



**Comunicación común sobre la representación
de nuevos tipos de marcas**

Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas

1. Introducción

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo la «nueva Directiva sobre marcas») recoge disposiciones para aproximar la legislación de los Estados sobre marcas en lo relativo a cuestiones tanto de fondo como de procedimiento. Al mismo tiempo, la nueva Directiva sobre marcas refleja la mayoría de las disposiciones de fondo del RMUE y establece un marco de procedimiento similar. Los Estados miembros deberán transponer la nueva Directiva sobre marcas y adaptar su legislación nacional a su contenido en los plazos que se establecen en el artículo 54, apartado 1, de la nueva Directiva sobre marcas.

Uno de los principales cambios introducidos por los nuevos instrumentos legislativos es la eliminación del requisito de representación gráfica de la definición tanto de las marcas de la UE como de las marcas nacionales. Esta eliminación hace factible la posibilidad de aceptar nuevos tipos de marcas, presentados en formatos no contemplados anteriormente por los regímenes nacionales o regionales. Por otra parte, facilitará y hará más exacta la representación de determinados tipos de marca que ya se aceptan actualmente. Estos nuevos tipos de marcas y requisitos de representación se introducen en virtud del artículo 3 del Reglamento de ejecución del RMUE. No obstante, la nueva Directiva sobre marcas no incluye definiciones detalladas de los tipos de marcas ni establece requisitos de representación específicos. Por consiguiente, existe el riesgo de que las oficinas acepten diferentes tipos de marcas, apliquen definiciones distintas e impongan diferentes requisitos de representación.

La manera más eficiente de evitar este riesgo consiste en que las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (denominadas colectivamente, en lo sucesivo, las «OPI de los Estados miembros») y la EUIPO adopten voluntariamente los mismos estándares. De lo contrario se produciría un desajuste que no podría superarse mediante iniciativas de convergencia ordinarias debido a las limitaciones legales resultantes de dichos instrumentos legislativos divergentes. Por ello es conveniente que los Estados miembros debatan enfoques comunes antes de proceder a adoptar medidas legislativas con el fin de promover los objetivos de armonización de la Directiva y que pueda crearse un entorno normativo armonizado.

Por consiguiente, a fin de facilitar el proceso de transposición y reforzar la armonización de la nueva Directiva sobre marcas, la EUIPO y las OPI de los Estados miembros están colaborando para que las nuevas disposiciones del RMUE y de la Directiva sobre marcas se apliquen de una forma armonizada y coherente en toda la Red Europea de Propiedad Intelectual.

Esta comunicación respeta plenamente las competencias y responsabilidades de la Comisión Europea y de los Estados miembros, y tiene en cuenta el hecho de que el proceso de transposición está en curso, así como los diferentes grados de avance de los Estados miembros en la redacción y aplicación de su legislación nacional. Por consiguiente, este documento solo pretende ser una compilación destinada a informar sobre el entendimiento alcanzado entre las OPI de los Estados miembros y carece de efectos legales vinculantes para el procedimiento legislativo nacional de los Estados miembros. Tampoco debe interpretarse como una serie de compromisos específicos de los Estados que limiten su libertad para tomar sus propias decisiones en el marco de las disposiciones de la nueva Directiva sobre marcas.

Se establece asimismo que esta Comunicación común será actualizada periódicamente con el fin de reflejar la evolución de las posiciones de los Estados miembros, tanto antes como después de la transposición de la nueva Directiva sobre marcas a su legislación nacional.

2. Objetivo de la Comunicación común

Teniendo en cuenta que el proceso de transposición se encuentra en una etapa inicial y que la propia transposición puede ser objeto de consultas y aprobación a escala nacional, el presente documento refleja el enfoque adoptado o que puedan adoptar la EUIPO y las OPI de los Estados miembros en lo relativo a las definiciones y requisitos de representación para los nuevos tipos de marcas resultantes de la abolición del requisito de representación gráfica.

Ofrece información estructurada y transparente destinada a facilitar la armonización prelegislativa de los tipos de marca, sus definiciones y medios de representación por parte de cada Oficina. De este modo se facilitará la transposición de la nueva Directiva sobre marcas de la forma más armonizada posible con la intención de aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la accesibilidad para los usuarios.

3. Estructura del documento

Este documento se refiere a dos cuestiones de fondo:

- (i) Las definiciones y medios de representación para los diferentes tipos de marcas
- (ii) Los formatos de archivos electrónicos que pueden aceptarse para las marcas no tradicionales

En consecuencia, este documento describe por separado el enfoque y el estado de transposición de cada parte. En la sección 4.1 se detalla la situación actual en lo que se refiere a las definiciones y medios de representación para los diferentes tipos de marcas, mientras que en la sección 4.2 se recoge información sobre los formatos de archivos electrónicos aceptables para las marcas no tradicionales. La sección 5 presenta un resumen del estado actual de la transposición en los Estados miembros en lo que se refiere al reconocimiento de los distintos tipos de marcas, definiciones utilizadas y formatos de archivo aceptados.

