



Preguntas frecuentes (FAQ)
sobre la práctica común

**PC 11: NUEVOS TIPOS DE MARCAS:
EXAMEN DE LOS REQUISITOS
FORMALES Y MOTIVOS DE
DENEGACIÓN**

ABRIL DE 2021

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PC11

1	LA PRÁCTICA COMÚN	6
1.1	Aspectos generales	6
1.1.1	¿Qué finalidad tiene esta práctica común?	6
1.1.2	¿Ha tenido en cuenta la práctica común la jurisprudencia de la UE?.....	6
1.2	Ámbito de aplicación.....	6
1.2.1	¿Cuáles son los nuevos tipos de marcas que se incluyen en el ámbito de aplicación de la práctica común? ¿Por qué?	6
1.2.2	¿Aborda la práctica común el modo en que se presentarían y registrarían los nuevos tipos de marcas en el sistema de Madrid?	6
1.2.3	¿Por qué la práctica común se refiere al examen de los motivos de denegación relativos pero excluye la evaluación del riesgo de confusión del ámbito de aplicación?	6
1.2.4	Si el «carácter distintivo» y el «carácter dominante de los elementos» de la marca están fuera del ámbito de aplicación, ¿por qué se refiere la práctica común a estos aspectos?	7
1.2.5	Cuando en la práctica común se mencionan las «marcas tradicionales», ¿a qué tipos de marcas se refiere?	7
1.3	Principios de la práctica común: examen de los requisitos formales	7
1.3.1	¿Existe algún documento en el que se puedan encontrar las definiciones y los medios de representación de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma?	7
1.3.2	Sobre la base de la definición de «marca sonora» establecida en la CCNTM, ¿qué signos pueden registrarse como marca sonora?	7
1.3.3	¿Cuáles son los requisitos necesarios para que una marca sonora representada gráficamente se considere clara y precisa?.....	7
1.3.4	¿Son los requisitos establecidos en el asunto Shield Mark una lista abierta o cerrada cuando se refieren a una notación musical exacta?.....	7
1.3.5	Si el tempo o la velocidad de la melodía o los instrumentos no son requisitos necesarios que deban indicarse en una marca sonora representada gráficamente para que esta se considere clara y precisa, ¿por qué debe indicarlos el solicitante?	8
1.3.6	Sobre la base de la definición de «marca de movimiento» establecida en la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca de movimiento?	8
1.3.7	¿Cuál es la función de la descripción que acompaña a una marca de movimiento cuando está representada mediante una secuencia de imágenes fijas?.....	8
1.3.8	Sobre la base de la definición de «marca multimedia» que establece la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca multimedia?	8
1.3.9	¿Puede considerarse como marca multimedia un archivo audiovisual que incluya una pantalla en blanco o negro combinada con un sonido?	8
1.3.10	Sobre la base de la definición de «marca holograma» que establece la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca holograma?	9
1.3.11	¿Qué propiedades pueden incluirse en las características holográficas de una marca holograma?	9
1.3.12	¿Qué debe mostrarse cuando la marca holograma se representa en una serie de imágenes secuenciales gráficas o fotográficas fijas?.....	9
1.3.13	¿Puede registrarse como marca holograma un signo que contenga elementos con	

- características holográficas y otros elementos de contexto, como plataformas, marcos, manos, etc.? 9
- 1.3.14 ¿Puede añadirse una descripción que acompañe a la representación de una marca sonora, de movimiento, multimedia o de holograma? 9
- 1.3.15 Teniendo en cuenta que los archivos de imagen son un medio aceptable para representar marcas sonoras, de movimiento y figurativas, ¿puede registrarse como marca figurativa una notación musical o una secuencia de imágenes fijas? 10
- 1.3.16 ¿Se puede aceptar una reivindicación de prioridad cuando las dos solicitudes se refieren a diferentes tipos de marcas? 10
- 1.3.17 ¿El formato en el que se representan las marcas influirá en el resultado de una reivindicación de prioridad? 10
- 1.3.18 ¿Cuáles son los elementos que deben indicarse en una marca sonora representada gráficamente para aceptar una reivindicación de prioridad cuando la otra solicitud esté representada por un archivo de audio? 10
- 1.3.19 ¿Por qué la falta de indicación de elementos opcionales (tempo/instrumento) en una notación musical dará lugar a la denegación de una reivindicación de prioridad cuando las dos marcas sonoras se representen en diferentes formatos? 10
- 1.3.20 ¿Puede una diferencia en el tipo de instrumento (es decir, un piano y un piano de cola o una guitarra clásica y una guitarra eléctrica), o el hecho de que dos músicos diferentes reproduzcan la melodía, tener un impacto en la evaluación de las reivindicaciones de prioridad de una marca sonora cuando se representan en formatos diferentes? 10
- 1.3.21 ¿Cómo pueden los examinadores determinar el alcance de la protección de una marca sonora representada en una notación musical? 11
- 1.3.22 Cuando una reivindicación de prioridad afecta a dos marcas de movimiento en las que la primera solicitud se representa en un archivo de vídeo y la segunda solicitud en una secuencia de imágenes fijas, ¿por qué puede exigirse una descripción? 11
- 1.4 Principios de la práctica común: examen de los motivos de denegación absolutos..... 11
- 1.4.1 ¿Percibirá un consumidor en un sonido, movimiento, multimedia u holograma una indicación de origen comercial? 11
- 1.4.2 ¿Cuál es la finalidad de los grupos de marcas sonoras y de movimiento incluidos en la práctica común en aras del análisis de la percepción de los consumidores? 11
- 1.4.3 ¿Puede una disposición particular de diferentes elementos sonoros, como la letra, una melodía específica, la entonación o una forma específica de cantar, hacer que la marca sea distintiva en su conjunto a pesar de contener elementos verbales no distintivo/descriptivos/genéricos? 11
- 1.4.4 ¿Qué otro documento debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el carácter distintivo de las marcas de movimiento, multimedia u holograma que contienen elementos verbales o figurativos no distintivos/descriptivos/genéricos? 12
- 1.4.5 ¿Puede un movimiento determinado hacer que una marca de movimiento que contiene elementos verbales o figurativos no distintivos/descriptivos/genéricos sea distintiva en su conjunto? 12
- 1.4.6 ¿Sería posible que una marca multimedia que consista en una combinación de imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos se considerase distintiva? 12
- 1.4.7 ¿Tiene el efecto holográfico un impacto en el carácter distintivo de una marca holograma? . 12
- 1.4.8 ¿Obtiene el solicitante derechos exclusivos sobre el elemento o elementos verbales o

