



**Preguntas frecuentes
sobre la práctica común**

**PC8 – USO DE UNA MARCA EN UNA
FORMA QUE DIFIERA DE LA
REGISTRADA**

NOVIEMBRE DE 2020

PC8 PREGUNTAS FRECUENTES

1	LA PRÁCTICA COMÚN	3
1.1	General	3
1.1.1	¿Qué finalidad tiene esta práctica común?	3
1.1.2	¿Se ha tenido en cuenta la práctica común en la jurisprudencia nacional/de la UE?	3
1.2	Ámbito de aplicación.....	3
1.2.1	¿Qué tipos de marcas se incluyen en el ámbito de aplicación de la práctica común?	3
1.2.2	¿Se tienen en cuenta los medios de prueba en la evaluación?	3
1.2.3	¿Se incluyen las descripciones, las reivindicaciones de color y las declaraciones de renuncia a un derecho exclusivo en el ámbito de aplicación de la práctica común?	3
1.2.4	¿Se ocupa la práctica común de los signos registrados con todos los posibles grados de carácter distintivo?.....	4
1.2.5	¿Quedan fuera del ámbito de aplicación las cuestiones lingüísticas?	4
1.3	Uso simultáneo de varios signos	4
1.3.1	¿Por qué no se incluye «Uso simultáneo de varios signos» en los «Principios de la práctica común»?	4
1.4	Principios de la práctica común	4
1.4.1	¿Cuál es la finalidad de la sección «Conceptos clave»?	4
1.4.2	¿Cualquier interacción de los elementos del signo llevará a la conclusión de que se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada?	4
1.4.3	¿La adición de un elemento distintivo siempre da lugar a una alteración del carácter distintivo del signo registrado?	5
1.4.4	¿Por qué el ejemplo de «Ausencia de alteración» en la sección «Adición de elementos distintivos» no se considera un ejemplo de «Uso simultáneo de varios signos»?	5
1.4.5	¿Por qué los principios en relación con las «Omisiones» son más estrictos que los de las «Adiciones»?	5
1.4.6	¿Se ignorará automáticamente cada elemento de pequeño tamaño?	5
1.5	Ejemplos en la práctica común.....	5
1.5.1	¿Se han tomado los ejemplos de la práctica común de solicitudes de marcas reales?	5
2	METODOLOGÍA	6
2.1	¿Cómo participaron las OPI y las asociaciones de usuarios en el proyecto?	6
2.2	¿Qué efecto tendrá la práctica común en los procedimientos pasados, en curso o futuros de las OPI que la apliquen?.....	6
2.3	¿Pueden las OPI de fuera de la UE aplicar la práctica común?	6
2.4	¿Cuál es la diferencia entre los documentos de la comunicación común y de la práctica común?.....	6
2.5	¿Qué ocurriría si, por ejemplo, se dictara una nueva sentencia/decisión en relación con los principios establecidos en una práctica común?	6

1 LA PRÁCTICA COMÚN

1.1 General

1.1.1 ¿Qué finalidad tiene esta práctica común?

Este documento sobre la práctica común tiene por objetivo identificar los principios generales que permitan evaluar en qué casos el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada altera su carácter distintivo, y proporcionar orientaciones al respecto. Más concretamente, evalúa el impacto de los cambios, a saber, las adiciones, las omisiones, las modificaciones de las características y las combinaciones de estos cambios, en el carácter distintivo de las marcas denominativas registradas, las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas. La práctica común aspira a armonizar las prácticas de las oficinas de propiedad intelectual (OPI) que ya examinan la prueba del uso, así como de las que tuvieron que introducir este examen por primera vez como resultado de la transposición de la nueva Directiva sobre marcas, y también dar una mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en beneficio tanto de examinadores como de usuarios.

1.1.2 ¿Se ha tenido en cuenta la práctica común en la jurisprudencia nacional/de la UE?

La jurisprudencia nacional y de la UE se ha tenido en cuenta en la práctica común y, como resultado, se ha añadido un resumen de la jurisprudencia más pertinente en el segundo capítulo, con el objetivo principal de describir el marco jurídico y los principios que se han tenido en cuenta en el documento. Sin embargo, la práctica común no debe considerarse una recopilación de jurisprudencia, sino más bien un documento que ofrece orientación sobre la base de la jurisprudencia consolidada, las buenas prácticas y las realidades del mercado.

1.2 Ámbito de aplicación

1.2.1 ¿Qué tipos de marcas se incluyen en el ámbito de aplicación de la práctica común?

La práctica común se aplica a las marcas denominativas registradas, a las marcas puramente figurativas y a las marcas compuestas (combinación de elementos denominativos y figurativos). Los tipos de marcas distintos de los anteriores, en particular, las marcas tridimensionales, las marcas de posición, las marcas de patrón, las marcas de color y otras marcas no tradicionales, quedan fuera del ámbito de aplicación de la práctica común.

