacerse caso por caso, teniendo también en cuenta las normas establecidas por la legislación nacional ⁽⁹³⁾. Sin embargo, al evaluar la solicitud de confidencialidad, los órganos de recursos y las OPI de los Estados miembros deben tener en cuenta cualquier interés especial ⁽⁹⁴⁾ que el solicitante haya puesto de manifiesto para mantener la confidencialidad de determinados datos, incluida la repercusión que la concesión o la denegación de la solicitud de confidencialidad podría tener en la parte solicitante.

Recomendaciones:

- La parte debe presentar una justificación que sustente su solicitud de confidencialidad, en particular, debe haber reivindicado expresamente, y suficientemente justificado, un interés especial en mantener la confidencialidad de la información/datos. Sin embargo, se reconoce que algunas informaciones/datos a menudo se consideran confidenciales, por ejemplo, las listas de precios de los distribuidores o las listas de clientes. Por lo tanto, la indicación de la sensibilidad y la confidencialidad de dicha información/datos debe considerarse justificación suficiente.
- Si se invoca un interés especial en mantener la confidencialidad de determinada información/datos, los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deben comprobar si está suficientemente justificado.
- Si se reivindica la confidencialidad **con una explicación** que justifique el carácter o la condición de confidencial de la información/datos, debe confirmarse la reivindicación de confidencialidad.
- Si se reivindica la confidencialidad **sin explicación** ni indicación de ningún interés especial, o sin ningún intento de justificar la naturaleza o el estado de la información/datos, el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro puede plantear una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe suprimir la confidencialidad si la resolución es definitiva sin necesidad de ulterior comunicación.
- Si se reivindica la confidencialidad **con una explicación que no es suficiente** para justificar la naturaleza o el estado de confidencialidad de la información/datos, el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe plantear una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, el órgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe suprimir la confidencialidad si la resolución es firme sin necesidad de una comunicación ulterior. Si se subsana la irregularidad, la reivindicación de confidencialidad debe confirmarse.

3.4.4 Tratamiento de los datos confidenciales en los expedientes y las resoluciones

Por norma general, es aconsejable que las resoluciones de los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros se pongan a disposición (fuera de línea/en línea) para información y consulta del público destinatario y en aras de la transparencia y la previsibilidad. No obstante, algunas partes de las resoluciones pueden quedar exentas de publicación por motivos de confidencialidad.

Además, los datos confidenciales deben marcarse y mantenerse como tales en los expedientes. Por lo tanto, pueden aplicarse algunos medios específicos para garantizar que esto ocurra.

Los órganos de recurso y las OPI de los Estados miembros pueden utilizar varios medios para salvaguardar la confidencialidad de los datos.

Dado que algunos órganos de recursos o las OPI de los Estados miembros no publican sus resoluciones o pruebas en línea, las recomendaciones que figuran a continuación deben utilizarse únicamente en los casos aplicables.

⁽⁹³⁾ Véase la definición del término «confidencialidad de las pruebas/datos» en la introducción de esta sección de la práctica común.

⁽⁹⁴⁾ El interés especial debería deberse a la naturaleza confidencial de las pruebas/datos, por ejemplo, su condición de secretos comerciales y empresariales, o cualquier otro interés (en mantener la confidencialidad de ciertos datos) reconocido por la legislación o la jurisprudencia nacional o de la UE.

Recomendaciones:

Es aconsejable que en el caso de:

Secretos comerciales y empresariales y otra información confidencial

a) En expedientes (fuera de línea y en línea)

- Estos deben quedar exentos del acceso al expediente en línea solo cuando la parte lo solicite expresamente (véase el subcapítulo 3.4.2 — 3.4.3).
- El acceso en línea debe bloquearse a cualquier prueba señalada como confidencial sin examinar si realmente contiene algún dato confidencial.
- Si procede, si un tercero solicita acceso a las pruebas no disponibles a través del acceso al expediente en línea, el órgano de recurso o la OPI de los Estados miembros examinará, de forma individual, que la solicitud sea conforme a su práctica o las disposiciones legales pertinentes.

b) En las resoluciones (fuera de línea y en línea)

- En el caso de una solicitud de confidencialidad, los datos deben describirse de manera tan general que no contengan ningún secreto comercial o empresarial ni ninguna otra información confidencial.
- Cuando una resolución contenga necesariamente secretos comerciales y empresariales u otra información confidencial, esos datos confidenciales deben quedar exentos de publicación mediante la redacción de la(s) parte(s) pertinente(s). Deben mantenerse dos versiones distintas de la resolución: una versión completa para la notificación a las partes (que se mantiene confidencial) y una versión editada para la publicación.