	figurativos no distintivos, descriptivos o genéricos de un nuevo tipo de marca que se ha considerado distintiva en su conjunto, debido, por ejemplo, a la existencia de una disposición particular de elementos sonoros o de un movimiento concreto?	12
1.5	Principios de la práctica común: examen de los motivos de denegación relativos.....	12
1.5.1	Teniendo en cuenta que algunas marcas pueden estar representadas por diferentes medios de representación (por ejemplo, marcas sonoras en notación musical o archivo MP3), ¿afectará el formato en el que están representadas las marcas al resultado de la comparación de un nuevo tipo de marca desde el punto de vista visual, fonético o conceptual?	12
1.5.2	¿Cuál es la finalidad del cuadro «Observaciones preliminares» de la parte C, Examen de los motivos de denegación relativos?	12
1.5.3	¿Por qué no se evalúa la identidad en la parte C, Examen de los motivos de denegación relativos?	13
1.5.4	¿Por qué no se aborda en la parte C, Examen de los motivos de denegación relativos, la comparación entre dos marcas sonoras, de movimiento y de holograma cuando están representadas en diferentes formatos?	13
1.5.5	¿Tiene la pronunciación del elemento verbal contenido en una marca sonora o en el sonido de una marca multimedia algún impacto en la comparación fonética de dichas marcas entre ellas o con otros tipos de marcas?	13
1.6	Ejemplos en la práctica común.....	13
1.6.1	¿Se han tomado los ejemplos de la práctica común de solicitudes de marcas reales?	13
1.6.2	¿Por qué la práctica común incluye ejemplos en los que las marcas sonoras y de movimiento se representan gráficamente si las formas convencionales de representación de esos tipos de marcas están al margen del ámbito del proyecto PC11?	14
1.6.3	¿Debe entenderse que los ejemplos incluidos en la parte A de la práctica común pueden registrarse como marcas porque no entran dentro de ninguno de los motivos de denegación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva MUE?	14
1.6.4	¿Debe entenderse que los ejemplos incluidos en la parte B de la práctica común que no están comprendidos en un motivo de denegación concreto no pueden estar comprendidos en ningún otro motivo de denegación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva?	14
1.6.5	La práctica común incluye tres cuadros con un texto que explica las marcas holograma hipotéticas en lugar de incluir representaciones reales de las marcas holograma. ¿Cuál es la razón de esto?.....	14
1.6.6	¿Por qué algunos ejemplos incluyen el grado de similitud, en particular, la expresión «en cierta medida»? ¿Qué significa?	14
1.6.7	¿Por qué se utiliza la expresión «al menos muy similar» en algunos de los ejemplos incluidos en la parte C?.....	15
2	METODOLOGÍA.....	15
2.1	¿Cómo participaron las OPI y las asociaciones de usuarios en el proyecto?	15
2.2	Cuando una OPI de un Estado miembro decide aplicar la práctica común, ¿qué efecto tendrá esta en sus procedimientos pasados, actuales o futuros?.....	15
2.3	¿Pueden las OPI de terceros países aplicar la práctica común?.....	15
2.4	¿Puede una OPI de los Estados miembros aplicar la práctica común en cualquier momento?	15
2.5	¿Pueden las OPI de los Estados miembros excluirse voluntariamente de la práctica común?	16
2.6	¿Cuál es la diferencia entre los documentos de la comunicación común y de la práctica común?	

16

2.7 ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hay una sentencia/decisión relativa a los principios establecidos en una práctica común? 16

1 LA PRÁCTICA COMÚN

1.1 Aspectos generales

1.1.1 ¿Qué finalidad tiene esta práctica común?

Antes del lanzamiento de este proyecto de convergencia, no existía una práctica establecida entre las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros (OPI de los Estados miembros) en relación con los requisitos de solicitud y las normas de examen para los nuevos tipos de marcas, a saber, las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma. Aprovechando la falta de práctica en relación con estos temas, se creó la práctica común para evitar los desajustes, la multiplicidad de prácticas y la inseguridad jurídica en el futuro provocados como consecuencia de la eliminación del requisito de representación gráfica de la Directiva sobre la marca de la UE. La práctica común establece principios acordados y servirá como documento de referencia para las OPI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes, los oponentes y los representantes, mejorando así la seguridad jurídica.

1.1.2 ¿Ha tenido en cuenta la práctica común la jurisprudencia de la UE?

Dado que la práctica común PC11 se refiere a los criterios para el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación y nulidad de los nuevos tipos de marcas y las nuevas formas de representarlas, existe una ausencia de práctica en este ámbito y una falta de jurisprudencia pertinente. No obstante, se analizó toda la jurisprudencia europea, nacional y regional pertinente, así como las resoluciones que pudieran ser aplicables, y se utilizó como referencia e inspiración tanto para los principios como para los ejemplos que figuran en el documento.

