

COMUNICACIÓN COMÚN

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

ABRIL DE 2021

1 CONTEXTO

Las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual continúan colaborando en el contexto de la convergencia de las prácticas en materia de marcas, dibujos y modelos. En la actualidad han consensuado una práctica común adicional sobre marcas con el fin de proporcionar orientación sobre el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación o nulidad de los nuevos tipos de marca, a saber, las marcas sonoras, las marcas de movimiento, las marcas multimedia y las marcas holograma, así como las nuevas formas de representarlas.

Esta práctica común se hace pública mediante la presente comunicación común, con el objetivo de incrementar la transparencia, la seguridad jurídica, y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios.

El alcance de la práctica común es el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación o nulidad de nuevos tipos de marcas, teniendo en cuenta el impacto de la eliminación del requisito de representación gráfica en 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 (DM).

Aquellas cuestiones, que no son específicas de los nuevos tipos de marca ni de la nueva forma de representarlas, quedan **fuera del alcance** de esta práctica común. Estas cuestiones fuera del alcance se detallan en la sección 1.3 del documento de la práctica común.

2 LA PRÁCTICA COMÚN

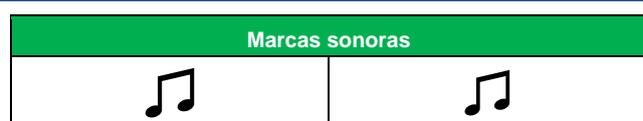
En el texto que sigue se resumen los mensajes clave y las declaraciones más importantes sobre los principios de esta práctica común. **El texto completo y todos los ejemplos utilizados para ilustrar los criterios comunes pueden consultarse en el anexo 1 de la práctica común a esta comunicación**. Además, las definiciones, los medios de representación para los diferentes tipos de marcas y los formatos de archivos electrónicos aceptables, acordados por todas las OPI de los EM, pueden encontrarse en la «*Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* (1)», (en lo sucesivo, la CCNTM).

PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA COMÚN: PARTE A – Examen de los requisitos formales (2)

EL SIGNO Y SUS ELEMENTOS TAL COMO SE DEFINEN EN LA COMUNICACIÓN COMÚN SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Cuando un signo se ajuste claramente a una de las definiciones y a los requisitos de representación establecidos en la CCNTM, se clasificará como ese tipo específico de marca.

Marcas sonoras: todo 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



(1) 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

(2) Los ejemplos que se facilitan en la parte A de la práctica común se muestran únicamente a efectos de las formalidades. No cumplen necesariamente los requisitos de los motivos absolutos.

<p>naturaleza, un sonido de animales, una melodía, etc.) se debe clasificar como marca sonora.</p> <p>Cuando la marca sonora se representa en notación musical, dicha representación debe incluir un pentagrama dividido en compases (barras) y que muestra, en particular, una clave y todas las notas musicales necesarias para reproducir la melodía. La indicación del tempo o la velocidad de la melodía y los instrumentos es opcional.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Clic en la imagen para reproducir</td> <td>Clic en la imagen para reproducir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clic en la imagen para reproducir</td> <td>Clic en la imagen para reproducir</td> </tr> </table>	Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir			Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir						
							
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir						
<p>Marcas de movimiento: las marcas de movimiento no se limitan a los signos que representan movimiento. Un signo también se puede clasificar como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas), un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra.</p> <p>Cuando la marca de movimiento se represente mediante una serie de imágenes fijas secuenciales que muestren el movimiento o cambio de posición, puede ser necesario indicar en la descripción la duración, las repeticiones y la velocidad del movimiento o desplazamiento.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Marcas de movimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>GERIVAN</p> <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> <td>  <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> </tr> <tr> <td>  <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> <td>  <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Marcas de movimiento		<p>GERIVAN</p> <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>
Marcas de movimiento							
<p>GERIVAN</p> <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>						
 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>						
<p>Marcas multimedia: todo signo que consista en una combinación de elementos visuales y auditivos debe clasificarse como marca multimedia.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>				
Marca multimedia							
 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>							
<p>Marcas holograma: todo signo que consista en elementos con características holográficas debe clasificarse como marca holograma. En este sentido, un holograma es una imagen que cambia su apariencia cuando se examina desde diferentes ángulos.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca holograma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  <p>Clic en la imagen para reproducir</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Marca holograma	 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>				
Marca holograma							
 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>							

DESCRIPCIONES

Cuando la representación de un nuevo tipo de marca vaya acompañada de una descripción, esta deberá ser acorde con la representación de la marca y no contradecirla ni ampliar su alcance.

INDICACIÓN DE ELEMENTOS VERBALES

Cualquier campo existente que requiera la indicación de elementos verbales en la marca servirá únicamente para fines de búsqueda y nunca ampliará el alcance de la protección de la marca tal como se define en su representación.

PREVALENCIA DE LA REPRESENTACIÓN SOBRE EL TIPO Y LA DESCRIPCIÓN

Cuando exista un conflicto o una discrepancia entre la representación y el tipo o la descripción de la marca, siempre prevalecerá la representación de la marca.

MEDIOS VÁLIDOS PARA REPRESENTAR MÁS DE UN TIPO DE MARCA

Las solicitudes de marca se aceptarán con arreglo al tipo de marca seleccionado por el solicitante, siempre y cuando la representación cumpla los requisitos legales del tipo específico. El alcance de la protección y el objeto de la marca variará según el tipo de marca aceptado.

EXAMEN DE LAS REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD

Un signo se considerará idéntico a una marca 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.

OBJETO DE PROTECCIÓN IDÉNTICO

Dos marcas se considerarán idénticas a los fines del examen de las reivindicaciones de prioridad si el objeto de la protección y la marca son los mismos, independientemente del formato. Además, cuando la segunda solicitud sea de un tipo de marca diferente pero tenga idéntico objeto, se podrá aceptar la prioridad.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
Otra marca	Marca multimedia

OBJETO DE PROTECCIÓN DIFERENTE

Cuando una reivindicación de prioridad se refiera a dos marcas con objeto diferente, las marcas se considerarán diferentes independientemente de su formato o del tipo de marca seleccionada y, por lo tanto, se rechazará la reivindicación de prioridad.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
Marca multimedia	Marca sonora

EL MISMO TIPO DE MARCAS REPRESENTADAS DE MANERA DIFERENTE

MARCAS SONORAS

Las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes esté representada en notación musical (por ejemplo, JPEG) y la otra esté representada en un archivo de audio (por ejemplo, MP3) solo se aceptarán si todos los elementos ⁽³⁾ contenidos en el archivo de audio están indicados en la notación musical.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	
	Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

⁽³⁾ Véase la Práctica Común – Parte A – Sección 1.1 – Marcas sonoras – Elementos para que una marca sonora representada gráficamente sea clara y precisa.

<p>Si falta alguno de estos elementos, las marcas no son idénticas y se rechazará la reivindicación de prioridad.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 329 1107 376">Primera solicitud</th> <th data-bbox="1114 329 1426 376">Segunda solicitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 376 1107 472">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1114 376 1426 472">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 472 1107 524">Marca sonora</td> <td data-bbox="1114 472 1426 524">Marca sonora</td> </tr> </tbody> </table>	Primera solicitud	Segunda solicitud	 Clic en la imagen para reproducir		Marca sonora	Marca sonora
Primera solicitud	Segunda solicitud						
 Clic en la imagen para reproducir							
Marca sonora	Marca sonora						
MARCAS DE MOVIMIENTO							
<p>Las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes esté representada en una secuencia de imágenes fijas (por ejemplo, JPEG) y la otra en un archivo de vídeo (por ejemplo, MP4) solo se aceptarán si todos los elementos del archivo de vídeo y su movimiento completo son claramente identificables en la secuencia de imágenes fijas.</p> <p>Si la segunda solicitud se representa en una secuencia de imágenes fijas, puede requerirse una descripción para garantizar que el objeto sea idéntico (por ejemplo, duración, velocidad, repeticiones).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 609 1107 656">Primera solicitud</th> <th data-bbox="1114 609 1426 656">Segunda solicitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 656 1107 763">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1114 656 1426 763">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 763 1107 913">Marca de movimiento</td> <td data-bbox="1114 763 1426 913"> <p>Descripción: este movimiento consiste en el contenido de las imágenes fijas que aparecen a intervalos de medio segundo.</p> Marca de movimiento </td> </tr> </tbody> </table>	Primera solicitud	Segunda solicitud	 Clic en la imagen para reproducir		Marca de movimiento	<p>Descripción: este movimiento consiste en el contenido de las imágenes fijas que aparecen a intervalos de medio segundo.</p> Marca de movimiento
Primera solicitud	Segunda solicitud						
 Clic en la imagen para reproducir							
Marca de movimiento	<p>Descripción: este movimiento consiste en el contenido de las imágenes fijas que aparecen a intervalos de medio segundo.</p> Marca de movimiento						
<p>Si falta alguno de estos elementos y no se puede identificar claramente el movimiento completo, las marcas no son idénticas y se rechazará la reivindicación de prioridad.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1039 1107 1086">Primera solicitud</th> <th data-bbox="1114 1039 1426 1086">Segunda solicitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1086 1107 1193">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1114 1086 1426 1193">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1193 1107 1254">Marca de movimiento</td> <td data-bbox="1114 1193 1426 1254">Marca de movimiento</td> </tr> </tbody> </table>	Primera solicitud	Segunda solicitud	 Clic en la imagen para reproducir		Marca de movimiento	Marca de movimiento
Primera solicitud	Segunda solicitud						
 Clic en la imagen para reproducir							
Marca de movimiento	Marca de movimiento						
MARCAS HOLOGRAMA							
<p>Las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes sea un holograma representado en una serie de imágenes gráficas o fotográficas (archivos de imagen, por ejemplo, JPEG), y la otra esté representada en un archivo de vídeo (por ejemplo, MP4) solo se aceptarán si todos los elementos del archivo de vídeo y las diferentes fases del efecto holográfico están claramente identificados en la serie de imágenes gráficas o fotográficas.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1348 1107 1395">Primera solicitud</th> <th data-bbox="1114 1348 1426 1395">Segunda solicitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1395 1107 1503">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1114 1395 1426 1503">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1503 1107 1554">Marca holograma</td> <td data-bbox="1114 1503 1426 1554">Marca holograma</td> </tr> </tbody> </table>	Primera solicitud	Segunda solicitud	 Clic en la imagen para reproducir		Marca holograma	Marca holograma
Primera solicitud	Segunda solicitud						
 Clic en la imagen para reproducir							
Marca holograma	Marca holograma						
<p>Si alguno de esos elementos y las diferentes fases del efecto holográfico no pueden identificarse claramente, las marcas no son idénticas y la reivindicación de prioridad será rechazada.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1688 1107 1736">Primera solicitud</th> <th data-bbox="1114 1688 1426 1736">Segunda solicitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1736 1107 1843">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1114 1736 1426 1843">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1843 1107 1895">Marca holograma</td> <td data-bbox="1114 1843 1426 1895">Marca holograma</td> </tr> </tbody> </table>	Primera solicitud	Segunda solicitud	 Clic en la imagen para reproducir		Marca holograma	Marca holograma
Primera solicitud	Segunda solicitud						
 Clic en la imagen para reproducir							
Marca holograma	Marca holograma						

PARTE B – Examen de los motivos de denegación o de nulidad absolutos

LA EVALUACIÓN DE LA CLARIDAD Y LA PRECISIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS – ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA A), DE LA DIRECTIVA

La marca se considerará clara y precisa siempre que se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y siempre que el signo también pueda representarse de forma autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, independientemente de que tenga o no un concepto. Este planteamiento se ajusta al principio según el cual no es necesario que una palabra o una marca figurativa tenga un significado o contenga imágenes identificables, siempre que sea capaz de cumplir la función de marca y, por tanto, de servir como indicación del origen ⁽⁴⁾.



Clic en la imagen para reproducir



Clic en la imagen para reproducir



Clic en la imagen para reproducir

EL GRADO REQUERIDO DE CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS – ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA B), DE LA DIRECTIVA

MARCAS SONORAS

LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Dado que los sonidos se utilizan cada vez más en el comercio como parte de una estrategia de marca, también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial. En aras del análisis de la percepción de los consumidores, las marcas sonoras pueden agruparse, al menos, de las siguientes formas: 1) sonidos producidos por los productos o servicios o relacionados con los mismos; 2) notas, combinación de notas, tonos o melodías; 3) sonidos que son el equivalente audible de elementos verbales. También hay sonidos que no se incluyen en los grupos anteriores y no tienen relación con los productos o servicios.

MARCAS SONORAS CON CARÁCTER DISTINTIVO INTRÍNSECO

Cuando el sonido percibido en una marca sonora consista en **una nota, una combinación de notas o una melodía**, se considerará que tiene carácter distintivo intrínseco si puede ser percibido por el público relevante como una indicación del origen comercial.

Marca sonora	Productos y servicios
<p>Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 41: Suministro de películas con fines de entretenimiento

Cuando el sonido percibido en una marca sonora consista en un **elemento verbal**, que se considere distintivo en sí mismo, y se pronuncie de forma clara, aunque se pronuncie con voz neutra o robótica, la marca sonora se considerará distintiva.

Marca sonora	Productos y servicios
<p>Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 12: Coches

Si el **elemento de voz percibido en una marca sonora es ininteligible o inidentificable como una palabra**, se considerará distintiva, siempre que el consumidor pueda reconocer el sonido como una indicación del origen comercial.

Marca sonora	Productos y servicios
<p>Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 12: Coches

⁽⁴⁾ Estos ejemplos se consideran claros y precisos; esto no significa que no sean objetados en virtud de otros motivos de denegación.

<p>Cuando el sonido percibido en una marca sonora contenga un sonido disociado de los productos o servicios solicitados, se considerará, en principio, distintiva siempre que pueda ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 331 1177 376">Marca sonora</th> <th data-bbox="1185 331 1428 376">Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 376 1177 477">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 376 1428 477"> Clase 11: Inodoros </td> </tr> </tbody> </table>	Marca sonora	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 11: Inodoros		
Marca sonora	Productos y servicios						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 11: Inodoros						
<p>MARCAS SONORAS NO DISTINTIVAS</p>							
<p>En principio, cuando la marca sonora consista en un sonido producido por los productos o servicios o asociado a estos, o a otras características pertinentes de los mismos, será percibida por el consumidor como un mero atributo funcional, por lo que dicha marca sonora será considerada como no distintiva.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 611 1177 656">Marca sonora</th> <th data-bbox="1185 611 1428 656">Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 656 1177 757">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 656 1428 757"> Clase 33: Vino </td> </tr> </tbody> </table>	Marca sonora	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 33: Vino		
Marca sonora	Productos y servicios						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 33: Vino						
<p>Cuando la marca sonora consista en notas, una combinación de notas, tonos o melodías, se considerará no distintiva cuando el sonido carezca de fuerza y el consumidor no lo reconozca como una indicación del origen comercial, aun cuando no pueda establecerse ningún vínculo con los productos o servicios.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 857 1177 902">Marca sonora</th> <th data-bbox="1185 857 1428 902">Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 902 1177 1003">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 902 1428 1003"> Clase 12: Coches </td> </tr> </tbody> </table>	Marca sonora	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches		
Marca sonora	Productos y servicios						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches						
<p>Cuando una marca sonora consista en elementos verbales descriptivos/ genéricos o no distintivos pronunciados de forma clara y sin elementos sonoros llamativos o inusuales, la marca sonora se considerará no distintiva.</p> <p>A este respecto, en principio, cuando el elemento verbal descriptivo/genérico/no distintivo percibido en una marca sonora se acompaña de otros elementos sonoros, como letras, una melodía específica, entonación y/o una forma específica de cantar, que también se consideran por sí mismos no distintivo, lo más probable es que la marca sonora en su conjunto se considere también no distintiva.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1137 1177 1182">Marca sonora</th> <th data-bbox="1185 1137 1428 1182">Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1182 1177 1283">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 1182 1428 1283"> Clase 3: Jabón en polvo </td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1373 1177 1507">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 1373 1428 1507"> Clase 3: Jabón en polvo </td> </tr> </tbody> </table>	Marca sonora	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo
Marca sonora	Productos y servicios						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo						
<p>Excepción: No se puede descartar que una disposición particular de diferentes elementos sonoros, que resulte inusual y pueda ser fácilmente reconocida como una indicación del origen comercial por el consumidor podría ser suficiente para dotar a una marca sonora en su conjunto de carácter distintivo ⁽⁵⁾.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1641 1177 1686">Marca sonora</th> <th data-bbox="1185 1641 1428 1686">Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1686 1177 1787">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1185 1686 1428 1787"> Clase 31: Bananas frescas </td> </tr> </tbody> </table>	Marca sonora	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas		
Marca sonora	Productos y servicios						
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas						

⁽⁵⁾ Cabe señalar que el solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre los elementos verbales descriptivos o carentes de carácter distintivo, y que el alcance de la protección se limitará a la impresión general de la marca sonora.

MARCAS DE MOVIMIENTO

LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

En cuanto a las marcas de movimiento, el número de signos que contienen movimientos e imágenes en movimiento que forman parte de las estrategias de marca aumenta, por lo que también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial. A la hora de analizar la percepción del consumidor, las marcas de movimiento se pueden agrupar al menos de las maneras que siguen: 1) movimientos que pueden percibirse como un elemento intrínsecamente funcional de los propios productos o servicios, o que se utilizan para controlar dichos productos; 2) movimientos que contienen elementos verbales y/o elementos figurativos.

MARCAS DE MOVIMIENTO INTRÍNECAMENTE DISTINTIVAS

Al evaluar el carácter distintivo de este tipo de marcas, generalmente se considerará que son distintivas si contienen un **elemento verbal o figurativo distintivo** que se mueva o cambie de posición, color o elementos, aunque el movimiento o cambio de posición no sea en sí mismo distintivo.

Marca de movimiento	Productos y servicios
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Ordenadores

Cuando la marca de movimiento muestre un **elemento que no se pueda comprender o no sea identificable**, en el sentido de que no atribuya un significado a los productos o servicios o de que no cree un vínculo con ellos, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

Marca de movimiento	Productos y servicios
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo

MARCAS DE MOVIMIENTO NO DISTINTIVAS ⁽⁶⁾

En principio, cuando la marca de movimiento consiste en un **movimiento producido o relacionado con los productos o servicios o con otras características relevantes de los mismos**, el consumidor la percibirá como un mero elemento funcional de o para los productos o servicios. Por lo tanto, la marca de movimiento se considerará no distintiva.

Marca de movimiento	Productos y servicios
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 7: Sierras eléctricas

Cuando la marca de movimiento consista en un **elemento verbal o figurativo no distintivo, descriptivo/genérico** que se mueva o cambie de posición, color o elementos, se considerará no distintivo salvo que el propio movimiento sea suficiente para distraer la atención del mensaje transmitido por el elemento verbal o figurativo no distintivo/descriptivo.

Marca de movimiento	Productos y servicios
ORGANIC Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo

Excepción: No se puede excluir que un movimiento particular que en sí mismo sea inusual y llamativo o cree un impacto visual inusual y llamativo pueda ser suficiente para hacer que una marca de movimiento

Marca de movimiento	Productos y servicios
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 3: Jabón en polvo

⁽⁶⁾ Deben tomarse en consideración los principios comunes de la PC 3, teniendo en cuenta que no serán aplicables ni al movimiento ni al cambio de posición, color o elementos.

sea distintiva en su impresión general (7).					
El consumidor no percibirá las marcas de movimiento como indicadores del origen comercial si no crean una impresión duradera en él . Así pues, se considerarán no distintivas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca de movimiento</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 39: Servicios de viaje</td> </tr> </tbody> </table>	Marca de movimiento	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 39: Servicios de viaje
Marca de movimiento	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 39: Servicios de viaje				

MARCAS MULTIMEDIA

LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

En cuanto a las marcas multimedia, el número de signos que combinan imágenes y sonidos que forman parte de las estrategias de marca aumenta, por lo que también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial.

MARCAS MULTIMEDIA INTRÍNECAMENTE DISTINTIVAS

En general, cuando al menos uno de los elementos de una marca multimedia, ya sea el sonido o la imagen, se considere distintivo en sí mismo , la marca en su conjunto se considerará distintiva.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 31: Alimentos para animales</td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales
Marca multimedia	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales				
Cuando la marca multimedia muestre un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable , en el sentido de que no transmita un significado, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 12: Coches</td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches
Marca multimedia	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches				

MARCAS MULTIMEDIA NO DISTINTIVAS (8)

En general, se considerará no distintiva, una marca multimedia que combine imágenes no distintivas/descriptivas/genéricas con sonido(s) y movimiento(s) no distintivos .	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 31: Bananas frescas</td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas
Marca multimedia	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas				
El consumidor no percibirá las marcas multimedia como indicadores del origen comercial si no crean una impresión duradera en él. Así pues, se considerarán no distintivas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 9: Hardware</td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Hardware
Marca multimedia	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Hardware				
Excepción: Sería posible que una combinación de imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos permitiera que la marca multimedia cumpliera su función esencial cuando se solicitara para determinados productos y servicios, y de esta manera la marca multimedia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca multimedia</th> <th>Productos y servicios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Clic en la imagen para reproducir </td> <td>Clase 31: Alimentos para animales</td> </tr> </tbody> </table>	Marca multimedia	Productos y servicios	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales
Marca multimedia	Productos y servicios				
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales				

(7) En dichos casos, el solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre los elementos verbales descriptivos/carentes de carácter distintivo, y que el alcance de la protección se limitará a la impresión general de la marca de movimiento.

(8) Al evaluar el carácter distintivo de las marcas multimedia, deben tenerse en cuenta los principios comunes de la PC 3.

sería distintiva en su conjunto ⁽⁹⁾.

MARCAS HOLOGRAMA

LA PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Por lo general, las marcas holograma formadas exclusivamente por elementos verbales y figurativos no se percibirán como indicaciones del origen comercial si se puede establecer un vínculo entre la marca y los productos y servicios. Además, la evaluación dependerá del efecto holográfico y de si, debido a su tamaño y a su posición, el elemento verbal o figurativo es claramente reconocible en el signo.

MARCAS HOLOGRAMA INTRÍNECAMENTE DISTINTIVAS

Cuando la marca holograma consista en **elemento verbal o figurativo distintivo en sí mismo**, aunque las características holográficas añadidas a esos elementos no sean distintivas, la marca holograma se considerará distintiva en su conjunto.