Resolución amistosa de litigios

- Todas las pruebas que hagan referencia a una resolución amistosa durante los procedimientos de oposición, anulación, recurso o mediación deben considerarse confidenciales y, en principio, no deben estar abiertas mediante el acceso al expediente en línea o la publicación.

3.4.5 Tratamiento de datos personales, datos personales relacionados con la salud y datos sensibles en los expedientes y resoluciones (anonimización)

Por ejemplo, la siguiente información puede ser anónima, de conformidad con la legislación aplicable, en las resoluciones o sentencias del órgano de recurso o de la OPI de los Estados miembros: nombre y número de identificación de las personas físicas.

Recomendaciones:

I. Datos personales:

a) En expedientes (fuera de línea y en línea)

- Estos deben quedar exentos del acceso al expediente en línea solo cuando la parte lo solicite expresamente.
- Si procede, si un tercero solicita acceso a las pruebas no disponibles a través del acceso al expediente en línea, el órgano de recurso o la OPI de los Estados miembros se examina, de forma individual, que la solicitud sea conforme a su práctica o las disposiciones legales pertinentes.

b) En las resoluciones (fuera de línea y en línea)

- Cualquiera de las partes en el procedimiento puede solicitar la eliminación de cualquier dato personal que se incluya en la resolución. Por lo tanto, puede quedar exenta de publicación.

II. Datos personales relacionados con la salud y datos sensibles ⁽⁹⁵⁾

a) En expedientes (fuera de línea y en línea)

⁽⁹⁵⁾ Tal como se describe en el artículo 9 del RGPD.

- El órgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe examinar de oficio si las pruebas contienen datos personales relacionados con la salud o datos sensibles y, en caso afirmativo, debe eximirlos del acceso al expediente en línea. Por lo tanto, esos datos deben quedar exentos del acceso al expediente en línea incluso sin una solicitud específica.
- b) En las resoluciones (fuera de línea y en línea)
- Los datos personales relacionados con la salud y los datos sensibles deben quedar exentos de publicación mediante la redacción de la(s) parte(s) relevante(s). Deben mantenerse dos versiones distintas de la resolución: una versión completa para la notificación a las partes (que se mantiene confidencial) y una versión editada para la publicación.

4 ANEXO 1

PLANTILLA

Resolución sujeta a recurso/número de expediente:.... (indique)

Los anexos contienen elementos de color: SÍ/NO (solo en el caso de las presentaciones por fax)

EL ÍNDICE DE ANEXOS

**Documentos y elementos de prueba presentados física o electrónicamente,
utilizando soporte de datos o por fax**

N.º del anexo	Una breve descripción del anexo ⁽¹⁾	Número de páginas ⁽²⁾	Número de página del escrito de presentación en el cual se menciona la prueba	Solicitud de confidencialidad ⁽³⁾	Opcional En qué partes específicas de un documento (pruebas) se basa la parte que lo presenta para sustentar sus argumentos
1.	Carta de 10.12.2017 del Sr. Green a la Sra. Smith	3	p. 2.	Sí	
2.	25 facturas, ene. 2017–jun. 2018, NewCo Ltd.	60	p. 7.		
3.	40 facturas, ene. 2016–jun. 2018, ABC Ltd.	50	pp. 15-16		
4.	Declaración jurada de 24/08/2018, Sra. Green, directora general de NewCo Ltd.	1	pp. 17-18	Sí	
5.	Artículo del Dr. Blue publicado el 12.12.2017 en la revista GO 4/2017: «Confusión de la marca X con la marca Y»; se aborda el carácter distintivo intrínseco de la marca X	23	p. 30.		p. 12.
6.	Impreso el 01/01/2019 de la página web www.webpage1.com	5	p. 41		
7.	Vídeo que muestra (en el momento 00:07:42) el uso de la marca de la UE X n.º 123 456 789 en la <i>Exposición de productos de consumo 2018</i> (archivo «vid1mp4», presentado en memoria flash USB)	N/A	p. 45		00:07:42

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés.

⁽¹⁾ Descripción sucinta del anexo destinada a facilitar al lector una comprensión clara de la naturaleza del documento o elemento de prueba. Por ejemplo, el título o la materia del documento o elemento de prueba, por ejemplo, «carta» / «acuerdo de licencia relativo a la marca X» / «extracto», su fecha, autor, destinatario, partes, etc.

⁽²⁾ Si es posible, también debe numerarse cada página.

⁽³⁾ Si se ha presentado una solicitud de confidencialidad y dicho elemento de prueba debe marcarse como confidencial y conservarse como tal, sírvase presentar: Sí. En caso contrario: déjese un espacio en blanco. Al presentar los datos confidenciales debe facilitarse la justificación de la solicitud de confidencialidad.