1.2.2 ¿Se tienen en cuenta los medios de prueba en la evaluación?

Los medios de prueba que deben presentarse para demostrar el uso efectivo de un signo (por ejemplo, catálogos, facturas, listas de precios o encuestas) quedan fuera del ámbito de aplicación de la práctica común. Aunque repercutan a la evaluación, el razonamiento proporcionado en todos los ejemplos se basa en la suposición de que la representación del signo tal como se utiliza en estos ejemplos es el único medio/forma de uso presentado en las pruebas justificativas.

1.2.3 ¿Se incluyen las descripciones, las reivindicaciones de color y las declaraciones de renuncia a un derecho exclusivo en el ámbito de aplicación de la práctica común?

Las descripciones, las reivindicaciones de color y las declaraciones de renuncia a un derecho exclusivo quedan fuera del ámbito de la práctica común. Aunque puedan repercutir en la evaluación, no se tienen en cuenta a los efectos de la presente práctica común, puesto que los signos se evalúan en función de las representaciones que se muestran en los ejemplos

proporcionados.

1.2.4 ¿Se ocupa la práctica común de los signos registrados con todos los posibles grados de carácter distintivo?

La práctica común solo incluye ejemplos de signos registrados con un carácter distintivo bajo y medio. El objetivo de la práctica común es identificar los principios generales para evaluar cuándo el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada altera su carácter distintivo. Por lo tanto, el punto de referencia debe ser el signo «en su forma registrada» y, en consecuencia, el carácter distintivo elevado por el uso (renombre, carácter notoriamente conocido) y su impacto en la evaluación quedan excluidos del ámbito de aplicación de la práctica común.

1.2.5 ¿Quedan fuera del ámbito de aplicación las cuestiones lingüísticas?

Sí. El motivo fue puramente práctico: permitir que se extraigan conclusiones entre todos los participantes en el proyecto, con independencia de su lengua materna. Por este motivo, todos los ejemplos se encuentran en inglés y se presume que el público pertinente los comprenderá.

1.3 Uso simultáneo de varios signos

1.3.1 ¿Por qué no se incluye «Uso simultáneo de varios signos» en los «Principios de la práctica común»?

El «uso simultáneo de varios signos», tal como se define en el tercer capítulo de la práctica común, no entra en el ámbito de la alteración del carácter distintivo de un signo registrado. Tras amplios debates, el Grupo de Trabajo del PC8 acordó que este escenario debería definirse claramente para distinguirlo de los casos de posible alteración del carácter distintivo del signo registrado. Se concluyó que cuando varios signos se utilizan conjuntamente, pero siguen siendo independientes entre sí y desempeñan su función distintiva como signos separados, ni siquiera cabe plantearse si se ha alterado el carácter distintivo del signo registrado. Sin embargo, se consideró importante mantener el «Uso simultáneo de varios signos» como capítulo de la práctica común para garantizar que la distinción sea clara y que los principios de la práctica común se apliquen correctamente.

1.4 Principios de la práctica común

1.4.1 ¿Cuál es la finalidad de la sección «Conceptos clave»?

En el documento se han incluido algunos conceptos clave para garantizar una interpretación y una aplicación armonizadas de los principios de la práctica común, a saber, «carácter distintivo», «primacía visual» e «interacciones». Los conceptos clave se aplican a toda la práctica común y se basan en otros conceptos ya desarrollados en la jurisprudencia, como «la creación de una unidad», que forma parte del concepto clave de «interacciones».

1.4.2 ¿Cualquier interacción de los elementos del signo llevará a la conclusión de que se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada?

En los «Conceptos clave», el texto (i) especifica que las interacciones entre los elementos de un signo **«pueden»** influir en el momento de evaluar si el signo registrado mantiene su carácter distintivo... y (ii) define, a efectos de la presente práctica común, que existe una «interacción» cuando los elementos **«ofrecen la impresión de (formar) una sola unidad»**. Por lo tanto, la existencia de cualquier tipo de interacción entre los elementos de un signo tal como se utiliza no

dará lugar automáticamente al efecto de que estos elementos ya no puedan percibirse como independientes y, en consecuencia, no llevará a la conclusión automática de que se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada. Del mismo modo, la falta de interacción entre los elementos de un signo, tal como se utiliza por sí solo, no puede llevar automáticamente a la conclusión de que no se altera el carácter distintivo del signo en su forma registrada.

1.4.3 *¿La adición de un elemento distintivo siempre da lugar a una alteración del carácter distintivo del signo registrado?*

No. El principio relativo a la «Adición de elementos distintivos» especifica que la interacción debe ser **«de tal modo que (el signo registrado) ya no pueda percibirse de manera independiente»**. La estipulación implica que se requiere una evaluación de las circunstancias de hecho del caso.