Marca holograma	Productos y servicios
 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 12: Coches

Cuando la marca holograma muestre **un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable**, en el sentido de que no transmita un significado o de que no cree un vínculo con los productos o servicios, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

MARCAS HOLOGRAMA NO DISTINTIVAS ⁽¹⁰⁾

Cuando la marca holograma esté formada por un **elemento verbal o figurativo no distintivo/descriptivo/genérico**, se considerará no distintiva.

En general, **la adición de un efecto holográfico a un elemento verbal o figurativo no distintivo no siempre será suficiente para conferir a la marca carácter distintivo**, pues el consumidor la percibirá como un mero elemento banal o decorativo, independientemente de que se refiera a los productos o servicios solicitados.

NUEVOS TIPOS DE MARCAS QUE PUEDAN SERVIR PARA DESCRIBIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O SUS CARACTERÍSTICAS – ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C), DE LA DIRECTIVA

DESCRIPTIVO

En general, **si se puede establecer un vínculo** entre la marca sonora, la marca de movimiento, la marca multimedia o la marca holograma y los productos o servicios solicitados o sus características, la marca se considerará descriptiva.

Marca sonora	Productos y servicios
 <p>Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 31: Alimentos y piensos para animales

NO DESCRIPTIVA

En general, **si no puede establecerse un vínculo**

Marca de movimiento	Productos y servicios
---------------------	-----------------------

⁽⁹⁾ Por otra parte, el solicitante no obtendrá derechos exclusivos para los elementos verbales no distintivos/descriptivos; el alcance de la protección de la marca se limitará a la impresión general de la marca multimedia.

⁽¹⁰⁾ Al evaluar el carácter distintivo de los elementos figurativos o verbales de una marca holograma se deben tener en cuenta los principios comunes de la PC3.

<p>entre los elementos de la marca sonora, la marca de movimiento, la marca multimedia o la marca holograma y los productos o servicios solicitados, o si la marca muestra una descripción no convencional que difiera significativamente de la imagen real de la representación de dichos productos o servicios, la marca no se considerará descriptiva.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="815 331 1174 470">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1174 331 1426 470"> Clase 29: Sardinas en conserva </td> </tr> </table>	 Clic en la imagen para reproducir	Clase 29: Sardinas en conserva
 Clic en la imagen para reproducir	Clase 29: Sardinas en conserva		

SIGNOS CONSTITUIDOS EXCLUSIVAMENTE POR SONIDO, MOVIMIENTO Y UNA COMBINACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO IMPUESTOS POR LA NATURALEZA MISMA DEL PRODUCTO, QUE PUEDAN SER NECESARIOS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, O QUE PUEDAN DAR UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO – ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA E), DE LA DIRECTIVA

Al evaluar el artículo 4, apartado 1, letra e), incisos i), ii) y iii), de la Directiva, la percepción del público no constituye un elemento determinante que deba tenerse en cuenta; sin embargo, sí puede constituir un criterio de apreciación, especialmente en términos de identificación, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), incisos ii) y iii), de las características esenciales del signo en cuestión.

<p>Marca sonora</p>  Clic en la imagen para reproducir	<p>Productos y servicios</p> Clase 7: Sierras eléctricas	<p>Marca de movimiento</p>  Clic en la imagen para reproducir	<p>Productos y servicios</p> Clase 28: Rompecabezas tridimensionales
---	---	---	---

PARTE C — Examen de los motivos de denegación o de nulidad relativos ⁽¹¹⁾

IDENTIDAD

Un signo se considerará idéntico a una marca cuando reproduzca, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

COMPARACIÓN DE MARCAS SONORAS: COMPARACIÓN VISUAL, FONÉTICA Y CONCEPTUAL

Las marcas sonoras abarcan diferentes elementos que se pueden clasificar de la siguiente manera: 1) sonidos que consisten en elementos cantados o hablados; 2) sonidos que consisten en elementos musicales (como melodía, armonía, ritmo); 3) sonidos reales (como el sonido de un perro ladrando, un trueno, cubos de hielo, etc.); y 4) otros sonidos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores.

COMPARACIÓN VISUAL

La comparación visual de una marca sonora no es posible, aunque la marca sonora esté representada «visualmente» por medio de una notación musical o cuando la notación musical contenga elementos verbales.

⁽¹¹⁾ Salvo que se especifique lo contrario, los ejemplos incluidos en la Parte C de la Práctica común deben evaluarse con arreglo a los supuestos incluidos como «Observaciones preliminares».

COMPARACIÓN FONÉTICA

La comparación fonética es decisiva para las marcas sonoras. Las marcas sonoras siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas sonoras y con marcas multimedia. Las marcas sonoras pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas, siempre que dichas marcas consistan en un elemento verbal o lo contengan.

Elementos verbales: La coincidencia o similitud entre los elementos verbales distintivos, en caso de ser identificados como tales por una parte significativa del público relevante, llevará, en principio, a una conclusión de similitud fonética. En este sentido, aunque la pronunciación de una marca denominativa viene determinada por las reglas de pronunciación del público relevante, no es así en el caso de una marca sonora, en el que la percepción fonética viene determinada por el sonido de la marca.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir

Teniendo esto en cuenta, el grado de similitud entre el elemento verbal coincidente en una marca sonora y otro tipo de marca (por ejemplo, denominativa o figurativa) dependerá del cómo suene exactamente el elemento común en la marca sonora.

Marca figurativa anterior	Marca sonora impugnada
	 Clic en la imagen para reproducir

Elementos musicales: La presencia de una melodía distintiva en una marca sonora tiene un impacto considerable en la forma en que la marca es percibida por el público relevante y, por tanto, influye considerablemente en la comparación fonética de dicha marca. Como regla general, un instrumento, tempo o ritmo diferente no impedirá considerar dos marcas similares, siempre que la propia melodía sea idéntica o pueda identificarse como la misma melodía.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir

La coincidencia o similitud en una melodía distintiva generalmente tiene un impacto considerable en el resultado de la comparación fonética de las marcas, aunque una de las marcas también contenga un elemento verbal o ambas marcas contengan un elemento verbal diferente.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir

Sonidos reales: La coincidencia o similitud de sonidos distintivos reales en marcas sonoras o marcas multimedia generalmente da lugar a una similitud fonética.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir

Otros aspectos: La mera coincidencia en otros aspectos, como la entonación, la voz, etc., de dos marcas generalmente tiene un impacto menor en la comparación fonética de las marcas.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir

COMPARACIÓN CONCEPTUAL

Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en los casos en que pueda identificarse un concepto (ya sea un elemento verbal o un sonido real). Es poco probable que las marcas sonoras que solo contienen melodías tengan un concepto.

COMPARACIÓN DE MARCAS DE MOVIMIENTO: COMPARACIÓN VISUAL, FONÉTICA Y CONCEPTUAL

Una marca de movimiento engloba combinaciones de diferentes elementos que se pueden clasificar como sigue: 1) elementos verbales; 2) elementos figurativos; y 3) el movimiento o la transformación de los elementos verbales o figurativos.

COMPARACIÓN VISUAL

Al comparar visualmente dos marcas de movimiento o una marca de movimiento con otro tipo de marca, debe considerarse la coincidencia o similitud entre los elementos presentes en las marcas (los elementos verbales o figurativos, y el movimiento o transformación de dichos elementos).

Elementos verbales: Es probable que las marcas de movimiento que contienen elementos verbales distintivos sean visualmente similares a otra marca de movimiento que contenga el mismo elemento verbal distintivo o un elemento verbal distintivo similar.

Los elementos verbales distintivos contenidos en una marca de movimiento pueden tener un impacto más fuerte en el consumidor que otros elementos visuales (es decir, elementos figurativos, movimiento u otro cambio en sí), aunque la comparación debe tener en cuenta la totalidad de los signos.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
GERIVAN <small>Clic en la imagen para reproducir</small>	 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>

Elementos figurativos: La coincidencia o similitud en un elemento figurativo distintivo puede dar lugar a la constatación de un grado de similitud visual. Es probable que se constate esta similitud, en particular cuando, debido a su tamaño, posición dentro de la marca o color, el elemento figurativo puede ser percibido por el consumidor en una medida suficiente, teniendo en cuenta, en particular, que está sujeto a movimiento/transformación.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>	 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>

Movimiento de elementos: La mera coincidencia de una animación o movimiento banal de por sí no genera una similitud visual.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
FRED <small>Clic en la imagen para reproducir</small>	GERIVAN <small>Clic en la imagen para reproducir</small>

Sin embargo, no se puede excluir que un movimiento determinado llamativo y distintivo pueda bastar para que las marcas de movimiento sean

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada

<p>visualmente similares hasta cierto punto, pese a tener elementos diferentes, como es el caso de los elementos verbales.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 329 1120 456">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1126 329 1439 456">  Clic en la imagen para reproducir </td> </tr> </table>	 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir		
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir				
<p>Transformación de elementos: La mera coincidencia en el cambio de posición o de color generalmente tendrá un impacto menor en la comparación de marcas y no llevará, en principio, a encontrar una similitud visual.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 483 1120 555"> <p>Marca de movimiento anterior</p> </td> <td data-bbox="1126 483 1439 555"> <p>Marca de movimiento impugnada</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 564 1120 672">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1126 564 1439 672">  Clic en la imagen para reproducir </td> </tr> </table>	<p>Marca de movimiento anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>	 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir
<p>Marca de movimiento anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>				
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir				
<p>COMPARACIÓN FONÉTICA</p>					
<p>Las marcas de movimiento que no contengan elementos verbales no se podrán comparar fonéticamente. De igual modo, las marcas de movimiento no pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas que no contengan elementos verbales, ya sea en la imagen o en la pronunciación.</p>					
<p>La presencia de un elemento verbal distintivo en una marca de movimiento generalmente tiene una influencia importante sobre la manera en que el público relevante percibe fonéticamente la marca de movimiento.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 940 1120 1012"> <p>Marca de movimiento anterior</p> </td> <td data-bbox="1126 940 1439 1012"> <p>Marca de movimiento impugnada</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1021 1120 1146">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1126 1021 1439 1146">  Clic en la imagen para reproducir </td> </tr> </table>	<p>Marca de movimiento anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>	 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir
<p>Marca de movimiento anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>				
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir				
<p>La coincidencia o la similitud de un elemento verbal distintivo tendrá un impacto en el resultado de la comparación fonética de las marcas de movimiento con otras marcas de movimiento o con otros tipos de marcas, siendo más susceptible de alcanzar, en cierta medida, un resultado de similitud fonética hasta cierto punto.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 1187 1120 1258"> <p>Marca sonora anterior</p> </td> <td data-bbox="1126 1187 1439 1258"> <p>Marca de movimiento impugnada</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1267 1120 1393">  Clic en la imagen para reproducir </td> <td data-bbox="1126 1267 1439 1393">  Clic en la imagen para reproducir </td> </tr> </table>	<p>Marca sonora anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>	 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir
<p>Marca sonora anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>				
 Clic en la imagen para reproducir	 Clic en la imagen para reproducir				
<p>COMPARACIÓN CONCEPTUAL</p>					
<p>En los casos en que pueda identificarse un concepto, podrá realizarse una comparación conceptual entre dos marcas de movimiento y entre marcas de movimiento y otros tipos de marcas.</p>					
<p>Es poco probable que el movimiento o la transformación de los elementos de una marca de movimiento de por sí representen un concepto. Sin embargo, el movimiento podría reforzar, añadir o, en algunos casos, modificar el concepto del elemento sujeto a la animación.</p> <p>En particular, en el ejemplo, la combinación del elemento con el movimiento refuerza el concepto inicial de «jugador de baloncesto lanzando un balón». Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 1585 1120 1657"> <p>Marca figurativa anterior</p> </td> <td data-bbox="1126 1585 1439 1657"> <p>Marca de movimiento impugnada</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1666 1120 1818">  </td> <td data-bbox="1126 1666 1439 1818">  Clic en la imagen para reproducir </td> </tr> </table>	<p>Marca figurativa anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>		 Clic en la imagen para reproducir
<p>Marca figurativa anterior</p>	<p>Marca de movimiento impugnada</p>				
	 Clic en la imagen para reproducir				

COMPARACIÓN DE MARCAS MULTIMEDIA: COMPARACIÓN VISUAL, FONÉTICA Y CONCEPTUAL

Las marcas multimedia engloban dos categorías de elementos: 1) elementos visuales (elementos verbales representados gráficamente, elementos figurativos y el movimiento o transformación de los elementos verbales y/o figurativos); y 2) elementos sonoros (elementos verbales cantados o hablados, elementos musicales, sonidos reales u otros sonidos).

COMPARACIÓN VISUAL

Las marcas multimedia siempre se pueden comparar visualmente con otras marcas multimedia, así como con otros tipos de marcas, excepto las marcas sonoras. Por lo general son aplicables los principios para la comparación visual de las marcas de movimiento.

Elementos verbales representados gráficamente: En principio, existe un grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y otro tipo de marca si comparten los mismos o similares elementos verbales distintivos representados gráficamente.

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
	
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir

Elementos figurativos: En principio, existe un grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y otro tipo de marca que comparten elementos figurativos distintivos idénticos o similares.

Marca figurativa anterior	Marca multimedia impugnada
	
	Clic en la imagen para reproducir

COMPARACIÓN FONÉTICA

Las marcas multimedia siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas multimedia y las marcas sonoras. La comparación fonética también puede realizarse con otros tipos de marcas que consistan en un elemento verbal o lo contengan.

Elementos verbales representados gráficamente: En principio, existe un grado de similitud fonética si una marca multimedia contiene un elemento verbal distintivo representado gráficamente (estático o en movimiento) que coincide o es similar al elemento verbal de otra marca (tanto cantado, como hablado o representado gráficamente, cuando proceda).

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
	
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir

Elementos verbales cantados o hablados: En principio, existe también cierta similitud fonética si el elemento verbal cantado o hablado en la marca multimedia coincide o es similar a otro elemento verbal que se percibe en otra marca (tanto cantado como hablado o representado gráficamente).

Marca de movimiento anterior	Marca multimedia impugnada
	
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir

Combinación de elementos representados gráficamente y elementos verbales hablados o cantados: En el caso de que un elemento verbal gráficamente representado vaya acompañado por un elemento verbal cantado o hablado, este último

Marca denominativa anterior	Marca multimedia impugnada
	
	Clic en la imagen para reproducir

<p>podría afectar a la pronunciación del elemento verbal gráficamente representado. ⁽¹²⁾</p>		
<p>Elementos musicales y sonidos reales: La posibilidad de coincidencia en la melodía o en los sonidos reales solo existe para las marcas multimedia y las sonoras, ya que son los únicos tipos de marcas que pueden contener estos sonidos.</p>	<p>Marca sonora anterior</p>	<p>Marca multimedia impugnada</p>
	<p> Clic en la imagen para reproducir</p>	<p> Clic en la imagen para reproducir</p>

COMPARACIÓN CONCEPTUAL

Las marcas multimedia se pueden comparar conceptualmente siempre que se transmita un concepto.

COMPARACIÓN DE MARCAS HOLOGRAMA COMPARACIÓN VISUAL, FONÉTICA Y CONCEPTUAL

En las marcas holograma se pueden identificar tres categorías de elementos: 1) elementos verbales; 2) elementos figurativos; y 3) el efecto holográfico.

COMPARACIÓN VISUAL

En la marca holograma, el movimiento o transformación en la representación de la marca solo sirve para mostrar el efecto holográfico, por lo que en la comparación visual solo debe tenerse en cuenta este último.

<p>Efecto holográfico: Un efecto holográfico idéntico o similar de por sí no suele originar, en principio, un resultado de similitud visual a no ser que esa similitud se presente en los elementos verbales o figurativos de los signos comparados. Dos signos pueden ser visualmente similares porque presentan elementos verbales o figurativos distintivos similares, incluso cuando el efecto holográfico es distinto.</p>	<p>Marca de movimiento anterior</p>	<p>Marca holograma impugnada</p>
	<p> Clic en la imagen para reproducir</p>	<p> Clic en la imagen para reproducir</p>

COMPARACIÓN FONÉTICA

Las marcas holograma que no contengan elementos verbales no se pueden comparar fonéticamente.

<p>Las marcas holograma que contienen elementos verbales se pueden comparar fonéticamente con los mismos u otros tipos de marcas que puedan someterse a una valoración fonética.</p>	<p>Marca figurativa anterior</p>	<p>Marca holograma impugnada</p>
	<p></p>	<p> Clic en la imagen para reproducir</p>

⁽¹²⁾ No obstante, dependiendo de cada caso, no puede excluirse que el elemento verbal representado gráficamente en una marca multimedia se pronuncie con arreglo a las normas de pronunciación del público correspondiente.

COMPARACIÓN CONCEPTUAL

La comparación conceptual entre dos marcas holograma y entre una marca holograma y otro tipo de marcas se pueden realizar en los casos en que pueda identificarse un concepto.

3 APLICACIÓN

Como en casos anteriores, esta práctica común entrará en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de publicación de la presente comunicación común. La siguiente tabla ofrece información adicional acerca de la aplicación de esta práctica común. Las oficinas de aplicación decidirán si publican o no más información en sus sitios web.

3.1 OFICINAS DE APLICACIÓN

Lista de oficinas de aplicación, fecha de aplicación 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.



**PRÁCTICA COMÚN PC11
NUEVOS TIPOS DE MARCAS:
EXAMEN DE LOS REQUISITOS
FORMALES Y MOTIVOS DE
DENEGACIÓN**

ABRIL 2021

PC 11 – NUEVOS TIPOS DE MARCAS: EXAMEN DE LOS REQUISITOS FORMALES Y MOTIVOS DE DENEGACIÓN O DE NULIDAD

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Objetivo de este documento	1
1.2	Antecedentes	1
1.3	Ámbito de aplicación práctica	2
2	LA PRÁCTICA COMÚN	4
A.	EXAMEN DE LOS REQUISITOS FORMALES: PRINCIPIOS COMUNES	4
1	El signo y sus elementos tal como se definen en la <i>Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas</i>	4
1.1	Marcas sonoras	5
1.2	Marcas de movimiento.....	5
1.3	Marcas multimedia.....	6
1.4	Marcas holograma	7
2	Aspectos generales	8
2.1	Descripción	8
2.2	Indicación de elementos verbales en la marca	8
2.3	Prevalencia de la representación sobre el tipo y la descripción.....	8
2.3.1	Discrepancias entre la representación y la descripción	8
2.3.2	Discrepancias entre la representación y el tipo.....	9
2.3.3	Discrepancias entre la descripción y el tipo	10
2.4	Medios válidos para representar más de un tipo de marca	10
3	Examen de las reivindicaciones de prioridad	12
3.1	Objeto de protección idéntico	12
3.2	Objeto de protección diferente	12
3.3	El mismo tipo de marcas representadas de manera diferente	15
3.3.1	Marcas sonoras	15
3.3.2	Marcas de movimiento.....	18
3.3.3	Marcas holograma	19
B.	EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN O DE NULIDAD ABSOLUTOS: PRINCIPIOS COMUNES	20
1	Observaciones generales	21
2	Examen de claridad y precisión de los nuevos tipos de marcas – Artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva	21
3	Carácter distintivo exigido a los nuevos tipos de marcas - Artículo 4, apartado 1, letra b) de la Directiva	23
3.1	Aspectos generales	23
3.2	Marcas sonoras	23

3.2.1	Percepción del consumidor: marcas sonoras.....	23
3.2.2	Marcas sonoras con carácter distintivo intrínseco.....	24
3.2.3	Marcas sonoras no distintivas	26
3.3	Marcas de movimiento.....	29
3.3.1	Percepción del consumidor - marcas de movimiento.....	29
3.3.2	Marcas de movimiento intrínsecamente distintivas	29
3.3.3	Marcas de movimiento no distintivas.....	31
3.4	Marcas multimedia.....	33
3.4.1	Percepción del consumidor - marcas multimedia.....	33
3.4.2	Marcas multimedia intrínsecamente distintivas	33
3.4.3	Marcas multimedia no distintivas.....	35
3.5	Marcas holograma	36
3.5.1	Percepción del consumidor - marcas holograma	37
3.5.2	Marcas holograma intrínsecamente distintivas	37
3.5.3	Marcas holograma no distintivas	37
4	Nuevos tipos de marcas que pueden servir para describir los productos o servicios, o sus características – Artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva	38
4.1	Aspectos generales	38
4.2	Marcas sonoras	39
4.3	Marcas de movimiento.....	40
4.4	Marcas multimedia.....	41
4.5	Marcas holograma	42
5	Signos constituidos exclusivamente por sonido, movimiento y una combinación de imagen y sonido impuestos por la naturaleza misma del producto, que puedan ser necesarios para obtener un resultado técnico, o que puedan dar un valor sustancial al producto: Artículo 4, apartado 1, letra e) de la Directiva	43
C.	EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS O NULIDAD: PRINCIPIOS COMUNES	45
1	Aspectos generales.....	46
2	Identidad.....	47
3	Comparación de marcas sonoras.....	47
3.1	Categorías de elementos.....	47
3.2	Comparación visual	48
3.3	Comparación fonética	48
3.4	Comparación conceptual.....	53
4	Comparación de marcas de movimiento	54
4.1	Categorías de elementos.....	54
4.2	Comparación visual	55

4.3	Comparación fonética	58
4.4	Comparación conceptual	60
5	Comparación de marcas multimedia.....	61
5.1	Categorías de elementos.....	61
5.2	Comparación visual	61
5.3	Comparación fonética	63
5.4	Comparación conceptual	66
6	Comparación de marcas holograma	67
6.1	Categorías de elementos.....	67
6.2	Comparación visual	67
6.3	Comparación fonética	68
6.4	Comparación conceptual	69

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo de este documento

El objetivo de esta práctica común es establecer los principios generales relativos al examen de los requisitos formales y los motivos de denegación y nulidad de los nuevos tipos de marca, a saber, las marcas sonoras, las marcas de movimiento, las marcas multimedia y las marcas holograma, así como las nuevas formas de representarlas. Sirve de referencia para la EUIPO, el Benelux y las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros (en adelante denominadas colectivamente «OPI de los Estados miembros»), las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes en la práctica común PC11.