1.2 Ámbito de aplicación

1.2.1 ¿Cuáles son los nuevos tipos de marcas que se incluyen en el ámbito de aplicación de la práctica común? ¿Por qué?

Las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma son los únicos nuevos tipos de marca que se incluyen en el ámbito de aplicación de la práctica común. El motivo por el que no se incluyen otras marcas no tradicionales, como las de posición, patrón, formas, etc., es que estas no se han visto afectadas por la eliminación del requisito de representación gráfica. De conformidad con la reforma legislativa, solo las marcas antes mencionadas pueden representarse utilizando medios de representación nuevos y diferentes, como archivos de audio/vídeo.

1.2.2 ¿Aborda la práctica común el modo en que se presentarían y registrarían los nuevos tipos de marcas en el sistema de Madrid?

No. Aunque la práctica común tiene por objeto establecer principios generales para el examen de los requisitos formales de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma, las implicaciones particulares que estos tipos de marcas pueden tener en una jurisdicción nacional, y su interoperabilidad con el sistema de Madrid, están excluidas del ámbito de aplicación del documento.

1.2.3 ¿Por qué la práctica común se refiere al examen de los motivos de denegación relativos pero excluye la evaluación del riesgo de confusión del ámbito de aplicación?

Aunque muchos factores pueden influir en la apreciación global del riesgo de confusión, como los elementos dominantes, el carácter distintivo superior o adquirido, el grado de atención del público relevante, la coexistencia, las condiciones del mercado, la familia de marcas, etc., la práctica común no tiene por objetivo determinar cuáles son todos esos factores, ni los criterios para su evaluación, ni la interdependencia entre ellos. Por lo tanto, en cuanto a los motivos relativos, el ámbito de aplicación de la práctica común se limita a los aspectos esenciales de la evaluación del riesgo de confusión, que es la comparación de los signos desde la perspectiva visual, fonética y conceptual.

1.2.4 *Si el «carácter distintivo» y el «carácter dominante de los elementos» de la marca están fuera del ámbito de aplicación, ¿por qué se refiere la práctica común a estos aspectos?*

Aunque el «carácter distintivo» y el «carácter dominante de los elementos» de la marca no entran en el ámbito de aplicación de la práctica común, en el documento se hace referencia a ellos estrictamente con el fin de realizar una comparación realista de los signos (por ejemplo, cuando, en la evaluación, el documento destaca que una melodía se considera distintiva o, a la inversa, que un movimiento es banal). El uso de dichos términos en el documento no significa que la práctica común pretenda definir o armonizar las definiciones existentes.

1.2.5 *Cuando en la práctica común se mencionan las «marcas tradicionales», ¿a qué tipos de marcas se refiere?*

Se refiere únicamente a las marcas denominativas, las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas (combinación de elementos verbales y figurativos).

1.3 Principios de la práctica común: examen de los requisitos formales

1.3.1 *¿Existe algún documento en el que se puedan encontrar las definiciones y los medios de representación de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma?*

Sí. El entendimiento entre las OPI de los Estados miembros y la EUIPO sobre definiciones y medios de representación comunes para los nuevos tipos de marcas puede consultarse en la «Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas (1)» (en lo sucesivo, la «CCNTM»).

1.3.2 *Sobre la base de la definición de «marca sonora» establecida en la CCNTM, ¿qué signos pueden registrarse como marca sonora?*

Con arreglo a la definición de marcas sonoras que establece la CCNTM, cualquier signo que contenga uno o más sonidos, independientemente del tipo de sonido que contenga (por ejemplo, elementos verbales percibidos en el sonido, un sonido de la naturaleza, sonidos de animales, una melodía, etc.) puede registrarse como marca sonora.

1.3.3 *¿Cuáles son los requisitos necesarios para que una marca sonora representada gráficamente se considere clara y precisa?*

En consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto «Shield Mark» (27/11/2003, C-283/01, Notación musical, EU:C:2003:641), una representación exacta de una notación musical debe incluir todos los elementos necesarios para determinar su objeto de protección claro y preciso. Estos requisitos se cumplen cuando el signo se representa mediante un pentagrama dividido en compases (barras) y que muestra, en particular, una clave y todas las notas musicales necesarias para reproducir la melodía.

Esto significa que un solicitante puede obtener el registro de una marca sonora representada por medio de una notación musical sin necesidad de indicar el tempo o la velocidad de la melodía o el instrumento o instrumentos utilizados para reproducirla.

1.3.4 *¿Son los requisitos establecidos en el asunto Shield Mark una lista abierta o cerrada cuando se refieren a una notación musical exacta?*

Los requisitos establecidos en el asunto Shield Mark son una lista cerrada. Tras analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto «Shield Mark» (27/11/2003, C-283/01, Notación musical,

(1) https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/commo_n_communication_8/common_communication8_en.pdf

EU:C:2003:641), se acordó que solo se refiere al tempo en términos relativos, es decir, la duración proporcional entre las diferentes notas de la melodía, que incluye los descansos, los silencios, etc. Sin embargo, dicha sentencia no menciona el tempo en términos absolutos, es decir, la velocidad de la melodía (que normalmente se mide en compases por minuto) ni el instrumento que se utiliza para reproducir la melodía. Por consiguiente, estos elementos no pueden considerarse requisitos necesarios para que una marca sonora representada gráficamente se considere clara y precisa.