4. Enfoque

4.1. *Definiciones y medios de representación para los diferentes tipos de marcas*

En el cuadro que figura a continuación se resumen las definiciones y medios de representación para cada uno de los diferentes tipos de marcas, utilizando como punto de referencia las definiciones y medios de representación contemplados en el artículo 3 del Reglamento de ejecución. Los últimos cuatro tipos de marcas del cuadro son marcas no tradicionales (sonoras, de movimiento, multimedia, holograma).

Cuadro 1: Definiciones y medios de representación para las marcas contempladas en el artículo 3 del Reglamento de ejecución

Tipo de marca	Definición	Tipo de representación
Marca denominativa	Marca formada exclusivamente por palabras, letras, dígitos, otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de estos elementos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo en caracteres y tipografía estándar sin elementos gráficos ni colores.
Marca figurativa	Marca en la que se usan caracteres, estilos o tipografías no estándares, o un elemento gráfico o color, incluidas las marcas formadas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo cuyo registro se solicita, en la que aparezcan todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
Marca tridimensional	Marca formada por una forma tridimensional o que incluya dicha forma, incluidos los envases, envoltorios, la forma del propio producto o la de su presentación.	La marca debe representarse mediante la presentación bien de una reproducción gráfica de la forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica puede contener distintas perspectivas.
Marca de posición	Marca que consiste en la forma concreta en que el signo se coloca o fija en el producto.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción que identifique apropiadamente la posición del signo y su tamaño o proporción respecto a los productos correspondientes. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deben desreivindicarse de forma visual, preferentemente mediante líneas discontinuas. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que el signo se fija en los productos.
Marca de patrón	Marca formada exclusivamente por una serie de elementos que se repiten de forma regular.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción en la que aparezca el patrón de repetición. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que sus elementos se repiten de forma regular.
Marca de color	Marca formada exclusivamente por: i) un solo color sin contornos, o ii) una combinación de colores sin contornos.	La marca debe representarse mediante la presentación de i) una reproducción del color y una indicación de dicho color haciendo referencia a un código cromático generalmente reconocido, o ii) una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de una manera uniforme y predeterminada, y una indicación de dichos colores haciendo referencia a un código cromático generalmente reconocido. También se puede

		adjuntar una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores.
Marca sonora	Marca formada exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de audio que contenga una reproducción del sonido o de una representación precisa del sonido mediante notas musicales.
Marca de movimiento	Marca que consiste en o contiene un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o de una secuencia de imágenes fijas que muestren el movimiento o cambio de posición. Si se utilizan imágenes fijas, estas pueden numerarse o ir acompañadas de una descripción que explique la secuencia.
Marca multimedia	Marca que consiste en una combinación de imágenes y sonidos o que contiene dicha combinación.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de imágenes y sonidos.
Marca holograma	Marca formada por elementos con características holográficas.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar de forma suficiente el efecto holográfico en su totalidad.
Otras marcas	Marca no incluida en ninguno de los tipos mencionados anteriormente.	La marca debe representarse de cualquier forma adecuada utilizando para ello tecnología generalmente disponible, siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva a fin de permitir a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección concedida a su titular. La representación puede ir acompañada de una descripción.

4.2. Formatos de archivos electrónicos que pueden aceptarse para marcas no tradicionales

Las OPI de los Estados miembros tienen previsto aceptar los formatos de archivos electrónicos que figuran en el Cuadro 2 para la presentación de solicitudes. En el cuadro se indican los formatos de archivo que se prevé aceptar para cada tipo de marca no tradicional.

Este enfoque, que puede denominarse de «formato único», tiene por objetivo reducir los costes de construcción y mantenimiento y mejorar la interoperabilidad entre los sistemas al efectuar búsquedas, p.ej., en TMView.

Cuadro 2: Archivos de formatos electrónicos que se prevé aceptar para marcas no tradicionales – enfoque de formato único

Tipo de marca	Formato de archivo electrónico
Marca sonora	JPEG
	MP3
Marca de movimiento	JPEG
	MP4

Marca multimedia	MP4
Marca holograma	JPEG
	MP4

La aceptación del enfoque de formato único no impide la aceptación de otros formatos para el registro de estos tipos de marcas. Estos formatos electrónicos adicionales figuran en el Cuadro 6 del presente documento.

5. Estado de la transposición

En los cuadros 3 a 6 que figuran a continuación se presenta un resumen de los planes actuales de las Oficinas en relación con el reconocimiento de los diferentes tipos de marcas, sus definiciones y los formatos de archivos electrónicos aceptados.

Cuadro 3: Tipos de marcas que se aceptarán

En este cuadro figuran los tipos de marcas que reconocerán las OPI de los Estados miembros. En la columna «Tipos adicionales» aparecen los tipos adicionales específicos de marcas reconocidos expresamente por las OPI de los Estados miembros. En la columna «Otras» se recogen las marcas no incluidas en ninguno de los restantes tipos enumerados, en el sentido del artículo 3, apartado 4, del Reglamento de ejecución, a condición de que cumplan los requisitos obligatorios.