El documento tendrá una amplia difusión, se podrá acceder a él fácilmente y proporcionará una explicación clara y detallada de los principios en los que se basa la nueva práctica común. Estos principios se han concebido con el fin de aplicarlos de manera generalizada y aspiran a abarcar la gran mayoría de los casos. **Aunque el examen de los requisitos formales y de los motivos de denegación de los nuevos tipos de marca siempre se evaluará caso por caso**, los principios sirven de orientación para garantizar que las diferentes OPI de los Estados miembros lleguen a un resultado similar y previsible.

Además, los ejemplos incluidos en este documento aspiran a ilustrar los principios de la práctica común. Estos ejemplos deben examinarse en correlación con el correspondiente motivo de denegación/principio y teniendo en cuenta las presunciones que se les aplican.

1.2 Antecedentes

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete de reformas de la marca de la UE. El paquete contenía dos instrumentos legislativos, a saber: el Reglamento (UE) 2017/1001 («RMUE») y la Directiva (UE) 2015/2436 («Directiva»), que tienen por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros relativas a las marcas. Además de incluir nuevas disposiciones sobre cuestiones sustantivas y procesales, los textos han establecido una base jurídica más sólida para el trabajo en cooperación. Con arreglo al artículo 151 del RMUE, la cooperación con las OPI de los Estados miembros a fin de 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 manera explícita que esta cooperación debe incluir el desarrollo de normas comunes de examen y el establecimiento de prácticas comunes.

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

En el ámbito de la convergencia, se incluyó un proyecto específicamente consagrado a la identificación y al análisis de nuevas iniciativas posibles de armonización. El proyecto analizaba las prácticas de las OPI de los Estados miembros en materia de marcas, dibujos y modelos, con el fin de detectar ámbitos en los que existieran divergencias y determinar, mediante una evaluación del posible impacto, de la viabilidad del posible alcance del proyecto, de las limitaciones legales existentes, del nivel de interés entre los usuarios y de la viabilidad para las OPI de los Estados miembros, aquellos ámbitos en los que una práctica común podría resultar 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 cuarto proyecto de convergencia iniciado por el Consejo de Administración, el undécimo en total. El PC11 fue uno de los dos proyectos cuya puesta en práctica se recomendó como resultado del tercer ciclo del análisis de la convergencia, que se centraba en la reforma legislativa y el impacto de las nuevas disposiciones introducidas por la Directiva.

PC11: Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación o de nulidad

El proyecto se remonta al contexto de la iniciativa de *Apoyo a la Transposición de la Directiva*, lanzada con el objetivo de prestar apoyo técnico y jurídico al proceso de transposición en las OPI de los Estados miembros y facilitar una aplicación armonizada de las nuevas disposiciones.

Como resultado del proyecto de *Apoyo a la Transposición de la Directiva*, y como punto de partida común para evitar desajustes y mejorar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la accesibilidad para los usuarios, en junio de 2017, las OPI de los Estados miembros acordaron la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* ⁽¹⁾. Este documento recoge el acuerdo entre las OPI de los Estados miembros sobre: 1) los tipos de marca que las oficinas tienen previsto aceptar; 2) las definiciones y los medios de representación de los nuevos tipos de marca, y 3) los formatos aceptables de archivo electrónico para las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma.

Además, se recomendó la elaboración de un proyecto sobre la armonización del examen de los requisitos formales y los motivos de denegación o de nulidad que afectan a las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma. Más adelante, en octubre de 2017, el Grupo de Trabajo de Análisis de la Convergencia aprobó esta propuesta, que el Consejo de Administración adoptó finalmente en junio de 2018.

El grupo de trabajo del proyecto se dividió en dos líneas de trabajo diferentes:

- a) La primera línea de trabajo se centró en el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación absolutos o de nulidad.
- b) La segunda línea de trabajo se centró en el examen de los motivos de denegación relativos o de nulidad.

En ambas líneas había representantes de las OPI de los Estados miembros, la EUIPO y las asociaciones de usuarios, que colaboraron estrechamente para elaborar y acordar un conjunto de principios basados en la limitada cantidad de jurisprudencia establecida en relación con los nuevos tipos de marca y las prácticas posteriores a la transposición previstas.

1.3 Ámbito de aplicación práctica

Esta práctica común ofrece un conjunto de principios y ejemplos ilustrativos del examen de los requisitos formales así como de los motivos de denegación o nulidad de los nuevos tipos de marca teniendo en cuenta el impacto que supuso la eliminación del requisito de representación gráfica en la nueva Directiva.

Con arreglo al principio general establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los criterios para el examen de los motivos de denegación o nulidad deben ser los mismos para todos los tipos de marca. Las siguientes cuestiones, que respetan plenamente este principio, son específicas de las marcas sonoras, movimiento, multimedia y holograma y corresponden al ámbito de las corrientes de trabajo del proyecto PC11:

- a) Las siguientes cuestiones entran en el ámbito de aplicación de la práctica común PC11-línea de trabajo 1, relativa al examen de los requisitos formales y los motivos absolutos de denegación o nulidad (partes A y B), en particular con respecto a:
 - la aplicación de los criterios de Sieckmann a nuevos tipos de marca ⁽²⁾;

⁽¹⁾ 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

⁽²⁾ Véase 12/12/2002, C 273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 55.

- las discrepancias entre la representación, el tipo y la descripción de la marca;
- el examen de las reivindicaciones de prioridad cuando al menos una de las marcas pertenezca a un nuevo tipo;
- el carácter distintivo intrínseco de los nuevos tipos de marca;
- el carácter descriptivo de los nuevos tipos de marca;
- las características que se derivan de la naturaleza de los productos, o son necesarias para obtener un resultado técnico o aportan un valor sustancial a los productos.

Las siguientes cuestiones, que no son específicas de los nuevos tipos de marca o de la nueva forma de representarlas, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la práctica común PC11-línea de trabajo 1.

- Las formas convencionales de representar las marcas sonoras y de movimiento.
- Las cuestiones de procedimiento y los procedimientos administrativos internos relativos a cómo y por qué medios se pide al solicitante que aclare dudas o subsane irregularidades.
- Los motivos absolutos especificados en el artículo 4, apartados d), f), g), h), i), j), k) y l) de la Directiva no se han considerado específicamente pertinentes para los nuevos tipos de marca, ya que pueden aplicarse independientemente del tipo de marca que se examine.
- La evaluación de las marcas contrarias al orden público o a los principios aceptados de moralidad, con la posibilidad de inducir a error, que contengan banderas y emblemas nacionales o que entren en conflicto con otros derechos protegidos (denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas – términos tradicionales de vinos, derechos de obtención vegetal) no debería, en principio, verse afectada por las nuevas formas de representación de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia u holograma.
- Con respecto al artículo 4, apartado 1, letra d), de la Directiva, se convino en que quedaría fuera del ámbito del proyecto porque para llegar a la conclusión de que un signo se ha convertido en «habitual» se requiere un proceso previo de habituación, lo que implica que una vez que se convierte en habitual también se convierte en descriptivo. Por lo tanto, como las normas aplicadas al carácter descriptivo son también aplicables a este motivo, no es necesario abordar específicamente el tema en relación con las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma.
- Cuestiones lingüísticas: A efectos del proyecto, se considerará que las marcas que contengan elementos denominativos totalmente descriptivos o no distintivos en inglés son descriptivas o no distintivas en todas las lenguas y que las Oficinas nacionales las comprenden.

b) Las siguientes cuestiones entran en el ámbito de la práctica común PC11-línea de trabajo 2, relativa al examen de los motivos de denegación relativos o nulidad (parte C) y, en particular, los criterios para comparar los signos cuando se trata de marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma, con especial atención a:

- la comparación entre los nuevos tipos de marca;
- la comparación entre otros tipos de marca y los nuevos tipos de marca.

Las siguientes cuestiones, que no son específicas de los nuevos tipos de marca, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la práctica común PC11-línea de trabajo 2:

- La evaluación del carácter distintivo superior o del carácter distintivo superior adquirido mediante el uso o la reputación. A efectos del presente proyecto, se supone que no hay pruebas o reivindicaciones o conocimientos previos de que alguna de las marcas sea renombrada o posea un carácter distintivo mejorado adquirido por el uso.
- La determinación o definición del público relevante y el grado de atención en la evaluación de los motivos relativos.
- La metodología de la apreciación de la probabilidad de confusión.
- El acuerdo sobre los factores que se tienen en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. Aunque existen muchos factores que pueden influir en la apreciación global del riesgo de confusión, como el

- grado de atención del público relevante, la interdependencia, la coexistencia, la situación del mercado, la familia de marcas, etc., no es el objetivo de la práctica común determinar cuáles son esos factores.
- El acuerdo sobre las interdependencias entre la apreciación del carácter distintivo y el resto de los factores que se tienen en cuenta al apreciar el riesgo de confusión.
 - De manera análoga, la práctica común no tiene por objeto definir o armonizar los conceptos de «elementos distintivos y dominantes de la marca», aunque estos conceptos se pueden mencionar en el documento, cuando sea necesario, para la correcta evaluación de la similitud visual, fonética o conceptual desde la perspectiva del público relevante.

2 LA PRÁCTICA COMÚN

A. EXAMEN DE LOS REQUISITOS FORMALES: PRINCIPIOS COMUNES

Esta parte de la práctica común ofrece un conjunto de principios y formula algunas recomendaciones sobre los siguientes temas:

- el signo y sus elementos tal como se definen en la Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas;
- aspectos generales: descripción, indicación de elementos verbales, discrepancias entre la representación, el tipo de marca y la descripción, y medios válidos para representar más de un tipo de marca;
- el examen de las reivindicaciones de prioridad cuando al menos una de las marcas pertenezca a un nuevo tipo.

1 El signo y sus elementos tal como se definen en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*

La *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* facilita la clasificación de las marcas al resumir las definiciones y los medios de representación de cada uno de los diferentes tipos de marcas⁽³⁾, utilizando como punto de referencia las definiciones y los medios de representación establecidos en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución⁽⁴⁾. Los últimos cuatro tipos son los nuevos tipos de marca, y objeto del proyecto PC11 (sonoras, de movimiento, multimedia y holograma).

Por otra parte, en virtud del artículo 3 de la Directiva 2015/2436 sobre marcas, las marcas pueden ser representadas en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. A este respecto, es esencial que el signo se registre de alguna manera apropiada utilizando las tecnologías normalmente disponibles, siempre que se pueda representar de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Cuando un signo se ajuste claramente a una de las definiciones y a los requisitos de representación establecidos en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, se clasificará como ese tipo específico de marca. Por consiguiente, un signo se clasificará como marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma cuando su representación se ajuste a la definición y las características explicadas en las secciones siguientes y el formato presentado sea el adecuado para cada marca específica.

Cabe señalar que los ejemplos propuestos son meramente ilustrativos de lo que puede ser una solicitud de marca sonora, de movimiento, multimedia y holograma. Aunque se muestran a efectos formales, no

⁽³⁾ https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/quest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_es.pdf

⁽⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=ES>

cumplen necesariamente los requisitos de los motivos absolutos.

1.1 Marcas sonoras

Según la definición establecida en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, una marca sonora es aquella formada exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos, y debe representarse mediante la presentación de un archivo de audio que contenga una reproducción del sonido o de una representación exacta del sonido en notación musical.

De acuerdo con lo anterior, todo signo representado en un archivo de audio y 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, un sonido de animales, una melodía, etc.) se debe clasificar como marca sonora.

Ejemplos

Marcas sonoras				
 MARCA SONORA 1 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 2 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 3 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 4 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 5 Clic en la imagen para reproducir

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27/11/2003, C-283/01, Notación musical-Shield Mark, EU:C:2003:641, con respecto a la representación exacta de un sonido en notación musical establece que

un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita. Este modo de representación gráfica cumple los requisitos de la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que dicha representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Por tanto, «notación musical exacta» significa que la representación 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.

La indicación del tempo o la velocidad de la melodía y los instrumentos es opcional. Sin embargo, cuando los formatos de archivo de las solicitudes no sean idénticos, la falta de indicación de estos elementos dará lugar a la denegación de una reivindicación de prioridad (sección 3.3.1 del presente documento - Examen de las reivindicaciones de prioridad). También, podría repercutir en la evaluación de los motivos de denegación relativos y nulidad cuando la apreciación de la identidad del objeto o la comparación implique marcas sonoras representadas gráficamente.

1.2 Marcas de movimiento

Según la definición establecida en la *Comunicación común sobre la representación de los nuevos tipos de marcas*, una marca de movimiento es aquella que consiste en o contiene un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca, y debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o una secuencia de imágenes fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición.

Esta definición no restringe las marcas de movimiento a aquellas que representan movimiento. Un signo también se puede calificar como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas), un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra.

En consecuencia, un archivo de vídeo que consista en una o varias imágenes sin sonido en el que se pueda identificar un movimiento, un cambio de posición de los elementos de la marca, un cambio de color o un cambio de elementos se debe clasificar como marca de movimiento.

Cuando la marca de movimiento se represente mediante una serie de imágenes fijas secuenciales que muestren el movimiento o cambio de posición, puede ser necesario indicar en la descripción la duración, las repeticiones y la velocidad del movimiento o desplazamiento.

Por consiguiente, cuando los formatos de archivo de las solicitudes no sean idénticos, la ausencia de una descripción que explique esos elementos podrá dar lugar a la denegación de la reivindicación de prioridad. Sin embargo, si en una reivindicación de prioridad, la segunda solicitud se representa en una secuencia de imágenes fijas, se puede requerir una descripción para asegurar que el objeto de ambas solicitudes sea idéntico (por ejemplo, en duración, velocidad, repeticiones) (sección 3.3.2 del presente documento - Examen de las reivindicaciones de prioridad). También, podría repercutir en la evaluación de los motivos de denegación relativos y nulidad cuando la apreciación de la identidad del objeto o la comparación implique marcas de movimiento representadas gráficamente.

Ejemplos

Marcas de movimiento		
<p>GERIVAN</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 1 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 2 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 3 Clic en la imagen para reproducir</p>
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 4 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 5 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 6 Clic en la imagen para reproducir</p>

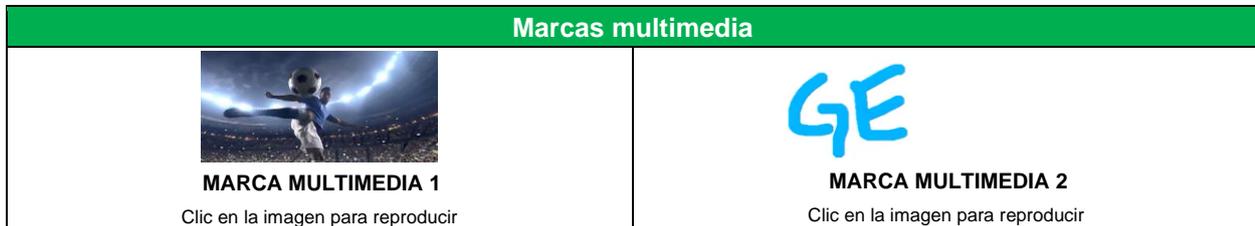
1.3 Marcas multimedia

Según la definición establecida en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, una marca multimedia es aquella que consiste en una combinación de imágenes y sonidos, o que incluya dicha combinación. Las marcas multimedia deben representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual.

Por tanto, un archivo audiovisual que consista en una combinación de elementos visuales y auditivos debe clasificarse como marca multimedia.

La presencia en el archivo de una pantalla en blanco o en negro combinada con un sonido no impide que la marca se clasifique como marca multimedia y, tampoco, la ausencia parcial de sonido combinado con una imagen.

Ejemplos



1.4 Marcas holograma

De acuerdo con la definición establecida en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, una marca holograma es aquella que está formada por elementos con características holográficas. Por lo tanto, un holograma es una imagen que cambia su 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. Bajo una iluminación adecuada, su superficie plana parece contener una imagen tridimensional u otros efectos visuales. En este caso, un efecto tridimensional es en realidad un efecto visual bidimensional que el cerebro humano percibe como tridimensional.
2. Un holograma puede ser una proyección digital o la visualización de un objeto mostrado a través de *pantallas de campo luminoso*. A través de ellos se pueden visualizar y percibir como tales composiciones de objetos y objetos tridimensionales. Se trata de imágenes de apariencia vital que se pueden ver, pero no se pueden tocar.

Así pues, las marcas holograma muestran efectos visuales adicionales que otros tipos de marcas no pueden mostrar. A este respecto, las características holográficas pueden incluir algunas de las siguientes propiedades:

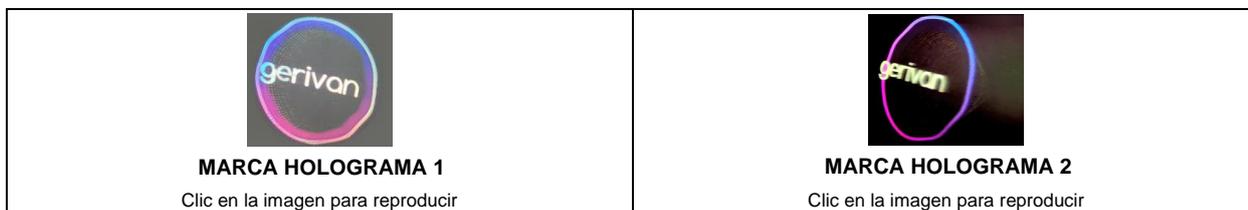
- efecto de intercambio de imágenes; efecto de transformación de imágenes;
- efecto de volumen tridimensional, por ejemplo, la imagen parece emerger;
- efecto de profundidad tridimensional, por ejemplo, la imagen parece tener profundidad;
- rotación o movimiento de elementos tridimensionales en hologramas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

Las marcas holograma se deben representar mediante la presentación de un archivo de vídeo (por ejemplo, MP4) o una serie de reproducciones gráficas o fotográficas que contengan todas las vistas desde los diferentes ángulos que sirvan para identificar suficientemente el efecto holográfico.

Cuando la marca holograma se represente en una serie de imágenes secuenciales gráficas o fotográficas fijas, las imágenes deberán mostrar todas las vistas desde los diferentes ángulos que sean necesarias para identificar de forma suficiente el efecto holográfico en su totalidad, en particular la altura, la anchura, la profundidad y los efectos de transformación de la imagen tridimensional.

Ejemplos





2 Aspectos generales

2.1 Descripción

Cuando proceda, la representación de la marca podrá complementarse con una descripción del signo, que servirá para aclarar el objeto y el alcance de la protección de la marca solicitada ⁽⁵⁾. Cuando la representación de un nuevo tipo de marca (marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma) vaya acompañada de una descripción, esta deberá ser acorde con la representación de la marca y no contradecirla ni ampliar su alcance.

La *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* indica que la representación de las marcas de movimiento, de posición, de patrón, de color y otras marcas puede ir acompañada de una descripción ⁽⁶⁾. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que algunas oficinas acepten también que otros tipos de marcas vayan acompañadas de descripciones.

2.2 Indicación de elementos verbales en la marca

En las marcas de movimiento u holograma, se pueden representar visualmente elementos verbales, y en las marcas sonoras se pueden incluir, también, los elementos verbales. En las marcas sonoras, lo que cuenta es la impresión fonética de la palabra. En las marcas multimedia, la impresión puede ser tanto fonética como visual.

Por consiguiente, cualquier campo existente que requiera la indicación de elementos verbales en la marca servirá, únicamente, para fines de búsqueda y nunca ampliará el alcance de la protección de la marca tal como se define en su representación.

2.3 Prevalencia de la representación sobre el tipo y la descripción

Cuando la representación de la marca se complemente con una indicación del tipo o una descripción de la marca, estas deberán estar en consonancia con la representación de la marca.

Así pues, cuando exista un conflicto o una discrepancia entre la representación y el tipo o la descripción de la marca, siempre prevalecerá la representación de la marca.

2.3.1 Discrepancias entre la representación y la descripción

Cuando exista una discrepancia entre la descripción y la representación de la marca, el tipo de marca seleccionado por el solicitante desempeñará un papel importante, y si el tipo de marca se ajusta a la representación, la descripción se deberá suprimir o modificar y se habrá de ajustar a la representación.

⁽⁵⁾ Véanse 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 39; 27/11/2003, C-283/01, Musical notation-Shield Mark, EU:C:2003:641, § 59; y, a modo de ejemplo, la sentencia de 24/06/2004, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 34.

⁽⁶⁾ Véanse las definiciones y los medios de representación de los diferentes tipos de marcas, tal como se establece en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*.

Ejemplo

Tipo de marca seleccionada: marca de movimiento	Fundamento
<p>Representación de la marca:</p>  <p>DISCREPANCIA 1 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Existe una contradicción entre la descripción de la marca, que corresponde a un perro ladrando, y la representación de la marca, que consiste en un archivo de vídeo de una vaca que se mueve sin sonido. Sin embargo, el tipo de marca seleccionado por el solicitante y la representación de la marca están en consonancia. Por este motivo, el tipo de marca prevalece sobre la descripción, por lo que la marca se aceptaría como marca de movimiento y el solicitante deberá suprimir o corregir la descripción incorrecta para que esté en consonancia con la representación de la marca.</i></p>
<p>Descripción: perro ladrando</p>	
<p>Tipo de marca por aceptar: marca de movimiento</p>	

2.3.2 *Discrepancias entre la representación y el tipo*

Cuando exista una discrepancia entre el tipo y la representación de la marca, también prevalecerá la representación de la marca, siempre y cuando se encuentre en un formato aceptable para representar el tipo específico de marca.

Además, la sentencia de 27/03/2019 C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, establece que

cuando en una solicitud de registro de marca exista una contradicción, entre el signo cuya protección se solicita en forma de imagen y la calificación dada a la marca por el solicitante, que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada en virtud del derecho de marcas, la autoridad competente deberá denegar el registro de dicha marca por falta de claridad y precisión de la solicitud (7).

Ejemplo

Tipo de marca seleccionada: marca multimedia	Fundamento
<p>Representación de la marca:</p>  <p>DISCREPANCIA 2 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Existe una contradicción entre el tipo de marca seleccionada, «marca multimedia», y la representación, que consiste en la imagen de un perro en movimiento. Al tratarse de una representación exacta de una marca de movimiento, la marca se aceptaría como marca de movimiento.</i></p>
<p>Tipo de marca por aceptar: marca de movimiento</p>	

(7) Véase 27/03/2019, C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 40.

2.3.3 Discrepancias entre la descripción y el tipo

En caso de discrepancia entre la descripción y el tipo de marca seleccionada en la solicitud, prevalecerá la descripción, siempre y cuando sea acorde con la representación de la marca.