1.3.5 Si el tempo o la velocidad de la melodía o los instrumentos no son requisitos necesarios que deban indicarse en una marca sonora representada gráficamente para que esta se considere clara y precisa, ¿por qué debe indicarlos el solicitante?

Aunque el tempo o la velocidad de la melodía y los instrumentos son elementos opcionales que deben indicarse en una marca sonora representada gráficamente, desempeñan un papel importante a la hora de evaluar la identidad en una reivindicación de prioridad o en un procedimiento por motivos relativos. Más en concreto, la ausencia de dichos elementos en una marca sonora representada gráficamente implicará la denegación de una reivindicación de prioridad cuando los formatos de archivo de las solicitudes no sean idénticos. Además, dicha ausencia también podría tener un impacto en la evaluación de los motivos de denegación relativos y de nulidad cuando la evaluación de la identidad del objeto o su comparación implique marcas sonoras representadas gráficamente.

1.3.6 Sobre la base de la definición de «marca de movimiento» establecida en la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca de movimiento?

Con arreglo a la definición de marca de movimiento que establece la CCNTM, este tipo de marca no se limita a los signos que representan movimiento. Un signo también puede calificarse como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos, un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra.

1.3.7 ¿Cuál es la función de la descripción que acompaña a una marca de movimiento cuando está representada mediante una secuencia de imágenes fijas?

La descripción que acompaña a una marca de movimiento representada gráficamente no es obligatoria. No obstante, si se añade, podrá servir para aclarar la duración, las repeticiones y la velocidad del movimiento o los desplazamientos, así como los elementos necesarios para comprender claramente el movimiento de la marca. Es importante tener en cuenta que, al examinar una reivindicación de prioridad relativa a dos marcas de movimiento representadas en diferentes formatos (archivo de vídeo frente a secuencia de imágenes fijas), una descripción tal que explique los elementos citados puede desempeñar un papel importante, ya que su ausencia puede dar lugar a una denegación. Además, dicha ausencia también podría tener un impacto en la evaluación de los motivos de denegación relativos y de nulidad cuando la evaluación de la identidad del objeto o su comparación implique marcas de movimiento representadas gráficamente.

1.3.8 Sobre la base de la definición de «marca multimedia» que establece la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca multimedia?

De acuerdo con la definición de marcas multimedia que establecen las TMCC, todo signo que consista en una combinación de elementos visuales y auditivos debe clasificarse como marca multimedia.

1.3.9 ¿Puede considerarse como marca multimedia un archivo audiovisual que incluya una pantalla en blanco o negro combinada con un sonido?

Sí. El hecho de que un archivo audiovisual contenga una pantalla en blanco o negro combinada con un sonido no impide que la marca se clasifique como marca multimedia. Esto se debe a que el archivo seguiría cumpliendo los requisitos formales establecidos en la CCNTM, es decir, la combinación de imagen y

sonido. No obstante, debe tenerse en cuenta que el hecho de que una pantalla en blanco o negro combinada con un sonido pueda calificarse como marca multimedia no implica que el signo contenido en la misma vaya a superar los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 4 de la Directiva MUE.

1.3.10 Sobre la base de la definición de «marca holograma» que establece la CCNTM, ¿qué puede registrarse como marca holograma?

De acuerdo con la definición de marca holograma establecida en la CCNTM, cualquier signo que consista en elementos con características holográficas debe clasificarse como marca holograma. En este sentido, un holograma es una imagen que cambia de apariencia cuando se examina desde diferentes ángulos. Por ejemplo:

1. Un holograma puede ser una estructura física plana que utiliza la difracción de la luz para crear imágenes visuales.
2. Un holograma puede ser una proyección digital o la visualización de un objeto mostrado a través de *pantallas de campo luminoso*.

1.3.11 ¿Qué propiedades pueden incluirse en las características holográficas de una marca holograma?

Las características holográficas pueden incluir algunas de las siguientes propiedades:

- efecto de intercambio de imágenes; efecto de transformación de imágenes;
- efecto de volumen tridimensional, por ejemplo, la imagen parece emerger;
- efecto de profundidad tridimensional, por ejemplo, la imagen parece tener profundidad;
- rotación y/o movimiento de elementos tridimensionales en hologramas digitales;
- efectos visualizados digitalmente, por ejemplo, en una pantalla LED.

1.3.12 ¿Qué debe mostrarse cuando la marca holograma se representa en una serie de imágenes secuenciales gráficas o fotográficas fijas?

Las imágenes deben mostrar todas las vistas desde diferentes ángulos que sean necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad, en particular la altura, la anchura, la profundidad y los efectos de transformación de la imagen tridimensional.

1.3.13 ¿Puede registrarse como marca holograma un signo que contenga elementos con características holográficas y otros elementos de contexto, como plataformas, marcos, manos, etc.?

Sí. Un signo puede registrarse como marca holograma aunque su representación incluya elementos de contexto, como plataformas, marcos, manos, etc., siempre que contenga elementos verbales o figurativos con características holográficas. No obstante, debe tenerse en cuenta que, cuando la marca holograma incluya dichos elementos de contexto, estos formarán parte del ámbito de protección de la marca pertinente.

1.3.14 ¿Puede añadirse una descripción que acompañe a la representación de una marca sonora, de movimiento, multimedia o de holograma?

La CCNTM, acordada por todas las OPI de los Estados miembros y la EUIPO, solo hace referencia a la posibilidad de añadir una descripción a uno de los nuevos tipos de marcas analizados en la práctica común PC11, a saber, «marcas de movimiento». Sin embargo, el hecho de que la CCNTM no haga referencia a la posibilidad de añadir una descripción a otros tipos de marcas no excluye la posibilidad de que algunas OPI también puedan aceptarlas. En cualquier caso, si se añade, cabe señalar que la descripción debe ser acorde con la representación de la marca y no debe contradecir la representación de la marca ni ampliar su alcance.