Adopción del reconocimiento de los diferentes tipos de marcas													
Oficina	Fecha de aplicación	La OPI del Estado miembro reconocerá los siguientes tipos de marcas:											
		Marca denominativa	Marca figurativa	Marca tridimensional	Marca de posición	Marca de patrón	Marca de color	Marca sonora	Marca de movimiento	Marca multimedia	Marca holograma	Tipos adicionales	«Otras»
AT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓
BX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽³⁾	✓
DK		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
EE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓
FR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
GR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽²⁾	✓
IE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
IT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓

PT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UK		✓	✓	✓	⊗	⊗	✓	✓	⊗	⊗	✓	N/D	✓

✓	La OPI del Estado miembro reconocerá este tipo de marca
⊗	Este tipo de marca no se contempla expresamente en la legislación vigente de la OPI del Estado miembro, pero podrá presentarse como «Otras»
N/D	Sin respuesta

(1) = Cualquier otro tipo de marca que surja en el futuro como consecuencia de la evolución tecnológica, a condición de que cumpla los requisitos obligatorios.

(2) = Esloganes y señales luminosas que tengan carácter distintivo.

(3) = Las marcas de trazo también son reconocidas.

Cuadro 4: Definiciones de los distintos tipos de marcas

Adopción de las definiciones contempladas en el artículo 3 de la propuesta de Reglamento de ejecución												
Oficina	Fecha de aplicación	La OPI del Estado miembro <u>adoptará las definiciones</u> contempladas en el artículo 3 de la propuesta de Reglamento de ejecución para los siguientes tipos de marcas (Cuadro 1):										
		Marca denominativa	Marca figurativa	Marca tridimensional	Marca de posición	Marca de patrón	Marca de color	Marca sonora	Marca de movimiento	Marca multimedia	Marca holograma	
AT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BG		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DK		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
EE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FI		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
FR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UK(*)		N/D									

✓	La OPI del Estado miembro reconocerá este tipo de marca
N/D	Sin respuesta

(*) = El Reino Unido considera el tipo de marca como un elemento auxiliar para la administración y no tiene la intención de definir los tipos por sí mismos.

Cuadro 5: Formatos de archivos electrónicos aceptados para marcas no tradicionales

Adopción del enfoque de «formato único» para las marcas no tradicionales					
Oficina	Fecha de aplicación	La OPI del Estado miembro <u>aceptará los formatos de archivos electrónicos indicados en el enfoque de «formato único»</u> que figura en el Cuadro 2 para cada uno de los siguientes tipos de marcas:			
		Marca sonora	Marca de movimiento	Marca multimedia	Marca holograma
AT(*)		✓	✓	✓	✓
BG		✓	✓	✓	✓
BX		✓	✓	✓	✓
CY		✓	✓	✓	✓
CZ		✓	✓	✓	✓
DE		✓	✓	✓	✓
DK		N/D	N/D	N/D	N/D
EE		✓	✓	✓	✓
ES		✓	✓	✓	✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓
FI		✓	✓	✓	✓
FR		✓	✓	✓	✓
GR		✓	✓	✓	✓
HR		✓	✓	✓	✓
HU(*)		✓	✓	✓	✓
IE		✓	✓	✓	✓
IT		✓	✓	✓	✓
LV(*)		✓	✓	✓	✓
LT		✓	✓	✓	✓
MT		✓	✓	✓	✓
PL		✓	✓	✓	✓
PT		✓	✓	✓	✓
RO		✓	✓	✓	✓
SE		✓	✓	✓	✓
SI		✓	✓	✓	✓
SK		N/D	N/D	N/D	N/D
UK		N/D	N/D	N/D	N/D

(*) = Aceptará los formatos propuestos, pero también otros. Estos formatos se recogen en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Otros formatos de archivos electrónicos aceptados

Otros formatos de archivos electrónicos aceptados para marcas no tradicionales		
Tipo de marca	Formato	Aceptado por (la Oficina)
Marca sonora	PNG	HU, LV
	TIF, TIFF	HU, LV
	WAV	AT, HU, LV
	WMA	LV
	M4A	LV
	JPG	LV
	BMP	LV
Marca de movimiento	M4A	HU
	MPG, MPEG	HU, LV
	PNG	HU, LV
	TIF, TIFF	HU, LV
	WMV	LV
	MKV	LV
	MOV	LV
	M4V	LV
	AVI	LV
	JPG	LV
	BMP	LV
Marca multimedia	M4A	HU
	MPG, MPEG	HU, LV
	MOV	LV
	JPG	LV
	AVI	LV
	WMV	LV
	MKV	LV
	M4V	LV
Marca holograma	M4A	HU
	MPG, MPEG	HU
	PNG	HU, LV
	TIF, TIFF	HU, LV
	JPG	LV
	BMP	LV

La aceptación de los formatos de archivos electrónicos que figuran en los Cuadros 5 y 6 por parte de las OPI de los Estados miembros no prejuzga la aceptación de otros formatos en el futuro, por ejemplo, como consecuencia de los avances tecnológicos.

Un resumen completo de los formatos de archivos electrónicos que acepta cada Oficina para todas las marcas puede consultarse [aquí](#) (*enlace por añadir*).