Ejemplo

Tipo de marca seleccionada: marca multimedia	Fundamento
<p align="center">Representación de la marca:</p>  <p align="center">DISCREPANCIA 3</p> <p align="center">Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Existe una contradicción entre la descripción de la marca, que corresponde a un cambio de posición de una flecha gris, y el tipo de marca seleccionada, «marca multimedia». Sin embargo, la descripción y la representación están en consonancia, pues ambas consisten en una flecha gris en movimiento. Así pues, la descripción prevalecería sobre el tipo seleccionado y la marca se aceptaría como marca de movimiento.</i></p>
<p>Descripción: el movimiento de una flecha gris que cambia de posición gradualmente desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha, con una duración total de 4 segundos de movimiento</p>	
<p align="center">Tipo de marca por aceptar: marca de movimiento</p>	

2.4 Medios válidos para representar más de un tipo de marca

No deben utilizarse nuevos formatos de archivo (por ejemplo, archivos electrónicos de audio o vídeo) para representar las marcas tradicionales ⁽⁸⁾ en el registro (por ejemplo, un archivo de vídeo no sería un medio aceptable para solicitar una marca denominativa, aunque el archivo solo contenga una representación estática de la palabra de que se trate).

Sin embargo, los nuevos formatos de archivo pueden ser aceptables para más de uno de los nuevos tipos de marcas, como es el caso de los archivos electrónicos de vídeo, aceptables para representar marcas de movimiento, multimedia y holograma, o los archivos de imagen como medios válidos para solicitar marcas sonoras o figurativas. A este respecto, las solicitudes de marca se aceptarán con arreglo al tipo de marca seleccionado por el solicitante, siempre y cuando la representación cumpla los requisitos legales del tipo específico, y el alcance de la protección y el objeto de la marca variará según el tipo de marca aceptado.

Por consiguiente, una marca sonora representada gráficamente (por ejemplo, mediante notación musical en un archivo de imagen) se puede aceptar como una marca figurativa si ese es el tipo seleccionado por el solicitante y ninguna otra información indica que la intención sea solicitar otro tipo de marca. En esta situación, la protección que ofrece el registro no cubrirá al sonido propiamente dicho, sino a los elementos figurativos contenidos en la marca.

Ejemplos

Tipo de marca seleccionada: marca sonora	
Representación de la marca:	Representación de la marca:

⁽⁸⁾ A los fines del presente documento, la expresión «marcas tradicionales» se refiere únicamente a las marcas denominativas, las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas (combinación de elementos verbales y figurativos).

Tipos de marca por aceptar: marca sonora	

Tipo de marca seleccionada: marca figurativa	
<p style="text-align: center;">Representación de la marca:</p>	<p style="text-align: center;">Representación de la marca:</p>
Tipos de marca por aceptar: marca figurativa	

De manera similar, una marca de movimiento representada gráficamente (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas) se puede aceptar como marca figurativa si el solicitante ha seleccionado ese tipo de marca y ninguna otra información indica que quería solicitar un tipo de marca diferente.

Ejemplos

Tipo de marca seleccionada: marca de movimiento		
Representación de la marca:		
Tipo de marca por aceptar: marca de movimiento		

Tipo de marca seleccionada: marca figurativa		
Representación de la marca:		

Tipo de marca por aceptar: **marca figurativa**

3 Examen de las reivindicaciones de prioridad

Los mismos principios que se aplican a las marcas tradicionales en lo referente al examen de las reivindicaciones de prioridad se aplican también a los nuevos tipos de marcas, con algunas particularidades que se abordan en las siguientes secciones. Además, un signo se considerará idéntico a la marca 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 ⁽⁹⁾. A este respecto, cabe señalar que una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor razonablemente observador solo percibirá al examinar las marcas una al lado de la otra.

3.1 Objeto de protección idéntico

Dos marcas se considerarán idénticas a los fines del examen de las reivindicaciones de prioridad si el objeto de la protección y la marca son los mismos, independientemente del formato. Además, cuando la segunda solicitud sea de un tipo de marca diferente pero tenga idéntico objeto, se podrá aceptar la prioridad.

Ejemplo

Primera solicitud	Segunda solicitud
 OTRA MARCA 1 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 3 Clic en la imagen para reproducir
Otra marca	Marca multimedia
Fundamento: La reivindicación de prioridad se acepta, pues ambas solicitudes tienen idéntico objeto, a pesar de ser de diferentes tipos.	

3.2 Objeto de protección diferente

Cuando una reivindicación de prioridad se refiera a dos marcas con objeto diferente (por ejemplo, si una de las solicitudes incluye elementos que no se incluyen en la otra), las marcas se considerarán diferentes independientemente de su formato o del tipo de marca seleccionada y, por lo tanto, se rechazará la reivindicación de prioridad.

Ejemplos por tipo de marca

a) Marcas sonoras

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 6 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 7 Clic en la imagen para reproducir

⁽⁹⁾ Véase 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.

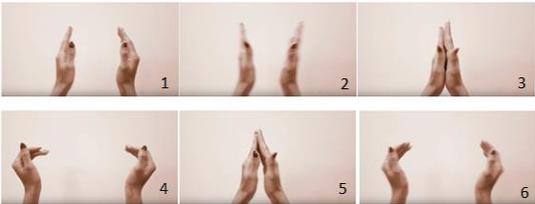
Marca sonora	Marca sonora
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada, pues la melodía se toca con instrumentos diferentes y, por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.	

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 8 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 9 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada, pues en la primera solicitud el tempo de la melodía es mucho más lento que en la segunda. Por consiguiente, el objeto de ambas solicitudes es diferente.	

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 10 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 11 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada, pues el ritmo de la segunda solicitud no es el mismo que el de la primera. Por consiguiente, el objeto de ambas solicitudes es diferente.	

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 12 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 13 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada, pues la primera solicitud consiste en el sonido de tres pitidos, mientras que la segunda solicitud contiene el sonido de seis pitidos. Por consiguiente, el objeto de ambas solicitudes es diferente.	

b) Marcas de movimiento

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA MULTIMEDIA 4 Clic en la imagen para reproducir
Marca de movimiento	Marca multimedia

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la segunda solicitud contiene un sonido que no se incluye en la primera solicitud. Asimismo, la primera solicitud no representa el movimiento completo del aplauso de las manos de la segunda solicitud, a saber, los once aplausos repetidos. Por lo tanto, el

objeto de ambas solicitudes es diferente.

Primera solicitud	Segunda solicitud
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 7 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 8 Clic en la imagen para reproducir</p>
Marca de movimiento	Marca de movimiento
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la rapidez y las repeticiones de las manos aplaudiendo de la primera solicitud es diferente en la segunda. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.</p>	

Primera solicitud	Segunda solicitud
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 9 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 10 Clic en la imagen para reproducir</p>
Marca de movimiento	Marca de movimiento
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la primera solicitud consiste en una flecha que se mueve desde una esquina y se detiene en el centro del marco, mientras que la segunda solicitud consiste en una flecha que se mueve desde una esquina del marco hasta la otra. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.</p>	

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 11 Clic en la imagen para reproducir</p>
Marca figurativa	Marca de movimiento
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque ambas solicitudes consisten en la misma imagen de una vaca, pero la segunda solicitud contiene el movimiento de la boca de la vaca, que no se incluye en la primera solicitud. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.</p>	

c) Marcas multimedia

Primera solicitud	Segunda solicitud
 <p>MARCA MULTIMEDIA 5 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA SONORA 14 Clic en la imagen para reproducir</p>
Marca multimedia	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la primera solicitud consta de imagen y sonido, mientras que la segunda solicitud contiene el mismo sonido pero no contiene ninguna imagen. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA MULTIMEDIA 6 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 7 Clic en la imagen para reproducir
Marca multimedia	Marca multimedia

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque ambas solicitudes contienen la misma imagen, pero diferente sonido y movimiento. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.

Primera solicitud	Segunda solicitud
 GERIVAN MARCA MULTIMEDIA 8 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 9 Clic en la imagen para reproducir
Marca multimedia	Marca multimedia

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque ambas solicitudes comparten el mismo sonido, pero la segunda solicitud no incluye todos los elementos que aparecen en la primera, a saber, el elemento verbal «Gerivan». Por tanto, el objeto es diferente.

d) Marcas holograma

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA HOLOGRAMA 3 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA HOLOGRAMA 4 Clic en la imagen para reproducir
Marca holograma	Marca holograma

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la profundidad del efecto holográfico de la segunda solicitud no es la misma que la de la primera. Por tanto, el objeto es diferente.

3.3 El mismo tipo de marcas representadas de manera diferente ⁽¹⁰⁾

3.3.1 Marcas sonoras

Las reivindicaciones de prioridad solo se aceptarán si todos los elementos contenidos en la primera

⁽¹⁰⁾ Al reivindicar una prioridad cuando ambas marcas sonoras se representan de manera diferente, se debe consultar el anexo de la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, en el que se indican los formatos de archivo que son aceptables en cada OPI.

solicitud están presentes en la segunda.

Por lo tanto, las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes esté representada en notación musical (por ejemplo, JPEG) y la otra esté representada en un archivo de audio (por ejemplo, MP3) solo se aceptarán si todos los elementos ⁽¹¹⁾ contenidos en el archivo de audio están indicados en la notación musical.

Si falta alguno de estos elementos, las marcas no son idénticas y se rechazará la reivindicación de prioridad.

Ejemplos

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 15 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad aceptada porque la melodía del archivo MP3 es equivalente a la de la notación musical, y todos los elementos indicados en la notación musical, es decir, los compases, la clave, las notas musicales y los silencios cuya forma indica el valor relativo —toda esta notación determina el tono y la duración de los sonidos—, así como el instrumento, es decir, el piano, y el tempo de la melodía están contenidos en el archivo de audio.

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 16 Clic en la imagen para reproducir	
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad aceptada porque la melodía de la notación musical es equivalente a la del archivo MP3, y todos los elementos indicados en la notación musical, es decir, los compases, la clave, las notas musicales y los silencios cuya forma indica el valor relativo —toda esta notación determina el tono y la duración de los sonidos—, así como el instrumento, es decir, el piano, y el tempo de la melodía, están contenidos en el archivo de audio.

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA SONORA 17 Clic en la imagen para reproducir	
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la segunda solicitud no incluye todos los elementos contenidos en el archivo de audio, a saber, el instrumento. Por tanto, el objeto de ambas

⁽¹¹⁾ Véase la Parte A - Sección 1.1 – Marcas sonoras – Elementos para que una marca sonora representada gráficamente sea clara y precisa.

solicitudes no es idéntico.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 18 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la melodía de la segunda solicitud contiene el sonido de un perro ladrando, que no se incluye en la primera solicitud. Por tanto, el objeto de ambas solicitudes no es idéntico.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 19 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la melodía de la segunda solicitud contiene una voz que dice «Gerivan», que no se incluye en la primera solicitud. Por tanto, el objeto de ambas solicitudes no es idéntico.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 20 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque no todos los elementos contenidos en el archivo de audio están indicados en la notación musical, en concreto el instrumento con el que se interpreta la melodía, en este caso un piano, y la primera solicitud es solo una representación parcial de la segunda solicitud que contiene notas adicionales. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 21 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora

Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque no todos los elementos contenidos en el archivo de audio están indicados en la notación musical, a saber, el instrumento con el que se interpreta la melodía, en este caso una viola pizzicato. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA SONORA 22 Clic en la imagen para reproducir
Marca sonora	Marca sonora
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque no todos los elementos contenidos en el archivo de audio están indicados en la notación musical, a saber, el tempo o el ritmo de la melodía. Por lo tanto, el objeto de ambas solicitudes es diferente.</p>	

3.3.2 Marcas de movimiento

Las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes se representa en una secuencia de imágenes fijas (por ejemplo, JPEG) y la otra en un archivo de vídeo (por ejemplo, MP4) solo se aceptarán si todos los elementos del archivo de vídeo y su movimiento completo son claramente identificables en la secuencia de imágenes fijas. Si la segunda solicitud se representa en una secuencia de imágenes fijas, puede requerirse una descripción para garantizar que el objeto sea idéntico (por ejemplo, duración, velocidad, repeticiones).

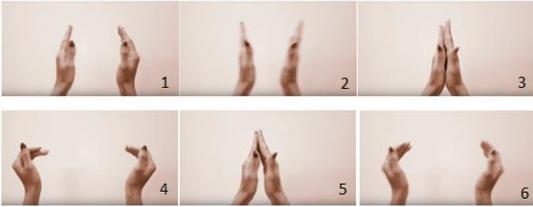
Si falta alguno de estos elementos y no se puede identificar claramente el movimiento completo, las marcas no son idénticas y se rechazará la reivindicación de prioridad.

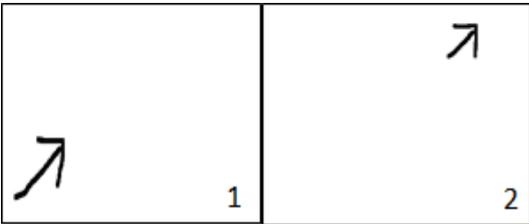
Ejemplos

Primera solicitud	Segunda solicitud
 MARCA DE MOVIMIENTO 12 Clic en la imagen para reproducir	
	<p>Descripción: este movimiento consiste en el contenido de las imágenes fijas que aparecen a intervalos de medio segundo.</p>
Marca de movimiento	Marca de movimiento
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad aceptada porque el movimiento completo de la marca de movimiento contenido en el archivo de vídeo de la primera solicitud se identifica claramente en la secuencia de imágenes fijas de la segunda solicitud, que muestra exactamente las mismas seis imágenes que aparecen en el archivo de vídeo.</p>	

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 MARCA DE MOVIMIENTO 13 Clic en la imagen para reproducir

Descripción: este movimiento consiste en el contenido de las imágenes fijas que aparecen a intervalos de medio segundo.	
Marca de movimiento	Marca de movimiento
Fundamento: reivindicación de prioridad aceptada porque el movimiento completo de la primera solicitud, que consta de una secuencia de seis imágenes fijas, es claramente identificable en el archivo de vídeo.	

Primera solicitud	Segunda solicitud
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 14 Clic en la imagen para reproducir</p>	
Marca de movimiento	Marca de movimiento
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la segunda solicitud no representa el movimiento completo de las manos aplaudiendo, es decir, las dieciocho repeticiones de los aplausos, la velocidad de los aplausos y la duración del archivo de vídeo no se incluyen en la segunda solicitud; además, no existe una descripción que explique el movimiento completo.	

Primera solicitud	Segunda solicitud
	 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 15 Clic en la imagen para reproducir</p>
Marca de movimiento	Marca de movimiento
Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque la primera solicitud solo muestra la flecha en dos posiciones y el movimiento de la flecha que puede verse en el archivo de vídeo de la segunda solicitud no se muestra en su totalidad en la secuencia de imágenes fijas de la primera solicitud.	

3.3.3 Marcas holograma

Las reivindicaciones de prioridad en las que una de las solicitudes sea un holograma representado en una serie de imágenes gráficas o fotográficas (archivos de imagen, por ejemplo, JPEG), y la otra esté representada en un archivo de vídeo (por ejemplo, MP4) solo se aceptarán si todos los elementos del archivo de vídeo y las diferentes fases del efecto holográfico están claramente identificados en la serie de imágenes gráficas o fotográficas.

Si alguno de esos elementos y las diferentes fases del efecto holográfico no pueden identificarse claramente, las marcas no son idénticas y la reivindicación de prioridad será rechazada.

Ejemplos

Primera solicitud	Segunda solicitud
-------------------	-------------------

 <p>MARCA HOLOGRAMA 5 Clic en la imagen para reproducir</p>	
<p>Marca holograma</p>	<p>Marca holograma</p>
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad aceptada porque todos los elementos y las diferentes fases del efecto holográfico, en particular la profundidad de la estructura y el elemento verbal emergente contenido en el archivo de vídeo, están claramente identificados en la serie de imágenes fotográficas de la segunda solicitud.</p>	

<p>Primera solicitud</p>	<p>Segunda solicitud</p>
 <p>MARCA HOLOGRAMA 6 Clic en la imagen para reproducir</p>	
<p>Marca holograma</p>	<p>Marca holograma</p>
<p>Fundamento: reivindicación de prioridad rechazada porque las diferentes fases del efecto holográfico contenidas en el archivo de vídeo, a saber, la profundidad de la estructura tridimensional y el elemento verbal emergente, no son identificables en la serie de imágenes fotográficas de la segunda solicitud.</p>	

B. EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN O DE NULIDAD ABSOLUTOS: PRINCIPIOS COMUNES

En esta parte de la práctica común, se proporciona un conjunto de principios y algunas recomendaciones con respecto al examen de los motivos de denegación absolutos o de nulidad que son específicos de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma y, en particular:

- la evaluación de la claridad y la precisión de los nuevos tipos de marcas: artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva;
- el grado requerido de carácter distintivo de los nuevos tipos de marcas: artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva;
- los nuevos tipos de marcas que puedan servir para designar los productos o servicios, o sus características – artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva;
- los signos constituidos exclusivamente por sonidos, movimiento y una combinación de imagen y sonido impuestos por la naturaleza misma de los productos, que puedan ser necesarios para obtener un resultado técnico, o que puedan dar un valor sustancial a los productos: artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva.

1 Observaciones generales

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva Directiva fue la eliminación del requisito de la representación gráfica de la definición de «marca» del artículo 3 de la Directiva.

Esta eliminación abrió la puerta a la posibilidad de aceptar marcas representadas en nuevos formatos de archivo no previstos anteriormente por los sistemas nacionales o regionales. Esto también hizo que la representación de determinados tipos de marcas ya aceptables fuera más rápida y precisa. En consecuencia, las OPI de los Estados miembros acordaron la aceptación del enfoque de formato único para los nuevos tipos de marcas, sin impedir la aceptación de formatos diferentes. Todos ellos se indican en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas* ⁽¹²⁾.

No obstante, a pesar de la posibilidad de representar estos nuevos tipos de marcas en diferentes formatos, el resultado de la evaluación de los motivos de denegación absolutos debe ser el mismo.

2 Examen de claridad y precisión de los nuevos tipos de marcas – artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva

Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva «será denegado el registro, o en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos que no puedan constituir una marca».

Este artículo refleja la obligación de los Estados miembros de rechazar los signos que no cumplan los requisitos del artículo 3 de la Directiva. En este sentido, para poder constituir una marca, la solicitud debe cumplir tres condiciones:

- debe ser un signo;
- debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras;
- debe ser apropiado para ser representado en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección.

Este artículo refleja la obligación de las OPI de los Estados miembros de rechazar los signos cuando su representación no sea clara y precisa. En este sentido, la representación de un nuevo tipo de marca debe evaluarse para determinar si permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección y que, por tanto, pueda constituir una marca.

Esto significa que la marca se considerará clara y precisa siempre que se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y siempre que el signo también pueda representarse de forma autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, independientemente de que tenga o no un concepto. Este planteamiento se ajusta al principio según el cual no es necesario que una marca denominativa o figurativa tenga un significado o contenga imágenes identificables, siempre que sea capaz de cumplir la función de marca y, por tanto, de servir como indicación del origen.

Además, al examinar una solicitud de marca deben tenerse en cuenta las consecuencias jurídicas de rechazar una marca con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva. El artículo 4, apartado 4, de la Directiva dispone que «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo». En consecuencia, si la solicitud se deniega de conformidad con lo dispuesto en la letra a), no habrá examen basado en los demás motivos de denegación absolutos, y no será posible subsanar los elementos que han motivado la denegación apelando al carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca.

⁽¹²⁾ 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 - véanse los cuadros 2 y 6.

Se facilitan los siguientes ejemplos de marcas sonoras, de movimiento y multimedia para evaluar la claridad y la precisión con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva. Las mismas consideraciones se aplican a las marcas holograma. Estos ejemplos no deben considerarse necesariamente distintivos con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva.

a) Marcas sonoras

Marcas sonoras claras y precisas	
Marcas sonoras	Fundamento
 MARCA SONORA 23 Clic en la imagen para reproducir	<i>Aunque el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</i>
 MARCA SONORA 24 Clic en la imagen para reproducir	<i>A pesar de que se perciben muchos sonidos diferentes juntos en el archivo, la representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</i>

b) Marcas de movimiento

Marcas de movimiento claras y precisas	
Marcas de movimiento	Fundamento
 MARCA DE MOVIMIENTO 16 Clic en la imagen para reproducir	<i>A pesar de tratarse de una imagen borrosa, la representación de esta marca de movimiento permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 17 Clic en la imagen para reproducir	<i>La representación de esta marca de movimiento, a pesar de contener imágenes no identificables, permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</i>

c) Marcas multimedia

Marca multimedia clara y precisa	
Marca multimedia	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 10 Clic en la imagen para reproducir	<i>A pesar de tratarse de una imagen borrosa y de que el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de esta marca multimedia permite a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección.</i>

3 Carácter distintivo exigido a los nuevos tipos de marcas - artículo 4, apartado 1, letra b) de la Directiva

3.1 Aspectos generales

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b) de la Directiva, a las marcas que carezcan de carácter distintivo les será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse su nulidad.

Teniendo en cuenta el contenido del artículo, la aceptabilidad de cualquier tipo de marca dependerá de que se considere o no distintiva *per se*. En este sentido, cabe destacar que los criterios generales para apreciar el carácter distintivo de los tipos tradicionales de marcas también deben aplicarse al evaluar el grado exigido de carácter distintivo a los nuevos tipos de marcas.

Según jurisprudencia reiterada, carácter distintivo significa que un signo debe poder cumplir la función esencial de una marca. Por tanto, el signo debe servir para identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro, al permitir al consumidor distinguir dicho producto o servicio de los de otras empresas ⁽¹³⁾. Tal carácter distintivo debe apreciarse, en primer lugar, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, en segundo lugar, en relación con la percepción de estos por parte del público relevante ⁽¹⁴⁾.

Sin embargo, aunque los criterios para apreciar el carácter distintivo son los mismos para las distintas categorías de marcas, puede resultar evidente, al aplicar tales criterios, que la percepción del público relevante no es necesariamente la misma en relación con cada una de tales categorías. Además, también es jurisprudencia reiterada que el modo en que el público relevante percibe una marca se ve influido por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate.