1.3.15 *Teniendo en cuenta que los archivos de imagen son un medio aceptable para representar marcas sonoras, de movimiento y figurativas, ¿puede registrarse como marca figurativa una notación musical o una secuencia de imágenes fijas?*

Sí. Si la solicitud no contiene ninguna otra información que indique que la intención del solicitante era solicitar otro tipo de marca, la marca se aceptará en función del tipo de marca seleccionado por el solicitante, por ejemplo, una marca figurativa, siempre que la representación de la marca cumpla los requisitos legales para ese tipo específico. En estos casos, el alcance de la protección y el objeto de la marca variarán en función del tipo de marca aceptado.

1.3.16 *¿Se puede aceptar una reivindicación de prioridad cuando las dos solicitudes se refieren a diferentes tipos de marcas?*

Sí. Aunque las solicitudes sean de diferentes tipos (por ejemplo, «otra marca» frente a «marca multimedia»), puede aceptarse una reivindicación de prioridad siempre que ambas solicitudes tengan un objeto de protección idéntico.

1.3.17 *¿El formato en el que se representan las marcas influirá en el resultado de una reivindicación de prioridad?*

No. El resultado de una reivindicación de prioridad será el mismo con independencia del formato en el que se representen las solicitudes.

1.3.18 *¿Cuáles son los elementos que deben indicarse en una marca sonora representada gráficamente para aceptar una reivindicación de prioridad cuando la otra solicitud esté representada por un archivo de audio?*

La notación musical debe indicar los requisitos mencionados en el asunto Shield Mark (27/11/2003, C-283/01, Notación musical, EU:C:2003:641), es decir, un pentagrama dividido en compases (barras) y que muestra, en particular, una clave y todas las notas musicales necesarias para reproducir la melodía, **así como** el tempo, entendido como la velocidad de la melodía y el instrumento o instrumentos utilizados para reproducirla (elementos opcionales).

1.3.19 *¿Por qué la falta de indicación de elementos opcionales (tempo/instrumento) en una notación musical dará lugar a la denegación de una reivindicación de prioridad cuando las dos marcas sonoras se representen en diferentes formatos?*

Teniendo en cuenta que una reivindicación de prioridad que afecte a dos marcas sonoras representadas mediante un archivo de audio se rechazará cuando consistan en la misma melodía pero se reproduzcan a una velocidad diferente o se interpreten con instrumentos diferentes, el resultado tendría que ser el mismo cuando las dos marcas sonoras se representen en formatos diferentes, es decir, una con una notación musical y la otra en un archivo de audio.

Por lo tanto, aunque es posible que un solicitante registre una marca sonora representada gráficamente sin la indicación del tempo o la velocidad de la melodía y/o sin la indicación del instrumento o instrumentos utilizados para reproducir la melodía, la consecuencia de no indicarlos en la notación musical implicará una denegación al evaluar una reivindicación de prioridad que implica dicha notación musical con otra marca sonora que consiste en la misma melodía pero representada por un archivo de audio, ya que en este último el tempo y el instrumento o instrumentos ya son fijos.

1.3.20 *¿Puede una diferencia en el tipo de instrumento (es decir, un piano y un piano de cola o una guitarra clásica y una guitarra eléctrica), o el hecho de que dos músicos diferentes reproduzcan la melodía, tener un impacto en la evaluación de las reivindicaciones de prioridad de una marca*

sonora cuando se representan en formatos diferentes?

Las diferencias entre una melodía reproducida por un piano y la misma melodía reproducida por un piano de cola, y las diferencias entre una melodía interpretada por diferentes músicos o en diferentes estilos no deben considerarse perjudiciales para concluir la identidad en un examen de reivindicación de prioridad, siempre que los requisitos del asunto *Shield Mark* (27/11/2003, C-283/01, Notación musical, EU:C:2003:641), junto con los elementos opcionales, se indiquen en la notación musical.

1.3.21 ¿Cómo pueden los examinadores determinar el alcance de la protección de una marca sonora representada en una notación musical?

Cuando una marca sonora se representa gráficamente mediante una notación musical, para saber qué pretende proteger el solicitante es necesario que el examinador reproduzca la melodía para la que está prevista la protección. Esto es especialmente pertinente al examinar los motivos de denegación absolutos y relativos, así como al evaluar una reivindicación de prioridad cuando al menos una de las marcas es una marca sonora representada gráficamente.

1.3.22 Cuando una reivindicación de prioridad afecta a dos marcas de movimiento en las que la primera solicitud se representa en un archivo de vídeo y la segunda solicitud en una secuencia de imágenes fijas, ¿por qué puede exigirse una descripción?

En aquellos casos en los que la primera solicitud se representa en un archivo de vídeo y la segunda solicitud se representa en una secuencia de imágenes fijas, y el movimiento completo de la marca de movimiento no puede identificarse claramente a partir de esta última, puede solicitarse una descripción al solicitante para explicar el movimiento, la duración, las repeticiones, etc. Esta solicitud solo tiene por objeto garantizar que el objeto de ambas solicitudes sea idéntico; la descripción solicitada nunca ampliará el ámbito de protección de la marca.

1.4 Principios de la práctica común: examen de los motivos de denegación absolutos

1.4.1 ¿Percibirá un consumidor en un sonido, movimiento, multimedia u holograma una indicación de origen comercial?