1.4.4 *¿Por qué el ejemplo de «Ausencia de alteración» en la sección «Adición de elementos distintivos» no se considera un ejemplo de «Uso simultáneo de varios signos»?*

El ejemplo de «Ausencia de alteración» añadido a esta sección tiene por objeto ilustrar el supuesto concreto de adición de un elemento distintivo que no altera el carácter distintivo del signo registrado. El razonamiento del ejemplo excluye su consideración como un ejemplo de «uso simultáneo de varios signos», tal como se define en el contexto de esta práctica común, ya que se conviene en que el elemento distintivo añadido no interactúa con el signo registrado y, además, el signo se percibe de manera independiente, y también conserva su función de identificador de negocio. Estos ejemplos deben examinarse junto con el correspondiente razonamiento y teniendo en cuenta las presunciones que se les aplican.

1.4.5 *¿Por qué los principios en relación con las «Omisiones» son más estrictos que los de las «Adiciones»?*

Como punto de partida, el signo registrado se considera una sola unidad. La falta de un elemento presente en el signo registrado en la forma en que se utiliza constituye una omisión. Debe apreciarse el efecto de la omisión en el carácter distintivo del signo registrado. Por el contrario, en el caso de adiciones, el signo registrado siempre está presente en la forma utilizada del signo.

1.4.6 *¿Se ignorará automáticamente cada elemento de pequeño tamaño?*

Uno de los principios acordados en relación con la «Omisión de elementos distintivos» es el siguiente: «Cuando los elementos del signo registrado sean ignorados por el consumidor debido a su pequeño tamaño y/o a su posición, su omisión en la forma utilizada del signo no alterará el carácter distintivo del signo registrado». Este principio no implica que todos los elementos de pequeño tamaño sean ignorados automáticamente. Es necesaria una evaluación caso por caso. También es importante destacar que los ejemplos de la práctica común deben examinarse en relación con su razonamiento y sobre la base de los supuestos en los que se basan.

1.5 Ejemplos en la práctica común

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

No. Puesto que podría ser beneficioso o perjudicial para los correspondientes titulares o solicitantes, se evita utilizar ejemplos reales en las prácticas comunes que impliquen marcas nacionales o de la UE. En su lugar, como práctica habitual en todos los proyectos de

convergencia, los casos reales se utilizan como inspiración para crear ejemplos inequívocos que puedan servir para ilustrar los principios, conclusiones y recomendaciones incluidos en el documento.

2 Metodología

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

Las OPI de los Estados miembros, las OPI de fuera de la UE y las asociaciones de usuarios fueron consultadas en varias ocasiones, antes y durante el proyecto, a través de cuestionarios, videollamadas y llamadas telefónicas, con el fin de recabar información valiosa que sirvió como una de las bases del análisis. Además, el proyecto de práctica común se publicó en varias fases del proyecto para obtener comentarios de todas las partes interesadas, con el fin de garantizar que las preocupaciones expresadas pudieran ser consideradas, analizadas y debatidas por los miembros del grupo de trabajo en las reuniones correspondientes (grupos de trabajo, talleres, etc.). También se proporcionaron actualizaciones del estado del proyecto durante diversas reuniones (reuniones de enlace, reuniones de grupos de usuarios, visitas técnicas, etc.) con las partes interesadas.

2.2 ¿Qué efecto tendrá la práctica común en los procedimientos pasados, en curso o futuros de las OPI que la apliquen?

Cada OPI responsable de la ejecución proporciona información, que se incluye en el documento de la [Comunicación común](#) y en el cuadro «[Resumen de las aplicaciones](#)», sobre su fecha de aplicación y sobre si la práctica común se aplica a los procedimientos de marcas pendientes en la fecha de aplicación o iniciados después de esta fecha.

2.3 ¿Pueden las OPI de fuera de la UE 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 el alcance de la práctica común y, por lo tanto, más eficaces y transparentes serán los respectivos sistemas de PI para usuarios y oficinas.

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

El **documento de práctica común** es el resultado del acuerdo alcanzado entre la EUIPO, las OPI y las asociaciones de usuarios sobre los principios generales relativos al tema concreto del proyecto. La seguridad jurídica depende de la claridad, la calidad y la usabilidad de la práctica y de su comunicación. A través del **documento de comunicación común**, las OPI 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 después de la confirmación de las respectivas OPI. Además, contiene un resumen de los principios clave y ejemplos del documento de práctica común, y las OPI y la EUIPO lo publican simultáneamente en sus respectivos sitios web.

2.5 ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, se dictara una nueva sentencia/decisión en relación con 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 del 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.