Cabe señalar que los nuevos tipos de marcas pueden no estar necesariamente colocados o ser necesariamente utilizados con los productos o servicios de la manera en que lo haría una marca tradicional. El consumidor podría encontrar nuevos tipos de marcas, por ejemplo, en el contexto de actividades promocionales. Tal uso no reduce necesariamente el potencial distintivo de la marca.

Aunque cada uno de los motivos de denegación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva es independiente y debe examinarse por separado, existe un claro solapamiento entre los motivos de denegación establecidos en el artículo 4, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva. En particular, de la jurisprudencia se desprende claramente que una marca que se considera descriptiva de las características de productos o servicios a efectos del artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva carece necesariamente, por tanto, de todo carácter distintivo en relación con los mismos productos o servicios a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva. Una marca, no obstante, puede carecer de carácter distintivo por razones diferentes de su posible carácter descriptivo. Por lo tanto, una marca descriptiva carece necesariamente de todo carácter distintivo, pero una marca puede carecer de dicho carácter por otros motivos ⁽¹⁵⁾.

3.2 Marcas sonoras

Como ya se ha indicado en la parte de formalidades de este documento, Parte A, Sección 1.1 – Marcas sonoras, cualquier signo representado en un archivo de audio y que contiene uno o más sonidos, con independencia del tipo de sonido contenido en el mismo, puede constituir una marca sonora.

3.2.1 Percepción del consumidor: marcas sonoras

La percepción del público del carácter distintivo de las marcas sonoras estará estrechamente vinculada a

⁽¹³⁾ Véase 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 y 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26.

⁽¹⁴⁾ Véanse 08/04/2003, C-53/01, C 54/01 y C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34 y los casos acumulados 29/04/2004, C-468/01 P a C-472/01- P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 33.

⁽¹⁵⁾ Véase 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 39; 08/07/2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions EU:T:200:227, § 24.

la relación de la marca con los productos y servicios solicitados. Es más probable que el consumidor vea la marca como una indicación del origen comercial si no puede establecerse ningún vínculo entre la marca y los productos y servicios. Los consumidores están acostumbrados a percibir los tipos convencionales de marcas, como las marcas denominativas y figurativas, como indicaciones del origen comercial. Sin embargo, dado que los sonidos se utilizan cada vez más en el comercio como parte de una estrategia de marca, también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial.

En aras del análisis de la percepción de los consumidores, las marcas sonoras pueden agruparse, al menos, de las tres formas siguientes:

- sonidos producidos por los productos o servicios o relacionados con los mismos;
- notas, combinación de notas, tonos o melodías;
- sonidos que son el equivalente audible de elementos verbales.

También, hay sonidos que no se incluyen en los grupos anteriores y no tienen relación con los productos o servicios.

El primer grupo (sonidos producidos por los productos o servicios o relacionados con estos) a menudo se corresponderá con la naturaleza o la función de dichos productos, o estará estrechamente asociado a los servicios. De ser así, el público normalmente no percibirá el sonido como una indicación del origen comercial, sino, por ejemplo, como un mero elemento funcional.

Es poco probable que el segundo grupo (notas, combinación de notas, canciones o melodías) tenga un vínculo con los productos o servicios. El público suele percibirlos de la misma forma que una secuencia de notas o una sintonía comercial, que puede o no tener carácter distintivo en función de sus atributos específicos.

La percepción del consumidor con respecto al tercer grupo (marcas sonoras compuestas por elementos verbales) puede cambiar, dependiendo del significado del propio elemento verbal, el lenguaje o la forma en que se pronuncie. Si la marca sonora consiste en la pronunciación común de una palabra, la evaluación será generalmente la misma que la de una marca denominativa que contenga el mismo elemento verbal.

Respecto de aquellos sonidos no relacionados con los productos o servicios y no incluidos en los grupos anteriores, el consumidor solo los percibirá como indicativos del origen comercial si tienen cierta fuerza ⁽¹⁶⁾, de manera que considere que posee una facultad identificativa en el sentido de que será identificable como marca.

El modo en que un consumidor percibirá una marca compuesta por una combinación de los distintos grupos dependerá de la propia marca, siempre que esta sea identificable como marca y que no pueda establecerse ningún vínculo entre el sonido y los productos y servicios.

3.2.2 Marcas sonoras con carácter distintivo intrínseco

Cuando el sonido percibido en una marca sonora consista en una nota, una combinación de notas o una melodía, se considerará que tiene carácter distintivo intrínseco si puede ser percibido por el público relevante como una indicación del origen comercial.

Melodía con carácter distintivo intrínseco		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
	<i>Clase 41: Suministro de películas con fines de entretenimiento</i>	<i>La secuencia de notas tiene una longitud y una complejidad que le</i>

⁽¹⁶⁾ Véase 13/09/2016, T 408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM (marca sonora), EU:T:2016:468, § 45.

<p>MARCA SONORA 25 Clic en la imagen para reproducir</p>		<p><i>confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como una indicación del origen comercial. Por tanto, la melodía se considera distintiva para los servicios para los que se solicita la marca.</i></p>
<p> MARCA SONORA 26 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 41: Suministro de películas con fines de entretenimiento</i></p>	<p><i>La secuencia silbada de notas tiene una longitud y una complejidad que le confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como una indicación del origen comercial. Por tanto, la melodía se considera distintiva para los servicios para los que se solicita la marca.</i></p>
<p> MARCA SONORA 27 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 9: Ordenadores</i></p>	<p><i>La secuencia de acordes tiene una longitud y una complejidad que le confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como indicación del origen comercial. Por tanto, la melodía se considera distintiva para los productos para los que se solicita la marca.</i></p>
<p> MARCA SONORA 28 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La melodía contiene una serie de acordes que le confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como una indicación del origen comercial. Por tanto, la melodía se considera distintiva para los productos para los que se solicita la marca.</i></p>

Quando el sonido percibido en una marca sonora consista en un elemento verbal, que se considere distintivo en sí mismo, y se pronuncie de forma clara, aunque se pronuncie con voz neutra o robótica, la marca sonora se considerará distintiva.

Con carácter distintivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
<p> MARCA SONORA 29 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 12: Coches</i></p>	<p><i>El elemento verbal distintivo percibido en la marca sonora «Gerivan» se pronuncia de manera clara y comprensible, por lo que la marca sonora se considera distintiva.</i></p>
<p> MARCA SONORA 30 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 12: Coches</i></p>	<p><i>El elemento verbal distintivo percibido en la marca sonora «Gerivan» se pronuncia de manera clara y comprensible, por lo que la marca sonora se considera distintiva.</i></p>

Además, si el elemento de voz percibido en una marca sonora es ininteligible o inidentificable como una palabra, se considerará distintiva, siempre que el consumidor pueda reconocer el sonido como una indicación del origen comercial.

Con carácter distintivo		
Marca sonora	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 31 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>Este sonido se percibirá como un sonido inventado sin significado, susceptible de ser recordado y, por tanto, susceptible de ser reconocido como una indicación del origen comercial.</i>

Cuando el sonido percibido en una marca sonora contenga un sonido disociado de los productos o servicios solicitados, se considerará, en principio, distintiva siempre que pueda ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial.

Con carácter distintivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 32 Clic en la imagen para reproducir	Clase 11: Inodoros	<i>El sonido percibido en la marca no guarda relación alguna con los productos solicitados y tiene la fuerza suficiente para ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por tanto, se considera distintiva.</i>
 MARCA SONORA 33 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales	<i>El sonido percibido en la marca no guarda relación alguna con los productos solicitados y tiene la fuerza suficiente para ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por tanto, se considera distintiva.</i>

3.2.3 Marcas sonoras no distintivas

En principio, cuando la marca sonora consista en un sonido producido por los productos o servicios o asociado a estos, o a otras características pertinentes de los mismos, será percibida por el consumidor como un mero atributo funcional, por lo que dicha marca sonora será considerada como no distintiva.

Sin carácter distintivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 34 Clic en la imagen para reproducir	Clase 33: Vino	<i>El consumidor no percibirá este sonido como una marca, sino como un sonido relacionado con los productos. Por tanto, se considera carente de carácter distintivo.</i>

 <p>MARCA SONORA 35 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p>Clase 9: Timbres</p>	<p><i>El sonido percibido en la marca puede relacionarse fácilmente con los productos para los que se solicita. Por tanto, la marca se consideraría carente de carácter distintivo.</i></p>
---	-------------------------	---

Quando la marca sonora consista en notas, una combinación de notas, tonos o melodías, se considerará no distintiva cuando el sonido carezca de fuerza y el consumidor no lo reconozca como una indicación del origen comercial, aun cuando no pueda establecerse ningún vínculo con los productos o servicios.

Sin carácter distintivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 <p>MARCA SONORA 36 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p>Clase 12: Coches</p>	<p><i>Este sonido consistente en una nota carece de fuerza y el consumidor no lo reconocería como una indicación del origen comercial. Por consiguiente, la marca sonora se considera carente de carácter distintivo.</i></p>

Quando una marca sonora consista en elementos verbales descriptivos/genéricos/no distintivos pronunciados de forma clara y sin elementos sonoros llamativos o inusuales, la marca sonora se considerará no distintiva.

Sin carácter distintivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 <p>MARCA SONORA 37 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p>Clase 3: Jabón en polvo</p>	<p><i>El elemento verbal descriptivo/carente de carácter distintivo que se percibe en la marca sonora, «Premium», se pronuncia de forma clara y sin elementos sonoros llamativos o inusuales. Por consiguiente, la marca sonora se considera carente de carácter distintivo.</i></p>
 <p>MARCA SONORA 38 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p>Clase 3: Jabón en polvo</p>	<p><i>El elemento verbal descriptivo/carente de carácter distintivo que se percibe en la marca sonora, «Premium Quality», se pronuncia de forma clara y sin elementos sonoros llamativos o inusuales. Por consiguiente, la marca sonora se considera carente de carácter distintivo.</i></p>

No obstante, a tenor de la definición de marca sonora, dentro de la marca pueden incluirse y percibirse otros elementos sonoros, como la letra, una melodía específica, la entonación o una forma concreta de cantar. A este respecto, en principio, cuando el elemento verbal descriptivo/genérico/no distintivo percibido en una marca sonora se acompaña de otros elementos sonoros, que también se consideran por sí mismos no distintivo, lo más probable es que la marca sonora en su conjunto se considere también no distintiva.

Sin carácter distintivo		
Marca sonora	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 39 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 3: Jabón en polvo</i>	<i>Los elementos verbales percibidos en la marca sonora, «Premium quality», se consideran descriptivos/carentes de carácter distintivo. La adición de una voz cantante no basta para dotar a la marca en su conjunto de carácter distintivo.</i>
 MARCA SONORA 40 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 3: Jabón en polvo</i>	<i>La adición de una forma de entonación especial de los elementos verbales percibidos en el sonido, «Premium quality», que se consideran por sí mismos descriptivos/carentes de carácter distintivo, no basta para dotar a la marca en su conjunto de carácter distintivo.</i>
 MARCA SONORA 41 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 3: Jabón en polvo</i>	<i>La adición de una voz cantante y una sintonía especial a los elementos verbales percibidos en el sonido, «Premium quality», que se consideran por sí mismos descriptivos/carentes de carácter distintivo, no bastan para dotar a la marca en su conjunto de carácter distintivo.</i>

No se puede descartar que una disposición particular de diferentes elementos sonoros, que resulte inusual y pueda ser fácilmente reconocida como una indicación del origen comercial por el consumidor, podría ser suficiente para dotar a una marca sonora en su conjunto de carácter distintivo. Cabe señalar que el solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre los elementos verbales descriptivos/carentes de carácter distintivo, y que el alcance de la protección se limitará a la impresión general de la marca sonora.

Con carácter distintivo		
Marca sonora	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 42 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 31: Bananas frescas</i>	<i>El elemento verbal, que en principio puede considerarse descriptivo/carente de carácter distintivo en sí mismo, no se considera claramente comprensible y la combinación con la melodía y la forma en que se canta la palabra es suficiente para ser reconocido como una indicación del origen comercial y para dotar a la marca sonora en su conjunto de carácter distintivo.</i>

3.3 Marcas de movimiento

Como ya se ha mencionado en la parte de este documento dedicada a las formalidades (parte A, sección 1.2 - Marcas de movimiento), la definición de las marcas de movimiento no se limita a las que solo representan movimiento. Por consiguiente, es posible calificar como marca de movimiento a un signo que muestre un cambio de posición de los elementos, un cambio de color o un cambio de los elementos que contiene.

3.3.1 Percepción del consumidor - marcas de movimiento

La percepción del público del carácter distintivo de las marcas de movimiento estará estrechamente vinculada al grado de relación de la marca con los productos y servicios. Es más probable que el consumidor vea la marca como una indicación del origen comercial si no se puede establecer un vínculo entre ella y los productos y servicios. Los consumidores están acostumbrados a percibir los tipos convencionales de marcas, como las marcas denominativas y figurativas, como indicaciones del origen comercial. Sin embargo, el número de signos que contienen movimientos e imágenes en movimiento que forman parte de las estrategias de las marcas aumenta, por lo que también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial.

A la hora de analizar la percepción del consumidor, las marcas de movimiento se pueden agrupar al menos de las maneras que siguen:

- movimientos que se pueden percibir como elementos intrínsecamente funcionales de los propios productos o servicios, o que se utilizan para controlar dichos productos;
- movimientos que contienen elementos verbales y/o figurativos.

Por lo general, el público no considerará las marcas de movimiento que se perciben como elementos intrínsecamente funcionales de los propios productos o servicios, o que se utilicen para controlar esos productos, como una indicación del origen comercial, sino simplemente como atributos funcionales.

Los movimientos no asociados a productos o servicios pueden percibirse como indicaciones del origen comercial si no son funciones de los propios productos o servicios ni están relacionados con ellos, siempre y cuando creen cierta impresión que genere en el consumidor alguna forma de atención identificable como marca.

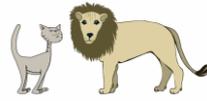
La percepción del público de las marcas de movimiento que contienen elementos verbales o figurativos dependerá de la adición de movimiento y de si, debido a su tamaño y a su posición, el elemento verbal o figurativo es claramente reconocible en el signo. Si ningún elemento del signo distrae la atención del consumidor de la palabra o del elemento figurativo, en general la percepción será la misma que la de una marca denominativa o figurativa con el mismo elemento. Si se puede establecer un vínculo entre la marca y los productos y servicios, dichas marcas no se percibirán como indicaciones del origen comercial.

La forma en que un consumidor perciba una marca formada por una combinación de diferentes grupos dependerá de la propia marca y de cualquier vínculo entre esta y los productos y servicios.

3.3.2 Marcas de movimiento intrínsecamente distintivas

Al evaluar el carácter distintivo de este tipo de marcas, generalmente se considerará que son distintivas si contienen un elemento verbal o figurativo distintivo que se mueva o cambie de posición, color o elementos, aunque el movimiento o cambio de posición no sea en sí mismo distintivo.

Con carácter distintivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento

<p style="text-align: center;">GERIVAN</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 18 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p style="text-align: center;">Clase 9: Ordenadores</p>	<p>Considerando que la marca de movimiento contiene el elemento verbal «Gerivan», que se considera distintivo en sí mismo, y aunque el movimiento se considera no distintivo en sí mismo, la marca de movimiento es distintiva.</p>
<p style="text-align: center;">GE</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 19 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p style="text-align: center;">Clase 9: Ordenadores</p>	<p>Considerando que la marca de movimiento contiene el elemento verbal «Gerivan», que se considera distintivo en sí mismo, y aunque el movimiento se considera no distintivo en sí mismo, la marca de movimiento es distintiva.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 20 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p style="text-align: center;">Clase 9: Ordenadores</p>	<p>El elemento figurativo de la marca de movimiento se considera distintivo en sí mismo. En combinación con el cambio de colores, el consumidor lo percibirá como una indicación del origen comercial de los productos solicitados.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 21 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p style="text-align: center;">Clase 41: Suministro de películas con fines de entretenimiento</p>	<p>El elemento figurativo que se mueve en la marca de movimiento se considera distintivo en sí mismo y el consumidor lo percibirá como una indicación del origen comercial de los servicios solicitados.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 22 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p style="text-align: center;">Clase 41: Suministro de películas con fines de entretenimiento</p>	<p>Los diferentes elementos que componen la marca de movimiento se consideran distintivos en sí mismos y el consumidor los percibirá como una indicación del origen comercial de los servicios solicitados.</p>

Cuando la marca de movimiento muestre un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable, en el sentido de que no atribuya un significado a los productos o servicios o de que no cree un vínculo con ellos, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

Con carácter distintivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
<p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">Clase 3: Jabón en polvo</p>	<p>Esta marca de movimiento contiene una imagen abstracta en movimiento que el consumidor puede reconocer como una indicación del origen comercial,</p>

<p>MARCA DE MOVIMIENTO 23 Clic en la imagen para reproducir</p>		<p><i>por lo que puede funcionar como marca.</i></p>
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 24 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 36: Servicios financieros</i></p>	<p><i>Esta marca de movimiento contiene una imagen abstracta que cambia de forma y color y que el consumidor puede reconocer como una indicación del origen comercial, por lo que puede funcionar como marca.</i></p>

3.3.3 Marcas de movimiento no distintivas

En principio, cuando la marca de movimiento consista en un movimiento producido o relacionado con los productos o servicios o con otras características relevantes de los mismos, el consumidor la percibirá como un mero elemento funcional de o para los productos o servicios. Por lo tanto, la marca de movimiento se considerará no distintiva.

Sin carácter distintivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 25 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 7: Sierras eléctricas</i></p>	<p><i>El consumidor no percibirá este movimiento como una marca, sino únicamente como un movimiento producido por los productos. Por lo tanto, se considera que carece de carácter distintivo.</i></p>

Cuando la marca de movimiento consista en un elemento verbal o figurativo no distintivo/descriptivo/genérico que se mueva o cambie de posición, color o elementos, se considerará no distintivo salvo que el propio movimiento sea suficiente para distraer la atención del mensaje transmitido por el elemento verbal o figurativo no distintivo/descriptivo. En estas situaciones, deben tomarse en consideración los principios comunes de la PC3⁽¹⁷⁾, teniendo en cuenta que no serán aplicables ni al movimiento ni al cambio de posición, color o elementos.

Sin embargo, como en el ejemplo que figura a continuación marcado como distintivo, no se puede excluir que un movimiento particular que en sí mismo sea inusual y llamativo o cree un impacto visual inusual y llamativo pueda ser suficiente para hacer que una marca de movimiento sea distintiva en su impresión general. Además, cabe señalar que el solicitante no obtendrá derechos exclusivos para los elementos verbales no distintivos/descriptivos y que el ámbito de la protección se limitará a la impresión general de la marca de movimiento.

Sin carácter distintivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
<p style="color: blue;">PREMIUM</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 26 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>Considerando que el movimiento del elemento verbal no distintivo/descriptivo «Premium» no es inusual ni llamativo, el signo no es susceptible de ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la marca</i></p>

⁽¹⁷⁾ <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/0c19a5ce-6567-4208-92e6-2786a729f83a>

		<i>de movimiento se considera no distintiva.</i>
<p>ORGANIC</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 27 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La adición de un movimiento no es suficiente para distraer la atención del significado que transmite el elemento verbal no distintivo/descriptivo «Organic», por lo que la marca de movimiento se considera no distintiva.</i></p>
<p>PREMIUM</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 28 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>Considerando que el movimiento del elemento verbal no distintivo/descriptivo «Premium» no es inusual ni llamativo, el signo no es susceptible de ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la marca de movimiento se considera no distintiva.</i></p>
<p>PREMIUM</p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 29 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La adición de un movimiento no es suficiente para distraer la atención del significado que transmite el elemento verbal no distintivo/descriptivo «Premium», por lo que la marca de movimiento se considera no distintiva.</i></p>

Con carácter distintivo		
Marca de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
<p></p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 30 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La adición de un movimiento particular al elemento verbal no distintivo/descriptivo «Eco» crea un impacto visual inusual y llamativo que resulta suficiente para hacer que la marca sea distintiva en su conjunto.</i></p>

Además, el consumidor no percibirá las marcas de movimiento como indicadores del origen comercial si no crean una impresión duradera en él. Así pues, en estos casos se considerarán no distintivas.

Sin carácter distintivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
<p></p> <p>MARCA DE MOVIMIENTO 31 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 39: Servicios de viajes</i></p>	<p><i>Este movimiento contiene demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>

 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 32 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 9: Hardware</i></p>	<p><i>Este movimiento contiene demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>
 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 33 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La banalidad del elemento de este movimiento combinada con la brevedad de la imagen que aparece en el archivo de vídeo no crea una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>

3.4 Marcas multimedia

Como ya se ha mencionado en la parte de este documento dedicada a las formalidades (Parte A, sección 1.3 - Marcas multimedia), una marca multimedia es la que está formada por una combinación de imágenes y sonidos o que incluye dicha combinación. Cualquier principio aplicable a las marcas sonoras y de movimiento también será aplicable a este tipo de marca.

3.4.1 Percepción del consumidor - marcas multimedia

La percepción del público del carácter distintivo de las marcas multimedia estará estrechamente vinculada al grado de relación de la marca con los productos y servicios. Es más probable que el consumidor vea la marca como una indicación del origen comercial si no se puede establecer un vínculo entre ella y los productos y servicios. Los consumidores están acostumbrados a percibir los tipos convencionales de marcas, como las marcas denominativas y figurativas, como indicaciones del origen comercial. Sin embargo, el número de signos que combinan imágenes y sonidos que forman parte de las estrategias de marca aumenta, por lo que también es más probable que los consumidores los perciban como indicaciones del origen comercial.

Las marcas multimedia están compuestas por elementos de sonido e imagen que pueden ser de naturaleza verbal o figurativa, con o sin movimiento. Es más probable que el consumidor perciba la marca como una indicación del origen comercial si ninguno de estos elementos tiene un vínculo con los productos o servicios solicitados.

Si la marca multimedia contiene un elemento verbal, figurativo o sonoro y el consumidor puede establecer un vínculo entre esos elementos y los productos y servicios solicitados, por lo general la percepción será la misma que la que suscita una marca sonora o una marca de movimiento con los mismos elementos. La percepción de los elementos de sonido e imagen de una marca multimedia puede variar en función de sus componentes individuales (verbales, figurativos y sonoros). La forma en que el consumidor percibirá la marca dependerá de la combinación global de los componentes y de cualquier vínculo entre estos y los productos y servicios.