Los consumidores están acostumbrados a percibir los tipos convencionales de marcas, como las marcas denominativas y figurativas, como indicaciones de origen comercial. Sin embargo, este no es necesariamente el caso cuando se percibe una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma, ya que estas pueden no estar necesariamente colocadas o ser necesariamente utilizadas con los productos o servicios. Por este motivo, la práctica común incluye diferentes subsecciones para abordar la percepción del consumidor cuando se enfrenta a cualquiera de los nuevos tipos de marcas.

1.4.2 ¿Cuál es la finalidad de los grupos de marcas sonoras y de movimiento incluidos en la práctica común en aras del análisis de la percepción de los consumidores?

La finalidad de los grupos de marcas sonoras y de movimiento que se han incluido en la práctica común es facilitar y garantizar la plena comprensión de las diferencias que pueden aparecer al analizar la percepción del consumidor cuando se enfrenta a diferentes sonidos y movimientos. Además, es importante tener en cuenta que se trata de listas no exhaustivas de grupos, y que no deben entenderse como una clasificación de los diferentes tipos de marcas sonoras o de movimiento que pueden solicitarse.

1.4.3 ¿Puede una disposición particular de diferentes elementos sonoros, como la letra, una melodía específica, la entonación o una forma específica de cantar, hacer que la marca sea distintiva en su conjunto a pesar de contener elementos verbales no distintivo/descriptivos/genéricos?

Sí. A pesar de contener elementos verbales no distintivos/descriptivos/genéricos, si una disposición particular de diferentes elementos sonoros es inusual y puede ser fácilmente reconocida por el consumidor

como una indicación de origen comercial, la marca sonora puede considerarse distintiva en su conjunto.

1.4.4 *¿Qué otro documento debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el carácter distintivo de las marcas de movimiento, multimedia u holograma que contienen elementos verbales o figurativos no distintivos/descriptivos/genéricos?*

Al evaluar el carácter distintivo de las marcas de movimiento, multimedia y holograma que contienen elementos verbales o figurativos no distintivos, descriptivos o genéricos, deben tenerse en cuenta los principios comunes de la PC3 (2).

1.4.5 *¿Puede un movimiento determinado hacer que una marca de movimiento que contiene elementos verbales o figurativos no distintivos/descriptivos/genéricos sea distintiva en su conjunto?*

Sí. Pero solo si un movimiento particular es en sí mismo inusual y llamativo o crea un impacto visual inusual y llamativo.

1.4.6 *¿Sería posible que una marca multimedia que consista en una combinación de imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos se considerase distintiva?*

Sí. Cuando la marca multimedia contenga imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos, sería posible que tal combinación permitiera que la marca multimedia fuera distintiva en su conjunto cuando se solicitara para determinados productos o servicios.

1.4.7 *¿Tiene el efecto holográfico un impacto en el carácter distintivo de una marca holograma?*

Dado que el registro de un holograma como marca es una cuestión relativamente nueva, aún es demasiado pronto para estar seguro del impacto que un efecto holográfico podría tener en el carácter distintivo de una marca. A este respecto, la práctica común deja abierta la posibilidad de que un efecto holográfico concreto sea suficiente para conferir carácter distintivo a una marca en su conjunto, cuando se añada a un elemento o elementos verbales o figurativos que no sean distintivos, descriptivos o genéricos.

1.4.8 *¿Obtiene el solicitante derechos exclusivos sobre el elemento o elementos verbales o figurativos no distintivos, descriptivos o genéricos de un nuevo tipo de marca que se ha considerado distintiva en su conjunto, debido, por ejemplo, a la existencia de una disposición particular de elementos sonoros o de un movimiento concreto?*

No. El carácter distintivo reside en el signo en su conjunto, por lo que el alcance de la protección se limita a la composición global de la marca y no al elemento verbal o figurativo descriptivo o no distintivo en sí mismo. Por lo tanto, en tales casos, el solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre el elemento o elementos verbales o figurativos descriptivos o no distintivos de la marca.

1.5 Principios de la práctica común: examen de los motivos de denegación relativos

1.5.1 *Teniendo en cuenta que algunas marcas pueden estar representadas por diferentes medios de representación (por ejemplo, marcas sonoras en notación musical o archivo MP3), ¿afectará el formato en el que están representadas las marcas al resultado de la comparación de un nuevo tipo de marca desde el punto de vista visual, fonético o conceptual?*

No. El resultado de la comparación visual, fonética y/o conceptual será el mismo con independencia del formato en el que las marcas estén representadas.

1.5.2 *¿Cuál es la finalidad del cuadro «Observaciones preliminares» de la parte C, Examen de los*

(2) <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1>

motivos de denegación relativos?

El cuadro «Observaciones preliminares» incluye varios supuestos aplicables a todos los ejemplos incluidos en esa parte de la práctica común. El cuadro se ha incluido para garantizar una interpretación y una aplicación armonizadas de los principios en todos los ejemplos.

1.5.3 ¿Por qué no se evalúa la identidad en la parte C, Examen de los motivos de denegación relativos?

La parte A, sección 3, Examen de las reivindicaciones de prioridad, de la práctica común ya aborda el concepto de identidad cuando menciona que «un signo se considerará idéntico a una marca únicamente cuando reproduzca, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio».

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la sentencia del Tribunal General de 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83 ⁽³⁾, se acordó hacer referencia al concepto de identidad establecido en la parte A de la práctica común, con el fin de evitar la repetición y garantizar que se siguiera abordando la identidad en el contexto de los motivos relativos.

1.5.4 ¿Por qué no se aborda en la parte C, Examen de los motivos de denegación relativos, la comparación entre dos marcas sonoras, de movimiento y de holograma cuando están representadas en diferentes formatos?

Considerando que la parte A, Examen de los requisitos formales, de la práctica común aborda el resultado de una reivindicación de prioridad que implica dos marcas sonoras, de movimiento y de holograma que están representadas en diferentes formatos, y que el resultado de la evaluación es el mismo con independencia del formato, se decidió no incluir ninguna referencia en la parte C sobre cómo llevar a cabo la comparación visual, fonética y conceptual de dichas marcas representadas en diferentes formatos. El motivo era evitar repeticiones y hacer que el documento fuera más fácil de utilizar y de leer.

1.5.5 ¿Tiene la pronunciación del elemento verbal contenido en una marca sonora o en el sonido de una marca multimedia algún impacto en la comparación fonética de dichas marcas entre ellas o con otros tipos de marcas?

Sí. La pronunciación del elemento verbal de una marca sonora o multimedia ya es fija y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta la forma en que se reproduce en la marca. Sin embargo, en el caso de una marca denominativa (u otro tipo de marca que contenga elementos verbales escritos), la pronunciación del elemento verbal dependerá de las reglas de pronunciación del público destinatario. Por este motivo, si se canta el elemento verbal de la marca sonora o del sonido de la marca multimedia, dichas marcas serán fonéticamente similares en cierta medida a las marcas que contienen el mismo elemento en forma escrita, mientras que si se habla con una entonación normal siguiendo las reglas de pronunciación del público destinatario, las marcas podrían considerarse al menos muy similares desde el punto de vista fonético.

1.6 Ejemplos en la práctica común

1.6.1 ¿Se han tomado los ejemplos de la práctica común de solicitudes de marcas reales?

No. Dado que podría ser beneficioso o perjudicial para los correspondientes titulares o solicitantes, se ha evitado utilizar ejemplos reales en las prácticas comunes que impliquen marcas nacionales o de la UE. En su lugar, los casos reales se utilizan como inspiración para crear ejemplos inequívocos que puedan servir para ilustrar los principios, conclusiones y recomendaciones incluidas en el documento.

⁽³⁾ Esta sentencia establece que, si un concepto se utiliza en disposiciones diferentes de un acto jurídico, debe presumirse que significa la misma cosa, con independencia de la disposición en la que figure, por razones de coherencia y de seguridad jurídica y, en particular, si ha de interpretarse de forma estricta.

1.6.2 *¿Por qué la práctica común incluye ejemplos en los que las marcas sonoras y de movimiento se representan gráficamente si las formas convencionales de representación de esos tipos de marcas están al margen del ámbito del proyecto PC11?*

El objetivo de incluir estos ejemplos es proporcionar a los examinadores y usuarios orientaciones claras sobre:

- las consecuencias de seleccionar un tipo concreto de marca al solicitar una marca utilizando un medio de representación válido para más de un tipo de marca. A modo de ejemplo, aunque una notación musical incluida en un archivo de imagen es un medio válido de representar una marca sonora, también puede aceptarse como marca figurativa y, por lo tanto, si el solicitante selecciona una marca figurativa, y ninguna otra información indica que la intención era solicitar otro tipo de marca, la protección ofrecida por el registro no cubrirá el sonido.
- el resultado de una reivindicación de prioridad que implica dos marcas sonoras, de movimiento u holograma representadas por diferentes medios de representación (por ejemplo, un archivo de audio/vídeo y representado gráficamente).

1.6.3 *¿Debe entenderse que los ejemplos incluidos en la parte A de la práctica común pueden registrarse como marcas porque no entran dentro de ninguno de los motivos de denegación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva MUE?*

No. Los ejemplos de la parte A de la práctica común se incluyen para ilustrar los principios correspondientes incluidos en la parte A en relación con el examen de los requisitos formales de los nuevos tipos de marcas, pero no cumplen necesariamente los requisitos de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva.

1.6.4 *¿Debe entenderse que los ejemplos incluidos en la parte B de la práctica común que no están comprendidos en un motivo de denegación concreto no pueden estar comprendidos en ningún otro motivo de denegación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva?*

El hecho de que los ejemplos no estén comprendidos en el motivo de denegación concreto que ilustran no significa que dichos ejemplos no estén comprendidos en ningún otro motivo de denegación. Por ejemplo, el hecho de que un ejemplo se considere claro y preciso no implica necesariamente que se considere distintivo de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva MUE. Asimismo, el hecho de que un ejemplo se considere no descriptivo no implica que se considere intrínsecamente distintivo.

1.6.5 *La práctica común incluye tres cuadros con un texto que explica las marcas holograma hipotéticas en lugar de incluir representaciones reales de las marcas holograma. ¿Cuál es la razón de esto?*

Con respecto a los ejemplos que ilustran los principios relacionados con las marcas holograma, la intención inicial era crear un ejemplo para cada parte de la práctica común. Sin embargo, el hecho de que los hologramas necesiten una superficie o estructura física para ser vistos hace que sean difíciles de crear y menos maleables para su modificación. Esta situación dificultó la creación de más ejemplos, como en el caso del resto de las marcas.

A este respecto, en lugar de dejar los principios contenidos en la parte B, subsección 3.5.3 Marcas holograma no distintivas, y en la sección 4.5 Marcas holograma descriptivas, sin ejemplos adecuados, hubo un acuerdo común para incluir una formulación verbal que explicaran cómo tendría que representarse un holograma. Esta formulación tiene por objeto ilustrar a los lectores de la práctica común, al menos en cierta medida, sobre el principio que subyace en las secciones pertinentes, y ayudar tanto a los usuarios como a los examinadores a comprender los principios.