3.4.2 Marcas multimedia intrínsecamente distintivas

En general, cuando al menos uno de los elementos de una marca multimedia, ya sea el sonido o la imagen, se considere distintivo en sí mismo, la marca en su conjunto se considerará distintiva. Asimismo, cabe señalar que cuando la marca multimedia esté compuesta por elementos distintivos y no distintivos/descriptivos/genéricos, el ámbito de la protección de la marca se limitará a la impresión general

de la marca multimedia y no se concederán derechos exclusivos a los elementos no distintivos/descriptivos en sí mismos.

Con carácter distintivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 11 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>Tanto la imagen como el sonido se consideran distintivos en sí mismos y por lo tanto la marca multimedia es distintiva.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 12 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos para animales	<i>La combinación del cambio de colores del estilizado gato con el elemento verbal distintivo «Gerivan» hace que la marca sea distintiva.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 13 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas	<i>Aunque la imagen se considera no distintiva/descriptiva en relación con los productos solicitados, la combinación con un elemento verbal distintivo que se percibe en la marca multimedia hace que la marca sea distintiva.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 14 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>Aunque el sonido que se percibe en la marca multimedia «Premium» se considerará no distintivo/descriptivo per se en relación con los productos solicitados, su combinación con un elemento distintivo consistente en las letras que forman «Gerivan» en la pantalla hace que la marca sea distintiva en su conjunto.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 15 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>Aunque la melodía que se percibe en la marca multimedia se considerará no distintiva en relación con los productos solicitados, su combinación con una imagen distintiva hace que la marca sea distintiva en su conjunto.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 16 Clic en la imagen para reproducir	Clase 29: Sardinias	<i>Aunque la imagen se considera no distintiva/descriptiva en relación con los productos solicitados, la combinación con un elemento verbal distintivo hace que la marca sea distintiva en su conjunto.</i>

Cuando la marca multimedia muestre un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable, en el sentido de que no transmita un significado, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

Con carácter distintivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 17 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>El consumidor puede reconocer la combinación de una melodía con una imagen abstracta que cambia de forma y color como una indicación del origen comercial.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 18 Clic en la imagen para reproducir	Clase 12: Coches	<i>La combinación de una imagen abstracta que cambia de forma y posición y un sonido que contiene un elemento verbal inventado hace que la marca pueda ser reconocida por el consumidor como una indicación del origen comercial.</i>

3.4.3 Marcas multimedia no distintivas

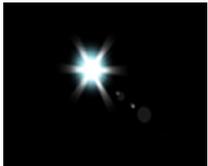
De la misma manera, siguiendo los principios aplicables a las marcas sonoras y de movimiento, en general una marca multimedia que combine imágenes no distintivas/descriptivas/genéricas con sonidos y movimientos no distintivos se considerará no distintiva.

Además, al evaluar el carácter distintivo de las marcas multimedia, es decir, cuando la marca contenga un término no distintivo que incluya rasgos figurativos, se deberán tener en cuenta los principios comunes de la PC3. Cabe señalar que el solicitante no obtendrá derechos exclusivos para los elementos verbales no distintivos/descriptivos y que el ámbito de la protección se limitará a la impresión general de la marca multimedia.

Sin carácter distintivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 19 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas	<i>La marca multimedia se considera no distintiva/descriptiva, pues combina una imagen en movimiento no distintiva con un sonido no distintivo que también sirve para describir la calidad de los productos.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 20 Clic en la imagen para reproducir	Clase 29: Sardinias	<i>La marca multimedia se considera no distintiva/descriptiva, pues combina una imagen no distintiva con un sonido no distintivo que también sirve para describir la propia imagen.</i>

Además, el consumidor no percibirá las marcas multimedia como indicadores del origen comercial si no crean una impresión duradera en él. Así pues, en estos casos se considerarán no distintivas.

Sin carácter distintivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento

 <p>MARCA MULTIMEDIA 21 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 39: Servicios de viajes</i></p>	<p><i>Las características visuales y el sonido de esta marca multimedia contienen demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>
 <p>MARCA MULTIMEDIA 22 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 9: Hardware</i></p>	<p><i>Las características visuales y el sonido de esta marca multimedia contienen demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>
 <p>MARCA MULTIMEDIA 23 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La banalidad del elemento de este movimiento combinada con la brevedad de la imagen que aparece en el archivo de vídeo no crea una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</i></p>

No obstante, pese a contener imágenes o sonidos puramente no distintivos/descriptivos/genéricos, una marca multimedia puede ser aceptada en relación con los motivos absolutos si existen en ella otros elementos que contribuyan a hacerla distintiva en su conjunto.

A este respecto, una marca multimedia que contiene imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos no se puede basar únicamente en estos elementos vistos de forma aislada. Sería posible que tal combinación permitiera que la marca multimedia cumpliera su función esencial cuando se solicitara para determinados productos y servicios, y de esta manera la marca multimedia sería distintiva en su conjunto. Asimismo, cabe señalar que el solicitante no obtendrá derechos exclusivos para los elementos verbales no distintivos/descriptivos y que el ámbito de la protección de la marca se limitará a la impresión general de la marca multimedia.

Con carácter distintivo		
Marca multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 <p>MARCA MULTIMEDIA 24 Clic en la imagen para reproducir</p>	<p><i>Clase 31: Alimentos para animales</i></p>	<p><i>La inusual combinación de imagen y sonido da como resultado una impresión general que es suficientemente distintiva en su conjunto.</i></p>

3.5 Marcas holograma

Como ya se ha mencionado en la parte de este documento dedicada a las formalidades, parte A, Sección 1.4 - Marcas holograma, una marca holograma es la que está formada por elementos con características holográficas.

3.5.1 Percepción del consumidor - marcas holograma

La percepción del público del carácter distintivo de las marcas holograma estará inextricablemente ligada al grado de relación de la marca con los productos y servicios. Es más probable que el consumidor vea la marca como una indicación del origen comercial si no se puede establecer un vínculo entre ella y los productos y servicios. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que probablemente los consumidores están acostumbrados a percibir los tipos convencionales de marcas, como las marcas denominativas y figurativas, como indicaciones del origen comercial.

Por lo general, las marcas holograma formadas exclusivamente por elementos verbales y figurativos no se percibirán como indicaciones del origen comercial si se puede establecer un vínculo entre la marca y los productos y servicios. Además, la evaluación dependerá del efecto holográfico y de si, debido a su tamaño y a su posición, el elemento verbal o figurativo es claramente reconocible en el signo.

La forma en que el consumidor percibirá la marca dependerá de la combinación global de los componentes y de cualquier vínculo entre estos y los productos y servicios.

3.5.2 Marcas holograma intrínsecamente distintivas

Cuando la marca holograma consista en un elemento verbal o figurativo distintivo en sí mismo, aunque las características holográficas añadidas a esos elementos no sean distintivas, la marca holograma se considerará distintiva en su conjunto y el ámbito de la protección de la marca se limitará a la impresión general de la marca holograma.

Con carácter distintivo		
Marcas holograma	Productos y servicios	Fundamento
 <p>MARCA HOLOGRAMA 7 Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 12: Coches	<i>La combinación de los elementos verbales y figurativos distintivos en la marca holograma hace que esta sea distintiva en su conjunto.</i>
 <p>MARCA HOLOGRAMA 8 Clic en la imagen para reproducir</p>	Clase 12: Coches	<i>La combinación de los elementos verbales y figurativos distintivos en la marca holograma hace que esta sea distintiva en su conjunto.</i>

Cuando la marca holograma muestre un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable, en el sentido de que no transmita un significado o de que no cree un vínculo con los productos o servicios, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

3.5.3 Marcas holograma no distintivas

Cuando la marca holograma esté formada por un elemento verbal o figurativo no distintivo/descriptivo/genérico, se considerará no distintiva.

En general, la adición de un efecto holográfico a un elemento verbal o figurativo no distintivo no siempre será suficiente para conferir a la marca carácter distintivo, pues el consumidor la percibirá como un mero elemento banal o decorativo, independientemente de que se refiera a los productos o servicios solicitados.

Al evaluar el carácter distintivo de los elementos figurativos o verbales de una marca holograma se deben

tener en cuenta los principios comunes de la PC3. Sin embargo, esos principios no siempre serán aplicables al efecto holográfico en sí. Por consiguiente, para que una marca holograma se considere distintiva en su conjunto, el consumidor deberá reconocer como una indicación del origen comercial cualquier elemento no distintivo/descriptivo con características holográficas. Además, cabe señalar que el ámbito de la protección de la marca se limitará a la impresión general de la marca holograma.

Sin carácter distintivo		
Ejemplo de cómo se representaría un holograma ⁽¹⁸⁾	Productos y servicios	Fundamento
<p><i>Un holograma, representado en MP4, formado por el elemento verbal «Premium» con un tipo de letra simple, que cuando se mueve y se ve a través de la luz adecuada, parece más grande y con un tipo de letra diferente.</i></p>	<p><i>Clase 3: Jabón en polvo</i></p>	<p><i>La adición del efecto holográfico al elemento verbal no es suficiente para distraer la atención del significado transmitido por el elemento verbal. El consumidor percibirá el simple cambio de tamaño y tipo de letra como un mero elemento banal y decorativo. Por lo tanto, la marca holograma no es distintiva.</i></p>

4 Nuevos tipos de marcas que pueden servir para describir los productos o servicios, o sus características – Artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva

4.1 Aspectos generales

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva,

las marcas que se compongan exclusivamente de 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 características de los productos o servicios.

De la misma manera que los criterios generales para evaluar el carácter distintivo de una marca tradicional son aplicables a los nuevos tipos de marcas, al evaluar el carácter descriptivo de los elementos verbales o figurativos contenidos en un nuevo tipo de marca se deberán aplicar los principios establecidos para evaluar el carácter descriptivo de las marcas tradicionales o sus componentes.

Junto con la capacidad de una marca de desempeñar su función esencial, como ha sostenido el tribunal, el interés general que subyace al artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva es el de garantizar que los signos o indicaciones descriptivos, relativos a las características de los productos o servicios respecto de los cuales se solicita el registro, puedan ser utilizados libremente por todos los comerciantes que utilicen dichos productos y servicios. Esto impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa por haber sido registrados como marcas. A este respecto, una marca debe ofrecer la garantía de que todos los productos o servicios que la llevan se han originado bajo el control de una sola empresa que es responsable de su calidad ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Este cuadro y los siguientes de la página 42 son de carácter meramente ilustrativo y se presentan sin perjuicio de los requisitos de representación de las marcas holograma que figuran en la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*.

⁽¹⁹⁾ Véanse 18/06/2002, C 299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, § 30; 16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23; casos acumulados de 15/03/2012, C 90/11 y C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 31; 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 y C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73, y 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 54, casos acumulados de 04/05/1999, C 108/97 y C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia reiterada, toda marca que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva debe estar a libre disposición de todos y no es susceptible de registro ⁽²⁰⁾.

Por consiguiente, al evaluar el carácter descriptivo, la conexión o relación entre el signo y los productos y servicios solicitados desempeña un papel importante.

Además, al evaluar el carácter descriptivo se ha de tener en cuenta la percepción del público, tal como se establece en la parte B, sección 3, del presente documento para cada uno de los nuevos tipos de marca.

En las siguientes subsecciones se muestran diferentes ejemplos descriptivos y no descriptivos en relación con determinados productos o servicios. Cabe señalar que el hecho de que algunos de los ejemplos se consideren no descriptivos no significa que no se pudiera plantear una objeción basada en los demás motivos del artículo 4, apartado 1 de la Directiva.

4.2 Marcas sonoras

En general, si se puede establecer fácilmente un vínculo entre los sonidos percibidos en la marca y los productos y servicios solicitados o sus características, la marca sonora se considerará descriptiva.

Con carácter descriptivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 43 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Alimentos y piensos para animales	<i>El vínculo entre el sonido y los productos solicitados puede establecerse fácilmente y, por lo tanto, la marca sonora se considera descriptiva de los productos solicitados.</i>

Por regla general, a diferencia de lo anterior, cuando esté claro que no existe un vínculo entre el sonido percibido en la marca y los productos o servicios o sus características, la marca sonora no se considerará descriptiva.

No descriptivo		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 44 Clic en la imagen para reproducir	Clase 11: Inodoros	<i>Es evidente que el sonido del mugido de una vaca no se relaciona en modo alguno con los productos solicitados y, por lo tanto, el sonido no se considera descriptivo de una característica de los productos.</i>
 MARCA SONORA 45 Clic en la imagen para reproducir	Clase 25: Prendas de vestir	<i>Es evidente que no existe un vínculo con los productos solicitados y, por lo tanto, el sonido no se considera descriptivo de una característica de los productos.</i>

⁽²⁰⁾ Véase 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 y C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 74.

 MARCA SONORA 46 Clic en la imagen para reproducir	Clase 39: Servicios de transporte	<i>Es evidente que no existe un vínculo con los servicios solicitados y, por lo tanto, el sonido no se considera descriptivo de una característica de los servicios.</i>
--	-----------------------------------	--

4.3 Marcas de movimiento

En general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es especialmente así cuando los elementos en movimiento no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

Con carácter descriptivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA DE MOVIMIENTO 34 Clic en la imagen para reproducir	Clase 41: Servicios de DJ	<i>Considerando que los elementos de la marca de movimiento muestran una descripción realista de los servicios solicitados, se considera descriptiva del tipo de servicios.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 35 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas	<i>Considerando que los elementos de la marca en movimiento muestran una representación realista de los productos solicitados, se considera descriptiva de una característica de los productos.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 36 Clic en la imagen para reproducir	Clase 31: Bananas frescas	<i>El movimiento no confiere un carácter distintivo al elemento verbal descriptivo.</i>

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios, o no se pueda establecer fácilmente una relación con los productos o servicios, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

No descriptivo		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA DE MOVIMIENTO 37 Clic en la imagen para reproducir	Clase 29: Sardinias en conserva	<i>La marca de movimiento no se considera descriptiva del tipo de productos, pues, aunque la representación de la sardina es banal, está volando por el espacio y, por lo tanto, en su conjunto</i>

		<i>difiere significativamente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 38 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 29: Sardinias en conserva</i>	<i>La marca de movimiento no se considera descriptiva del tipo de productos, ya que la representación de la sardina difiere significativamente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.</i>

4.4 Marcas multimedia

En general, cuando los elementos de sonido e imagen de la marca multimedia muestran una descripción realista de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es especialmente así cuando los elementos de la marca multimedia no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

Con carácter descriptivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 25 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 41: Servicios de DJ</i>	<i>La marca consiste en un sonido descriptivo y una representación realista de los servicios de la imagen. Por lo tanto, la marca multimedia se considera descriptiva del tipo de servicios.</i>
 MARCA MULTIMEDIA 26 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 31: Bananas frescas</i>	<i>La marca consiste en un sonido descriptivo y una representación realista de los productos de la imagen en movimiento. Por lo tanto, la marca multimedia se considera descriptiva del tipo de productos.</i>

No obstante, por lo general, cuando los elementos de sonido e imagen de la marca multimedia muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados, o un proceso relacionado, o si no se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

No descriptivo		
Marcas multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 27 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 29: Sardinias en conserva</i>	<i>La marca multimedia no se considera descriptiva del tipo de productos, pues, aunque la representación de la sardina es banal, está volando por el espacio y, por lo tanto, en su conjunto difiere considerablemente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.</i>

 MARCA MULTIMEDIA 28 Clic en la imagen para reproducir	<i>Clase 29: Sardinias en conserva</i>	<i>La marca multimedia no se considera descriptiva del tipo de productos, ya que la representación de la sardina difiere significativamente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.</i>
--	--	--

4.5 Marcas holograma

En general, cuando los elementos de la marca holograma muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o con sus características, la marca holograma se considerará descriptiva.

Esto es especialmente así cuando los elementos con características holográficas no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

Con carácter descriptivo		
Ejemplo de cómo se representaría un holograma	Productos y servicios	Fundamento
<i>Un holograma, representado en MP4, en el que se ve una botella normal de vino cerrada que, al ser movida, crea una imagen animada de la misma botella de vino pero descorchada</i>	<i>Clase 33: Vino</i>	<i>La marca consiste en un elemento figurativo descriptivo con características holográficas que muestra una representación realista de los productos solicitados. Por lo tanto, la marca holograma se considera descriptiva del tipo de productos.</i>

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca holograma muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios, o que no tenga relación con los productos o servicios, la marca holograma no se considerará descriptiva.

No descriptivo		
Ejemplo de cómo se representaría un holograma	Productos y servicios	Fundamento
<i>Un holograma, representado en MP4, que muestra una sardina que, al moverse bajo una iluminación adecuada, parece estar surcando el espacio.</i>	<i>Clase 29: Sardinias en conserva</i>	<i>La marca holograma no se considera descriptiva del tipo de productos ya que, aunque la representación de la sardina es banal, parece estar surcando el espacio y esto difiere significativamente de una representación fiel de los productos solicitados.</i>

5 Signos constituidos exclusivamente por sonido, movimiento y una combinación de imagen y sonido impuestos por la naturaleza misma del producto, que puedan ser necesarios para obtener un resultado técnico, o que puedan dar un valor sustancial al producto: artículo 4, apartado 1, letra e) de la Directiva

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra e) de la Directiva «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: los signos constituidos exclusivamente por:

- (i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto;
- (ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
- (iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

El objetivo principal de este artículo es evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que el usuario puede buscar en los productos de los competidores ⁽²¹⁾. En consecuencia, este artículo debe impedir que los derechos exclusivos y permanentes que confiere una marca sirvan para prorrogar indefinidamente la vigencia de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes o los dibujos y modelos, que están sujetos a períodos de protección limitados ⁽²²⁾.

No puede excluirse que un signo que consista en la forma u otras características de los productos solicitados pueda denegarse con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva. No obstante, el artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva debe constituir la base de la denegación si la forma u otras características vienen impuestas por la naturaleza misma de los productos son necesarias para obtener un resultado técnico o dan un valor sustancial a los productos. Esto es importante porque si se plantea una objeción a la marca con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva, dicha objeción no podrá subsanarse al demostrar que esta ha adquirido carácter distintivo.

Al evaluar el artículo 4, apartado 1, letra e), incisos i), ii) y iii), de la Directiva, la percepción del público no constituye un elemento decisivo que deba tenerse en cuenta; sin embargo, sí puede constituir un criterio en la apreciación, especialmente en términos de identificación, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), incisos ii) y iii), de las características esenciales del signo en cuestión ⁽²³⁾. Por consiguiente, las constataciones relativas a la percepción del consumidor de las marcas sonoras, de movimiento y multimedia incluidas en la Parte B - Sección 3 de este documento también pueden ser pertinentes en el contexto del examen del artículo 4, apartado 1, letra e), incisos i), ii) y iii), de la Directiva. No obstante, cabe destacar que en esta sección de la práctica común PC11 no se analizarán la interpretación y aplicación del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva, ya que tal interpretación no es exclusiva de los nuevos tipos de marcas.

Por lo tanto, este documento solo proporcionará algunos ejemplos de sonidos, movimientos y una combinación de ambos, que se consideran objetables, sobre la base de diferentes motivos del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva:

a) Marcas sonoras

⁽²¹⁾ Véanse 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 y 20 y 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43 en relación con el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva.

⁽²²⁾ Véanse 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 18, 19 y 20 y 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, § 30 en relación con el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva.

⁽²³⁾ Véanse 23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 34-37 en relación con el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva y § 44- en relación con el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva; 18/09/2014, C 205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34; 14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 76; 23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 44.

Denegación basada en el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva		
Marcas sonoras	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 47 Clic en la imagen para reproducir	Clase 7: Sierras eléctricas	<i>Este sonido viene impuesto por la naturaleza misma de los productos solicitados, por lo que se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva.</i>
 MARCA SONORA 48 Clic en la imagen para reproducir	Clase 26: Cremalleras	<i>Este sonido viene impuesto por la naturaleza misma de los productos solicitados, por lo que se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva.</i>

Denegación basada en el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva		
Marca sonora	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA SONORA 49 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Controles sensibles al sonido para aparatos de iluminación	<i>Esta marca sonora consiste exclusivamente en el sonido necesario para obtener un resultado técnico y, por tanto, no puede constituir una marca.</i>

b) Marcas de movimiento

Denegación basada en el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva		
Marcas de movimiento	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA DE MOVIMIENTO 39 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Interruptores eléctricos	<i>El movimiento de los productos para los que se solicita la marca es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que el registro se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 40 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Controles sensibles al movimiento para aparatos de iluminación	<i>El movimiento es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que el registro se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 41 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Termostatos	<i>El movimiento de los productos para los que se solicita la marca es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que el registro se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva.</i>
 MARCA DE MOVIMIENTO 42	Clase 28: Rompecabezas tridimensionales	<i>El movimiento es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que el registro se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva.</i>

Clic en la imagen para reproducir		
-----------------------------------	--	--

c) Marcas multimedia

Denegación basada en el artículo 4, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva		
Marca multimedia	Productos y servicios	Fundamento
 MARCA MULTIMEDIA 29 Clic en la imagen para reproducir	Clase 9: Metrónomos	<i>El sonido y el movimiento vienen impuestos por la naturaleza misma de los productos, por lo que el registro se denegará con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e), inciso i), de la Directiva.</i>

C. EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS O NULIDAD: PRINCIPIOS COMUNES

Esta parte de la práctica común proporciona un conjunto de principios y criterios sobre los siguientes temas:

- identidad de signos;
- categorías de elementos para cada nuevo tipo de marca;
- comparación de marcas sonoras: comparación visual, fonética y conceptual entre las propias marcas sonoras y entre las marcas sonoras y otros tipos de marcas;
- comparación de marcas de movimiento: comparación visual, fonética y conceptual entre las propias marcas de movimiento y entre las marcas de movimiento y otros tipos de marcas;
- comparación de marcas multimedia: comparación visual, fonética y conceptual entre las propias marcas multimedia y entre las marcas multimedia y otros tipos de marcas;
- comparación de marcas hologramas: comparación visual, fonética y conceptual entre las propias marcas hologramas y entre las marcas hologramas y otros tipos de marcas.

Observaciones preliminares relativas a los ejemplos

Salvo indicación en contrario, se aplican los siguientes supuestos:

- todas las marcas de los ejemplos incluidos a continuación abarcan *prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería* de la clase 25;
- las marcas de los ejemplos tienen al menos un grado mínimo de carácter distintivo;
- las marcas anteriores de los ejemplos no tienen un grado elevado de carácter distintivo o renombre;
- cuando los signos contengan elementos que tienen un significado en inglés, el público relevante los entenderá;
- el público relevante pronuncia los elementos verbales escritos en inglés.