1.6.6 *¿Por qué algunos ejemplos incluyen el grado de similitud, en particular, la expresión «en cierta*

medida»? ¿Qué significa?

Aunque el enfoque general de la parte C de la práctica común consiste en mencionar en el fundamento únicamente si las marcas son «similares» o «diferentes» desde cada perspectiva (visual, fonética y conceptual), en algunos de los ejemplos fue muy complicado encontrar un acuerdo común sin mencionar el grado de similitud. Dado que algunas OPI de los Estados miembros encontraron ejemplos específicos similares en bajo grado mientras que, para otras, el grado de similitud fue mayor (incluido medio y alto), se incluyó la expresión «*similar en cierta medida*» en lugar de eliminar ejemplos valiosos.

La redacción relevante, tal y como se indica en las observaciones preliminares aplicables a todos los ejemplos incluidos en la parte C, hace que los signos sean similares, pero no necesariamente en un grado alto o medio.

1.6.7 *¿Por qué se utiliza la expresión «al menos muy similar» en algunos de los ejemplos incluidos en la parte C?*

La expresión «al menos muy similar» se utiliza para indicar que las marcas pueden ser fonéticamente idénticas o al menos muy similares. Se acordó como un compromiso entre las OPI de los Estados miembros porque, para algunos, no es posible que dos de estas marcas sean fonéticamente idénticas debido a las diferencias en los tipos de marca.

2 Metodología

2.1 ¿Cómo participaron las OPI y las asociaciones de usuarios en el proyecto?

Se enviaron diferentes cuestionarios sobre el examen de los requisitos formales y los motivos absolutos y relativos de denegación de los nuevos tipos de marcas a las OPI de los Estados miembros, las OPI de terceros países y las asociaciones de usuarios para recopilar y analizar sus respuestas.

Además, en varias fases del proyecto, se publicó el proyecto de práctica común para recabar las opiniones de todas las partes interesadas y garantizar que los miembros del grupo de trabajo pudieran considerar, analizar y debatir cualquier preocupación expresada en las reuniones correspondientes (grupos de trabajo, talleres, etc.). Además, cuando una reunión no fue precedida de una publicación, se celebraron consultas externas, en las que se distribuyó el documento entre las distintas partes interesadas con el fin de recabar información de referencia que se abordaría y debatiría durante dichas reuniones.

2.2 Cuando una OPI de un Estado miembro decide aplicar la práctica común, ¿qué efecto tendrá esta en sus procedimientos pasados, actuales o futuros?

Cada OPI de los EM que aplique la práctica común facilitará información sobre su fecha de aplicación y sobre si la práctica común se aplicará a los procedimientos de marcas (examen/oposición/anulación) pendientes en la fecha de aplicación o iniciados con posterioridad a esta fecha. Esta información se incluye en el documento de comunicación común.

2.3 ¿Pueden las OPI de terceros países aplicar la práctica común?

Sí. Se invita a las OPI no pertenecientes a la UE a que apliquen la práctica común. Cuantas más oficinas apliquen la práctica común, mayor será su alcance y, por lo tanto, más eficaces y transparentes serán los respectivos sistemas de PI para los usuarios y las oficinas.

2.4 ¿Puede una OPI de los Estados miembros aplicar la práctica común en cualquier momento?

Sí. Se recomienda encarecidamente a todas las OPI de los Estados miembros que apliquen la práctica común, con independencia de su participación y contribución al proyecto. La convergencia plena de la red depende del número de oficinas que apliquen la práctica común. Por lo tanto, cuantas más OPI de los

Estados miembros apliquen la práctica común, más cerca estaremos de cumplir ese objetivo. Cuantas más oficinas apliquen la práctica común, mayor implantación tendrá esta y, por lo tanto, mayor certeza legal, transparencia y eficacia tendrán las prácticas de la PI en toda la UE.

2.5 ¿Pueden las OPI de los Estados miembros excluirse voluntariamente de la práctica común?

Las OPI de los Estados miembros aplican la práctica de forma voluntaria. Las OPI de los Estados miembros que opten por no aplicar la práctica común, aunque sea parcialmente, no se considerarán una oficina de aplicación. La única excepción a esta norma es que una OPI de un Estado miembro no pueda aplicar plenamente la práctica común debido a limitaciones jurídicas inevitables. En este caso, esta OPI puede seguir considerándose una oficina de aplicación entendiéndose que aplicará plenamente la práctica común tan pronto como se eliminen las limitaciones legales.

2.6 ¿Cuál es la diferencia entre los documentos de la comunicación común y de la práctica común?

A través de la comunicación común, las OPI de los Estados miembros informan a los usuarios sobre la aplicación de la práctica común respectiva en sus oficinas. En el presente documento, los procedimientos y las fechas concretas en las que se aplicará la práctica común se incluyen tras la confirmación de las respectivas OPI de los Estados miembros. Además, contiene un resumen de los principios clave y ejemplos del documento de práctica común. Las OPI de los Estados miembros y la EUIPO la publican simultáneamente en sus respectivos sitios web.

La práctica común es el resultado del acuerdo alcanzado entre la EUIPO, las OPI de los Estados miembros y las asociaciones de usuarios sobre los principios generales relativos al tema concreto del proyecto.

2.7 ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hay una sentencia/decisión relativa a los principios establecidos en una práctica común?

En caso de que exista jurisprudencia en relación con los principios establecidos en una práctica común, el subproyecto PCE4, «Mantenimiento de las prácticas comunes», que se puso en marcha en septiembre de 2020, podría analizar y estudiar dicha jurisprudencia y decidir si es necesario o no adaptar el documento pertinente a la jurisprudencia recién publicada.