Dentro de cada ejemplo, como norma general, las marcas en cuestión se consideran (visual, fonética o conceptualmente) idénticas, similares o diferentes. Cuando en determinados ejemplos se considera que las marcas son similares en cierta medida, esto significa que los signos son similares, pero no necesariamente en un grado elevado o medio.

1 Aspectos generales

Los siguientes principios generales, establecidos por el Tribunal de Justicia con respecto a las marcas tradicionales, se aplican igualmente al comparar marcas sonoras, de movimiento, multimedia u holograma.

- ***Apreciación global de la similitud basada en la impresión general de los signos***

Una apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes ⁽²⁴⁾.

La similitud visual, fonética y conceptual debe apreciarse evaluando los elementos coincidentes y diferentes, así como su impacto en la impresión general producida por las marcas.

- ***Signo sujeto a comparación y elementos insignificantes***

En principio, la comparación debe cubrir los signos en su totalidad.

Si el único elemento que tienen las marcas en común es insignificante en una de ellas o en ambas, en el sentido de que probablemente pasará desapercibido o será ignorado por el público relevante, los signos son diferentes. En la comparación, no deben considerarse los elementos insignificantes ⁽²⁵⁾.

La noción de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente. Por lo que respecta a la apreciación de si un elemento es insignificante, la prueba no consiste en determinar si el elemento en cuestión puede descifrarse mediante una comparación directa y minuciosa de los signos, sino en determinar si, en la impresión general del signo, el elemento es apreciable por el consumidor medio que normalmente percibe un signo en su conjunto y no procede a analizar sus detalles.

- ***Aspectos relacionados con la comparación visual y fonética***

La impresión visual de un signo complejo puede afectar a la forma en la que se pronuncia y, como tal, a su comparación fonética ⁽²⁶⁾; debido a su posición, tamaño o color, tiempo y momento de visualización, por ejemplo, determinados elementos de la marca se pronunciarán, mientras que otros no.

- ***Aspectos relacionados con la comparación conceptual***

Dos signos se considerarán conceptualmente idénticos o similares si comparten el mismo o similar «contenido semántico» ⁽²⁷⁾. El «contenido semántico» de una marca es lo que significa, lo que evoca o, cuando es una imagen o una forma, lo que representa. En este texto se utilizarán de manera indiscriminada las expresiones «contenido semántico» y «concepto».

- ***Tipo de representación***

Como ya se ha indicado en el apartado «Examen de los motivos de denegación absolutos y nulidad», la eliminación del requisito de representación gráfica de la definición de «marca» del artículo 3 de la Directiva permite la representación de marcas sonoras, de movimiento y holograma a través de más de un medio. Las marcas sonoras pueden representarse mediante notación musical o mediante un archivo de audio (como un archivo MP3), las marcas de movimiento mediante una secuencia de imágenes o un archivo de vídeo (como un archivo MP4), y las marcas holograma mediante una reproducción gráfica o un archivo de vídeo. En tales casos, los respectivos medios de representación no influyen en la comparación de dos

⁽²⁴⁾ Véase 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23.

⁽²⁵⁾ Véase 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42.

⁽²⁶⁾ Véase 12/07/2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, § 56.

⁽²⁷⁾ Véase 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24.

marcas.

2 Identidad

Según la jurisprudencia reiterada, un concepto empleado en distintas disposiciones de un mismo texto legal, debe presumirse que significa la misma cosa, con independencia de la disposición en la que se encuentre, por razones de coherencia y seguridad jurídica, y tanto más cuando es objeto de interpretación restrictiva ⁽²⁸⁾.

En vista de lo anterior, el concepto de identidad aplicable a los motivos de denegación relativos y a las reivindicaciones de prioridad deberá interpretarse del mismo modo. Por tanto, un signo se considerará idéntico a una marca 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 ⁽²⁹⁾. A este respecto, cabe destacar que una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que un consumidor razonablemente atento solamente podrá percibir yuxtaponiendo ambas y comparándolas. Por tanto, se hace referencia a la parte de formalidades de este documento, Parte A, Sección 3.1 – Examen de reivindicaciones de prioridad – Objeto de protección idéntico.

3 Comparación de marcas sonoras

3.1 Categorías de elementos

Las marcas sonoras están constituidas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos. Estos sonidos abarcan diferentes elementos que se pueden clasificar de la siguiente manera:



sonidos que consisten en elementos verbales cantados o hablados;

Marcas sonoras	
 MARCA SONORA 50 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 51 Clic en la imagen para reproducir



sonidos que consisten en elementos musicales (como melodía, armonía, ritmo);

Marcas sonoras	
 MARCA SONORA 52 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 53 Clic en la imagen para reproducir



sonidos reales, como el sonido de un perro ladrando, un trueno, cubos de hielo, etc.;

Marca sonora


⁽²⁸⁾ Véase 20/02/2013, T-378/11, Medinet. EU:T:2013:83, § 41.

⁽²⁹⁾ Véase 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.



 otros sonidos contenidos en una marca sonora que no estén cubiertos por ninguno de los anteriores. Asimismo, las marcas sonoras pueden englobar combinaciones de cualquiera de los anteriores, como por ejemplo:



3.2 Comparación visual

La comparación visual de una marca sonora no es posible, aunque la marca sonora esté representada «visualmente» por medio de una notación musical, aun cuando la notación musical contenga elementos verbales.

3.3 Comparación fonética

La comparación fonética es decisiva para las marcas sonoras. Las marcas sonoras siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas sonoras y con marcas multimedia. Las marcas sonoras pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas, siempre que dichas marcas consistan en un elemento verbal o lo contengan (por ejemplo, marcas denominativas, figurativas o de forma).

A continuación, se ofrece una lista no exhaustiva de aspectos, acompañados de ejemplos, que deben tenerse en cuenta a la hora de comparar las marcas sonoras fonéticamente, y la importancia que normalmente debe atribuirse a esos aspectos en la comparación entre los signos.

- **Elementos verbales**

Las palabras pronunciadas pueden ser los únicos elementos o uno de los elementos (por ejemplo, junto con una melodía) de las marcas sonoras. Las marcas sonoras también pueden contener elementos no verbales (por ejemplo, solo una melodía o solo un sonido real). En principio, tanto los elementos verbales como los no verbales de las marcas sonoras pueden tener un efecto considerable sobre la percepción de la marca por parte del público relevante. Sin embargo, la presencia de un elemento verbal distintivo en una marca sonora generalmente tiene una influencia significativa en el modo en que el público relevante percibe la marca.

Al comparar marcas desde el punto de vista fonético, según la jurisprudencia reiterada de los órganos jurisdiccionales europeos, en el caso de las marcas compuestas que contienen elementos verbales y figurativos, lo habitual es que el elemento verbal tenga un impacto mayor sobre la percepción fonética del consumidor, ya que los consumidores suelen referirse a los productos y servicios por sus nombres. Esa jurisprudencia parece aplicable también a las marcas sonoras que contienen palabras cantadas o habladas: en términos fonéticos, el elemento verbal generalmente tendrá un mayor impacto en el consumidor.

Por este motivo, la coincidencia o similitud en un elemento verbal distintivo generalmente tiene mayor impacto en el resultado de la comparación fonética de marcas. Por lo tanto, es más probable que dé lugar al hallazgo de una similitud fonética en cierta medida.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 56 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 57 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: a pesar de que ambas marcas sonoras tienen voces y entonaciones diferentes, la coincidencia en el elemento verbal distintivo «Gerivan» en ambas marcas hace que estas sean fonéticamente similares.</p>	

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 58 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 59 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: las marcas coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que puede escucharse claramente y reconocerse en ambas marcas. Por tanto, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 60 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 61 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: a pesar de que tanto los elementos verbales del comienzo de ambas marcas sonoras como las voces son diferentes, y de que una de las marcas no contiene ninguna melodía, las marcas coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que puede escucharse y reconocerse en ambas marcas. Por tanto, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

Sin embargo, no se excluye la similitud entre dos marcas sonoras cuando los elementos verbales sean diferentes pero los signos coincidan en otro aspecto distintivo, especialmente en una melodía, como en el siguiente ejemplo:

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 62 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 63 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: a pesar de que los elementos verbales y las voces de ambas marcas son diferentes, la coincidencia en la misma melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

Asimismo, si dos marcas sonoras comparten una palabra que puede ser identificada por una parte significativa del público relevante como la misma o similar palabra distintiva, aunque se pronuncie de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas distintas/en dos voces diferentes/con dos acentos diferentes, en principio son fonéticamente similares en cierta medida.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 64 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 65 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>aunque las marcas se pronuncian en voces diferentes y de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas distintas sigue existiendo una similitud fonética porque una parte significativa del público identificará una palabra distintiva similar.</i></p>	

Por lo que respecta a la comparación de marcas sonoras con elementos verbales con otros tipos de marcas con elementos verbales, la coincidencia o similitud entre elementos verbales distintivos, si son identificados como tales por una parte significativa del público relevante, dará lugar, en principio, a la constatación de una similitud fonética. Debe tenerse en cuenta la forma en que se reproduce el elemento verbal. Esto significa que, aunque la pronunciación de una marca denominativa viene determinada por las reglas de pronunciación del público relevante, no es así en el caso de una marca sonora, en el que la percepción fonética viene determinada por el sonido de la marca.

Teniendo esto en cuenta, el grado de similitud entre el elemento verbal coincidente en una marca sonora y un tipo de marca diferente (por ejemplo, una marca denominativa o figurativa) dependerá de cómo suene exactamente el elemento común en la marca sonora; por ejemplo, si el elemento verbal de la marca sonora se canta, las marcas serán fonéticamente similares en cierta medida, mientras que si se habla en una entonación normal siguiendo las reglas de pronunciación antes mencionadas, las marcas podrían considerarse al menos muy similares desde el punto de vista fonético.

Marca figurativa anterior	Marca sonora impugnada
	 MARCA SONORA 66 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>la marca impugnada consiste en el elemento verbal hablado «Gerivan». La pronunciación de la marca sonora impugnada no se aparta de la forma en que el público relevante podría pronunciar la palabra «Gerivan», que es al mismo tiempo el único elemento fonético de la marca anterior. Por tanto, las marcas son al menos muy similares en términos fonéticos.</i></p>	

- **Elementos musicales (como melodía, armonía, ritmo)**

La presencia de una melodía distintiva en una marca sonora tiene un impacto considerable en la forma en que la marca es percibida por el público relevante y, por tanto, influye considerablemente en la comparación fonética de dicha marca.

Como regla general, un instrumento, tempo o ritmo diferente, no impedirá considerar dos marcas similares, siempre que la melodía resultante, entendida como sucesión rítmica de tonos, pueda considerarse idéntica o similar en ambas marcas, como se ilustra en los ejemplos siguientes:

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 67 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 68 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: ambas marcas sonoras consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, con independencia de que dicha melodía se interprete con dos instrumentos diferentes.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 69 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 70 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: ambas marcas sonoras consisten en la misma melodía distintiva interpretada con el mismo instrumento. Por lo tanto, son fonéticamente similares con independencia de la variación del ritmo.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 71 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 72 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: ambas marcas sonoras consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, con independencia de que esta se interprete en dos tempos diferentes.

Además, dos melodías son similares cuando contienen variaciones que no pueden modificar significativamente la impresión fonética general.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 73 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 74 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: a pesar de la ligera variación de la melodía en la marca impugnada, ambas marcas son fonéticamente similares.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 75 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 76 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: aunque la melodía de ambas marcas está compuesta por la misma secuencia de notas, el ritmo y la armonía son diferentes y crean una impresión fonética general diferente. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente diferentes.

No obstante, dos marcas que contienen melodías diferentes interpretadas con el mismo instrumento son, generalmente, fonéticamente diferentes.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
	

MARCA SONORA 77	MARCA SONORA 78
Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>las melodías distintivas de las marcas son diferentes. El hecho de que se interpreten con el mismo instrumento no puede hacer que las marcas sean fonéticamente similares. Las marcas son fonéticamente diferentes.</i></p>	

La coincidencia o similitud en una melodía distintiva generalmente tiene un impacto considerable en el resultado de la comparación fonética de las marcas, aunque una de las marcas también contenga un elemento verbal o ambas marcas contengan un elemento verbal diferente. Por consiguiente, es probable que la coincidencia o similitud en la melodía dé lugar a una constatación de similitud fonética en cierta medida, dependiendo, entre otras cosas, del grado de carácter distintivo de dicha melodía y del grado de carácter distintivo del elemento verbal.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 79 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 80 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>a pesar de que los elementos verbales y las voces de ambas marcas sean diferentes, la coincidencia en la misma melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares en cierta medida.</i></p>	

Debe tenerse en cuenta que, debido a la naturaleza de los distintos tipos de marcas, la posibilidad de coincidencia en la melodía solo existe en el caso de las marcas multimedia, ya que son el único tipo de marca que contiene sonido.

Marca sonora anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA SONORA 81 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 30 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas contienen la misma melodía y voz distintivas. Por tanto, al no haber elementos sonoros adicionales, las marcas son fonéticamente idénticas.</i></p>	

- **Sonidos reales**

La coincidencia o similitud de sonidos distintivos reales en marcas sonoras o marcas multimedia, generalmente, da lugar a una similitud fonética. La similitud dependerá, entre otros aspectos, de si existen otros elementos distintivos presentes en una de las marcas o en ambas.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 82 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 83 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de uno o varios perros</i></p>	

ladrando. Por lo tanto, como el ladrido de los perros suena similar, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 84 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 85 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: *ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de pájaros. Sin embargo, los sonidos emitidos por esos pájaros son tan diferentes que hacen que las marcas sean fonéticamente diferentes.*

La similitud fonética de los sonidos reales se aprecia teniendo en cuenta los mismos elementos y aspectos analizados anteriormente (tonos, ritmo u otros aspectos). Como ya se ha mencionado en el caso de las melodías, las marcas multimedia son el único otro tipo de marca que puede contener el mismo sonido real o un sonido similar a los contenidos en las marcas sonoras.

- Otros aspectos

La mera coincidencia en otros aspectos como la entonación, la voz, etc., en dos marcas, generalmente tiene un menor impacto en la comparación fonética de las marcas, aunque estos aspectos contribuyan en cierta medida al carácter distintivo de la marca.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 86 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 87 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: *las marcas están compuestas por dos palabras distintivas diferentes pronunciadas con la misma voz y entonación. Esto último no es suficiente para considerar las marcas fonéticamente similares. Las marcas son fonéticamente diferentes.*

Las particularidades de la comparación entre marcas sonoras y marcas multimedia o de movimiento se detallarán más en las secciones correspondientes a las marcas de movimiento ⁽³⁰⁾ y multimedia ⁽³¹⁾.

3.4 Comparación conceptual

Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en los casos en que pueda identificarse un concepto.

Si una marca sonora contiene elementos verbales, deberá tenerse en cuenta su significado a la hora de determinar el concepto de la marca. En el ejemplo siguiente, se realizará una comparación conceptual entre los conceptos (distintivos) de «banana» y «patata».

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
-----------------------	------------------------

⁽³⁰⁾ Véase Parte C - Sección 4 – Comparación de marcas de movimiento.

⁽³¹⁾ Véase Parte C - Sección 5 – Comparación de marcas multimedia.

 MARCA SONORA 88 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 89 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>los elementos verbales de las marcas tienen diferentes significados, a saber, «banana» y «patata». Por lo tanto, las marcas son distintas desde el punto de vista conceptual.</i></p>	

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 90 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 91 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas contienen el mismo elemento verbal distintivo «banana». Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas.</i></p>	

Del mismo modo, si una marca contiene un sonido real, su significado tendrá que tenerse en cuenta a la hora de determinar el concepto de la marca sonora.

Marca sonora anterior	Marca sonora impugnada
 MARCA SONORA 92 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA SONORA 93 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas consisten exclusivamente en la reproducción del mugido de una vaca y, aunque el sonido es diferente, el concepto es idéntico.</i></p>	

Es poco probable que las marcas sonoras que solo contienen melodías tengan un concepto.

Teniendo en cuenta el principio antes mencionado de que una marca sonora puede compararse, conceptualmente, con otro tipo de marca cuando puede identificarse un concepto, en el ejemplo siguiente la comparación conceptual realizada entre la marca sonora anterior y la marca figurativa impugnada considerará el concepto de «bananas».

Marca sonora anterior	Marca figurativa impugnada
 MARCA SONORA 94 Clic en la imagen para reproducir	
<p>Fundamento: <i>la marca anterior consiste en la pronunciación del elemento verbal «bananas», mientras que la marca impugnada consiste en una imagen de bananas. Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas.</i></p>	

4 Comparación de marcas de movimiento

4.1 Categorías de elementos

Una marca de movimiento es una marca que consiste en un movimiento o un cambio en la posición (o los colores) de los elementos de la marca ⁽³²⁾, o que los incluya. Engloba combinaciones de diferentes

⁽³²⁾ Véase la Parte A – Sección 1.2. - Marcas de movimiento.

elementos que se pueden clasificar como sigue:

- elementos verbales;
- elementos figurativos;
- el movimiento o la transformación de los elementos verbales o figurativos.



4.2 Comparación visual

Al comparar visualmente dos marcas de movimiento, debe considerarse la coincidencia o similitud entre los elementos presentes en las marcas (los elementos verbales o figurativos, y el movimiento o transformación de dichos elementos).

Las marcas de movimiento también pueden compararse visualmente con otros tipos de marcas, con la excepción de las marcas sonoras.

Los elementos verbales o figurativos pueden aparecer únicamente durante cierto espacio de tiempo en la representación de la marca y desaparecer o transformarse en otro elemento. Teniendo esto en cuenta, los elementos que dan lugar a la similitud entre los signos deben aparecer durante un espacio de tiempo que sea suficiente para que el consumidor pueda percibirlos/reconocerlos.

A continuación, se ofrece una lista no exhaustiva de aspectos, acompañados de ejemplos, que deben tenerse en cuenta (si procede) a la hora de comparar visualmente las marcas de movimiento, y la importancia que normalmente debe atribuirse a esos aspectos en la comparación entre los signos.

- **Elementos verbales**

Son aplicables los criterios generales para comparar marcas denominativas o figurativas que contienen elementos verbales.

Es probable que las marcas de movimiento que contienen elementos verbales distintivos sean visualmente similares a otra marca de movimiento que contenga el mismo elemento verbal distintivo o un elemento verbal distintivo similar. Los elementos verbales distintivos contenidos en una marca de movimiento pueden tener un impacto más fuerte en el consumidor que otros elementos visuales (es decir, elementos figurativos, movimiento u otro cambio en sí), aunque la comparación debe tener en cuenta la totalidad de

los signos.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 45 Clic en la imagen para reproducir	 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 46 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>las marcas de movimiento coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que es claramente reconocible en ambas marcas. Por lo tanto, las marcas son visualmente similares.</i></p>	

Quando dos marcas de diferente tipo (p. ej., denominativa, figurativa, de forma, multimedia) coincidan en elementos verbales distintivos iguales o similares, en principio, los signos se considerarán visualmente similares en cierta medida, aunque también puedan incluirse elementos fonéticos (p. ej., en una marca multimedia).

Marca de movimiento anterior	Marca multimedia impugnada
 GE MARCA DE MOVIMIENTO 47 Clic en la imagen para reproducir	 GE MARCA MULTIMEDIA 31 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas contienen un elemento visual que consiste en el elemento verbal «Gerivan» que sigue esta secuencia: GE-RI-VAN Gerivan, y colores idénticos. Aunque la velocidad de aparición de las letras es diferente, las marcas son visualmente similares.</i></p>	

- Elementos figurativos

La coincidencia o similitud en un elemento figurativo distintivo también puede dar lugar a la constatación de un grado de similitud visual entre los signos. Esto será así especialmente si el elemento figurativo coincidente o similar es reconocible por separado o tiene la misma apariencia o similar.

En tal caso, es probable que se constate la similitud, en particular cuando, debido a su tamaño, a su posición dentro de la marca o color, el elemento figurativo puede ser percibido por el consumidor de manera razonable, teniendo en cuenta, en particular, que está sujeto a movimiento/transformación. La dificultad para apreciar elementos móviles/o sometidos a una transformación en una marca de movimiento es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el grado de similitud visual.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 48 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA DE MOVIMIENTO 49 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas de movimiento contienen el mismo elemento figurativo con un movimiento similar. Por lo tanto, a pesar de que la marca de movimiento impugnada contiene un elemento verbal distintivo, las marcas son visualmente similares.</i></p>	

La coincidencia del mismo elemento figurativo distintivo en marcas de movimiento y de otros tipos (p. ej., denominativas, figurativas, de forma o multimedia) puede dar lugar a cierto grado de similitud visual entre los signos, dependiendo de la presencia o ausencia de otros elementos que desvíen la atención del elemento figurativo distintivo de la marca.

Marca figurativa anterior	Marca de movimiento impugnada
	 MARCA DE MOVIMIENTO 50 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: ambas marcas presentan el mismo dibujo de un perro. Por lo tanto, las marcas son visualmente similares en cierta medida, a pesar de que la marca impugnada sea de movimiento.</p>	

- **El movimiento o transformación de elementos**

o **Movimiento de elementos**

La mera coincidencia de un movimiento banal en sí mismo no genera una similitud visual.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 51 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA DE MOVIMIENTO 52 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: las marcas coinciden en un movimiento banal, pero los elementos verbales distintivos de ambos signos son diferentes. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.</p>	

Sin embargo, no se puede excluir que un movimiento determinado llamativo y distintivo pueda bastar para que las marcas de movimiento sean visualmente similares hasta cierto punto, pese a tener elementos diferentes, como es el caso de los elementos verbales.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 53 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA DE MOVIMIENTO 54 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: aunque los elementos verbales de cada marca son diferentes, dada el llamativo movimiento coincidente y la similar impresión figurativa del grupo de píxeles, las dos marcas son visualmente similares.</p>	

La coincidencia o diferencia en la secuencia (orden de aparición) de elementos tiene un impacto reducido en la comparación de las marcas de movimiento.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 55	 MARCA DE MOVIMIENTO 56

Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: las dos marcas presentan diferentes elementos verbales que se muestran de la última letra a la primera. La coincidencia en el orden de aparición no es suficiente para invalidar la disparidad de los elementos verbales. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.</p>	

○ **Transformación de elementos**

Aparte del movimiento de los elementos, las marcas de movimiento pueden incluir también otro tipo de transformación de los elementos, como un cambio de color u otra transformación de un elemento en otro. Por lo tanto, estos cambios deben tenerse en cuenta a la hora de apreciar la similitud visual de las marcas.

La mera coincidencia en el cambio de posición o de color generalmente tendrá un impacto menor en la comparación de marcas y no llevará, en principio, a encontrar una similitud visual.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 57 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA DE MOVIMIENTO 58 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: la secuencia coincidente de cambio de color no invalida el impacto de los diferentes elementos figurativos de las marcas. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.</p>	

4.3 Comparación fonética

Las marcas de movimiento que no contengan elementos verbales no se podrán comparar fonéticamente. De igual modo, las marcas de movimiento no pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas que no contengan elementos verbales, ya sea en la imagen o en la pronunciación.

En el caso de las marcas de movimiento que contienen elementos verbales que pueden ser percibidos, estos se pueden comparar fonéticamente con los mismos u otros tipos de marcas que pueden ser objeto de una apreciación fonética. Se aplican los criterios generales de comparación de las marcas denominativas o figurativas con elementos verbales.

La presencia de un elemento verbal distintivo en una marca de movimiento generalmente tiene una influencia importante sobre la manera en que el público relevante percibe fonéticamente la marca de movimiento. De ello se deduce que la coincidencia o la similitud de un elemento verbal distintivo tendrá un impacto en el resultado de la comparación fonética de las marcas de movimiento con otras marcas de movimiento o con otros tipos de marcas, siendo más susceptible de alcanzar, en cierta medida, un resultado de similitud fonética.

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 59 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA DE MOVIMIENTO 60 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: ambas marcas de movimiento consisten en el mismo elemento verbal distintivo: «Gerivan». Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>	

Marca de movimiento anterior	Marca de movimiento impugnada
 FRED MARCA DE MOVIMIENTO 61 Clic en la imagen para reproducir	 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 62 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas de movimiento consisten en distintos elementos verbales distintivos: «FRED» y «Gerivan». Por lo tanto, las marcas son fonéticamente distintas.</i></p>	

Cuando dos marcas de diferentes tipos (por ejemplo, denominativa, figurativa, tridimensional, multimedia o holograma) coinciden en el mismo o elemento verbal distintivo o éste es similar, en principio, se considerarán fonéticamente similares en cierta medida.

Marca figurativa anterior	Marca de movimiento impugnada
 GERIVAN	 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 63 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</i></p>	

Marca sonora anterior	Marca de movimiento impugnada
 MARCA SONORA 95 Clic en la imagen para reproducir	 BERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 64 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>aunque las marcas consisten en distintos elementos verbales, «Gerivan» y «Berivan», la pronunciación para el público de habla inglesa será similar. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares.</i></p>	

Marca de movimiento anterior	Marca multimedia impugnada
 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 65 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 32 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>la marca de movimiento anterior consiste en el elemento verbal distintivo «Gerivan», y el sonido de la marca multimedia impugnada consiste en el mismo elemento verbal pronunciado «Gerivan». Por lo tanto, las marcas se consideran por lo menos altamente similares fonéticamente.</i></p>	

Marca de movimiento anterior	Marca multimedia impugnada
 GERIVAN MARCA DE MOVIMIENTO 66 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 33 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: la marca de movimiento anterior contiene el elemento verbal distintivo «GERIVAN» escrito y el sonido de la marca multimedia impugnada está compuesto por el mismo elemento verbal «Gerivan» cantado y repetido tres veces. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.

4.4 Comparación conceptual

En los casos en que pueda identificarse un concepto, podrá realizarse una comparación conceptual entre dos marcas de movimiento y entre marcas de movimiento y otros tipos de marcas.

Si una marca de movimiento contiene elementos verbales o figurativos que tienen un concepto, su significado deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el concepto de la marca. Es poco probable que el movimiento o la transformación de los elementos de una marca de movimiento de por sí representen un concepto. De lo anterior se desprende que si los elementos que componen la marca de movimiento carecen de concepto, no es probable que el movimiento o la transformación de los elementos de por sí transmita un concepto sobre dicha marca.

Marca denominativa anterior	Marca de movimiento impugnada
BANANA	 MARCA DE MOVIMIENTO 67 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>

Fundamento: la marca anterior consiste en el elemento verbal «Banana». La marca de movimiento impugnada está compuesta por el elemento verbal «BANANA» en movimiento. El concepto de ambas marcas es un «banana». Por lo tanto, ambas marcas son conceptualmente idénticas.

Sin embargo, el movimiento podría reforzar, añadir o, en algunos casos, modificar el concepto del elemento sujeto a la animación.

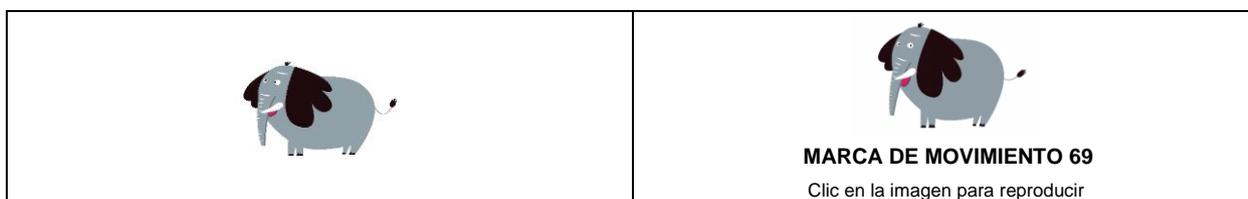
El movimiento, en combinación con el elemento, puede reforzar el concepto de dicho elemento.

Marca figurativa anterior	Marca de movimiento impugnada
	 MARCA DE MOVIMIENTO 68 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>

Fundamento: la marca figurativa consiste en una imagen fija que representa a un jugador de baloncesto lanzando un balón, mientras que la marca de movimiento consiste en el movimiento del mismo jugador de baloncesto lanzando el balón. La combinación del elemento con el movimiento refuerza el concepto inicial de «jugador de baloncesto lanzando un balón». Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas.

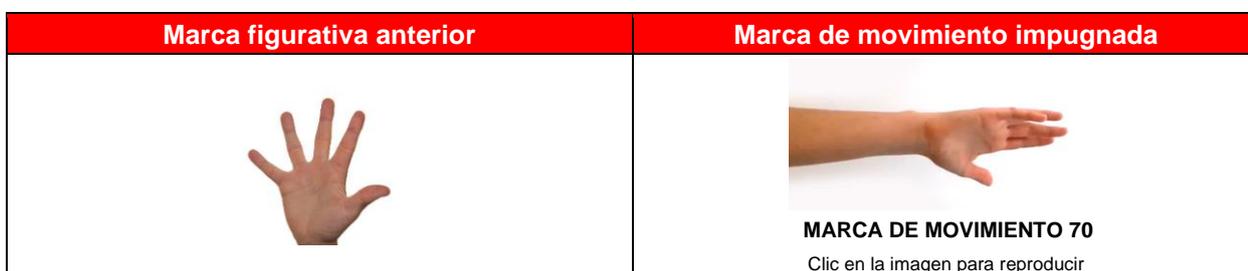
El movimiento, en combinación con el elemento, puede añadir un concepto al concepto inicial del elemento.

Marca figurativa anterior	Marca de movimiento impugnada
---------------------------	-------------------------------



Fundamento: *el concepto de la marca figurativa es «elefante» o «dibujo animado de un elefante». La combinación de este dibujo animado con el movimiento de baile añade un concepto al inicial: «dibujo animado de un elefante bailando». Por lo tanto, las marcas son conceptualmente similares en cierta medida.*

El movimiento, en combinación con el elemento, puede modificar el concepto del elemento.



Fundamento: *la marca figurativa representa una mano, mientras que la marca de movimiento es una mano que hace el gesto que corresponde a «más o menos» en varios países de la UE. Así pues, la combinación de la mano con el movimiento altera el concepto inicial «mano» y las marcas son conceptualmente diferentes.*

5 Comparación de marcas multimedia

5.1 Categorías de elementos

Las marcas multimedia son marcas que consisten en o incluyen una combinación de imágenes y sonidos. Por consiguiente, en este tipo de marcas pueden identificarse dos categorías de elementos:

- elementos visuales [elementos verbales representados gráficamente, elementos figurativos y de movimiento o transformación de los elementos verbales o figurativos ⁽³³⁾];
- elementos sonoros [por ejemplo, elementos verbales hablados o cantados, elementos musicales, sonidos reales y otros sonidos ⁽³⁴⁾].

Lo que hace que las marcas multimedia sean únicas es la interacción entre imágenes y sonidos, y el posible impacto de la interacción de ambos. Este aspecto puede influir en la comparación entre estos signos.

Los criterios establecidos para la comparación de marcas sonoras y de movimiento pueden servir de base para la comparación de marcas multimedia, pero también hay que tener en cuenta, dada su naturaleza, la posible interacción entre sus los elementos visuales y fonéticos.

5.2 Comparación visual

Las marcas multimedia siempre se pueden comparar visualmente con otras marcas multimedia. En cuanto a la comparación visual, por lo general son aplicables los principios para la comparación visual de las

⁽³³⁾ Véase Parte C — Sección 4.1. — Categorías de elementos (marcas de movimiento).

⁽³⁴⁾ Véase Parte C — Sección 3.1. — Categorías de elementos (marcas sonoras).

marcas de movimiento.

De forma similar, las marcas multimedia se pueden comparar visualmente con otros tipos de marcas, excepto con las marcas sonoras.

A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de aspectos con ejemplos que pueden ayudar a la comparación visual de las marcas multimedia (si procede).

- **Elementos verbales representados gráficamente**

En principio, existe un grado de similitud visual entre dos marcas multimedia que comparten los mismos elementos verbales, o similares, representados gráficamente (estáticos o de movimiento).

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA MULTIMEDIA 34 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 35 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: ambas marcas multimedia comparten la representación idéntica del elemento verbal «Gerivan». Aunque la marca anterior contiene también un elemento figurativo en movimiento, las marcas son visualmente similares en cierta medida.</p>	

Cuando una marca multimedia y otro tipo de marca (p. ej., denominativa, figurativa, de forma u holograma) presentan elementos verbales distintivos representados gráficamente idénticos o parecidos, en principio los signos serán considerados como visualmente similares en cierta medida.

Marca denominativa anterior	Marca multimedia impugnada
BANANA	 MARCA MULTIMEDIA 36 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: la marca denominativa anterior consiste en solo un elemento verbal distintivo «BANANA», mientras que la marca multimedia impugnada consiste en un vídeo que muestra el elemento verbal «banana» en movimiento y un sonido. La coincidencia del elemento verbal distintivo «banana» lleva al resultado de una similitud visual.</p>	

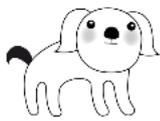
- **Elementos figurativos**

En principio, existe un grado de similitud visual entre dos marcas multimedia que comparten elementos figurativos distintivos idénticos o similares (estáticos o en movimiento).

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA MULTIMEDIA 37	 MARCA MULTIMEDIA 38

Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas multimedia consisten en una representación idéntica de la cara de una vaca que abre la boca, con diferentes elementos verbales representados gráficamente. Por lo tanto, las marcas son visualmente similares en cierta medida.</i></p>	

Si una marca multimedia y otro tipo de marca (p. ej., denominativa, figurativa, de forma u holograma) comparten elementos figurativos distintivos idénticos o similares (estáticos o en movimiento), en principio, los signos se considerarán visualmente similares en cierta medida.

Marca figurativa anterior	Marca multimedia impugnada
	 MARCA MULTIMEDIA 39 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>la marca anterior consiste en la figura estilizada de un perro mientras que en la marca impugnada el mismo perro aparece moviéndose, saltando y ladrando. El hecho de que el perro de la marca impugnada esté en movimiento no es suficiente para desviar la atención del perro. Por lo tanto, las marcas son visualmente similares.</i></p>	

5.3 Comparación fonética

Los principios establecidos en este documento para la comparación fonética de las marcas sonoras y de las de movimiento se aplicarán de manera general a las marcas multimedia.

Las marcas multimedia siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas multimedia y con las marcas sonoras. Además, las marcas multimedia pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas siempre que consistan en o contengan un elemento verbal (p. ej., un elemento verbal que figure en una marca figurativa o de forma).

En principio, tanto los elementos verbales cantados o hablados como los representados gráficamente en una marca multimedia están sujetos a una evaluación fonética. Los elementos verbales cantados o hablados pueden influir en la percepción fonética de los elementos verbales representados gráficamente.

Con independencia de si existe una coincidencia en uno de los elementos de las marcas comparadas, al realizar la comparación fonética entre los signos se considerará la impresión general de la marca multimedia, incluidos los elementos verbales gráficamente representados y el sonido.

- **Elementos verbales**
 - o **Elementos verbales representados gráficamente**

En principio, existe un grado de similitud fonética si una marca multimedia contiene un elemento verbal distintivo representado gráficamente (estático o en movimiento) que coincide o es similar al elemento verbal de otra marca (tanto cantado, como hablado o representado gráficamente, cuando proceda).

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
---------------------------	----------------------------

 MARCA MULTIMEDIA 40 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 41 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: aunque los elementos musicales de las marcas sean diferentes, se hará referencia a ambas marcas con el elemento verbal gráficamente representado «Gerivan». Por lo tanto, son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

Marca sonora anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA SONORA 96 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 42 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: el elemento verbal de la marca sonora anterior es hablado mientras que en la marca multimedia impugnada está representado gráficamente. Ya que el público relevante de habla inglesa pronunciará el elemento gráficamente representado en la marca multimedia de forma parecida a cómo suena en la marca anterior, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

o **Elementos verbales cantados o hablados**

En principio, existe un grado de similitud fonética si el elemento verbal cantado o hablado en la marca multimedia coincide o es similar a otro elemento verbal que se percibe en otra marca (tanto cantado como hablado o representado o gráficamente).

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA MULTIMEDIA 43 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 44 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: pese a la diferencia en la pronunciación, la entonación y la voz del elemento verbal distintivo «Gerivan» que se emite de forma hablada en la marca anterior y cantado en la marca impugnada, las marcas son fonéticamente similares.</p>	

Marca de movimiento anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA DE MOVIMIENTO 71 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 45 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: en la marca anterior, la palabra «Gerivan» se representa gráficamente, mientras que en la marca multimedia impugnada se presenta solo de forma cantada. El sonido del elemento verbal como se oye en la marca impugnada es similar a la pronunciación en inglés del elemento verbal representado gráficamente «Gerivan» de la marca anterior. Las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

- **Combinación de elementos representados gráficamente y elementos verbales hablados o cantados**

Como se indicó anteriormente, las marcas multimedia también pueden contener ambos elementos verbales cantados o hablados, así como representados gráficamente.

En tal caso, tanto los elementos cantados o hablados como los representados gráficamente deben tenerse en cuenta en la comparación fonética.

Además, en el caso de que un elemento verbal gráficamente representado vaya acompañado por un elemento verbal cantado o hablado, este último podría afectar a la pronunciación del elemento verbal gráficamente representado. No obstante, dependiendo de cada caso, no puede excluirse que el elemento verbal representado gráficamente en una marca multimedia se pronuncie con arreglo a las normas de pronunciación del público relevante correspondiente.

Marca denominativa anterior	Marca multimedia impugnada
GERIVAN	 GERIVAN MARCA MULTIMEDIA 46 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>
<p>Fundamento: la marca denominativa anterior consiste en el elemento verbal «Gerivan», que se pronunciará según las reglas de pronunciación del público relevante de habla inglesa, mientras que la marca multimedia impugnada consiste en un elemento verbal representado gráficamente, «Gerivan», combinado con la representación sonora de un mismo elemento verbal pronunciado en español. En este caso debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el público de habla inglesa pronuncie el elemento verbal de la marca impugnada según las reglas de pronunciación inglesa, a pesar de que la marca impugnada contenga el sonido de «Gerivan» pronunciado en español. Las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>	

- **Elementos musicales y sonidos reales**

La posibilidad de coincidencia en la melodía o en los sonidos reales solo existe para las marcas multimedia y las sonoras, ya que son los únicos tipos de marcas que pueden contener estos sonidos.

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA MULTIMEDIA 47 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>	 MARCA MULTIMEDIA 48 <small>Clic en la imagen para reproducir</small>
<p>Fundamento: ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque las dos marcas multimedia contengan elementos figurativos distintos, estos no influyen en la comparación fonética. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>	

Marca sonora anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA SONORA 97	 MARCA MULTIMEDIA 49

Clic en la imagen para reproducir	Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque la marca multimedia impugnada también contiene un elemento verbal gráficamente representado y un elemento figurativo, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</i></p>	

Marca multimedia anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA MULTIMEDIA 50 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 51 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque las marcas también contienen elementos verbales gráficamente representados cuya percepción fonética va a ser distinta, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</i></p>	

Marca sonora anterior	Marca multimedia impugnada
 MARCA SONORA 98 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA MULTIMEDIA 52 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas coinciden en el mismo sonido real. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</i></p>	

5.4 Comparación conceptual

En principio, las marcas multimedia pueden tener un concepto. Por lo tanto, en un enfoque similar al aplicado al de las marcas de movimiento y sonoras, las marcas multimedia se pueden comparar conceptualmente siempre que se transmita un concepto. A la hora de evaluar, conceptualmente, la marca también debe prestarse atención a la interacción entre los elementos de sonido y visuales ya que puede influir en la impresión global o en el significado de la marca. Cuando se compara una marca multimedia, en determinadas circunstancias, la influencia de un elemento fonético puede cambiar la percepción conceptual del signo.

Marca figurativa anterior	Marca multimedia impugnada
	 MARCA MULTIMEDIA 53 Clic en la imagen para reproducir
<p>Fundamento: <i>ambas marcas comunican el concepto de «banana». Por lo tanto, son conceptualmente idénticas.</i></p>	

Marca denominativa anterior	Marca multimedia impugnada
ALARM	 MARCA MULTIMEDIA 54 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: *la marca anterior consiste en el elemento verbal «ALARM» y la marca impugnada en su conjunto comunica un concepto similar. Por lo tanto, las marcas son, al menos, similares conceptualmente.*

6 Comparación de marcas holograma

Cuando se evalúa la similitud de las marcas holograma, la característica principal es el efecto holográfico. Sin embargo, no tiene ningún impacto especial en la marca que requiera un análisis específico a la hora de evaluar la similitud. Por lo tanto, los principios establecidos para las marcas tradicionales y las de movimiento deben aplicarse también cuando se evalúa la similitud entre marcas holograma o entre marcas holograma y otros tipos de marcas.

6.1 Categorías de elementos

Las marcas holograma están consisten en elementos con características holográficas. En las marcas holograma, se pueden identificar tres categorías de elementos:

- elementos verbales;
- elementos figurativos;
- el efecto holográfico.

6.2 Comparación visual

A la hora de efectuar una comparación visual entre marcas holograma es necesario considerar la coincidencia o similitud entre los elementos presentes en las marcas (elementos verbales o figurativos y el efecto holográfico).

En la marca holograma, el movimiento o transformación en la representación de la marca solo sirve para mostrar el efecto holográfico, por lo que en la comparación visual solo debe tenerse en cuenta este último.

En lo que respecta al efecto holográfico, un efecto holográfico idéntico o similar por sí mismo normalmente, no dará lugar a un resultado de similitud visual a no ser que esa similitud se presente en los elementos verbales o figurativos de los signos comparados. Dos signos pueden ser visualmente similares porque presentan elementos verbales o figurativos distintivos similares, incluso cuando el efecto holográfico es distinto.

Marca holograma anterior	Marca holograma impugnada
 MARCA HOLOGRAMA 9 Clic en la imagen para reproducir	 MARCA HOLOGRAMA 10 Clic en la imagen para reproducir

Fundamento: *las marcas contienen el mismo elemento verbal «Gerivan» y un elemento figurativo muy similar. Por lo tanto, las marcas son visualmente similares.*

Las marcas holograma se pueden comparar visualmente con otros tipos de marcas excepto con las marcas sonoras.

Marca de movimiento anterior	Marca holograma impugnada
------------------------------	---------------------------

 <p>MARCA DE MOVIMIENTO 72 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA HOLOGRAMA 11 Clic en la imagen para reproducir</p>
<p>Fundamento: <i>ambas marcas consisten en un círculo con la misma combinación de colores y el mismo elemento distintivo verbal «Gerivan» en el centro. A pesar de que la marca anterior es de movimiento y de que la impugnada contiene un efecto holográfico, las marcas son visualmente similares.</i></p>	

6.3 Comparación fonética

Las marcas holograma que no contengan elementos verbales no se pueden comparar fonéticamente.

Las marcas holograma que contienen elementos verbales se pueden comparar fonéticamente con los mismos u otros tipos de marcas que puedan someterse a una valoración fonética. Se aplican los criterios generales de comparación de las marcas denominativas o figurativas con elementos verbales.

Marca holograma anterior	Marca holograma impugnada
 <p>MARCA HOLOGRAMA 12 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA HOLOGRAMA 13 Clic en la imagen para reproducir</p>
<p>Fundamento: <i>las marcas contienen el mismo elemento verbal «Gerivan», por lo que son fonéticamente idénticas.</i></p>	

Marca figurativa anterior	Marca holograma impugnada
	 <p>MARCA HOLOGRAMA 14 Clic en la imagen para reproducir</p>
<p>Fundamento: <i>las marcas contienen el mismo elemento verbal «Gerivan», por lo que son fonéticamente idénticas.</i></p>	

Marca sonora anterior	Marca holograma impugnada
 <p>MARCA SONORA 99 Clic en la imagen para reproducir</p>	 <p>MARCA HOLOGRAMA 15 Clic en la imagen para reproducir</p>
<p>Fundamento: <i>a pesar de la posible diferencia en la pronunciación del elemento verbal «Gerivan» y el hecho de que en la marca anterior se transmite de forma cantada y en la marca impugnada se representa de forma gráfica, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</i></p>	

6.4 Comparación conceptual

La comparación conceptual entre dos marcas holograma y entre una marca holograma y otro tipo de marcas se pueden realizar en los casos en que pueda identificarse un concepto.

Si una marca holograma contiene elementos verbales o figurativos, su significado deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el concepto de la marca.