



**Preguntas frecuentes
sobre la práctica común**

**PC12: LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO DE
RECURSO SOBRE MARCAS:
CUMPLIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y
PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS, Y
TRATAMIENTO DE LAS PRUEBAS
CONFIDENCIALES
MARZO DE 2021**

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PC12

1	LA PRÁCTICA COMÚN	4
1.1	General.....	4
1.1.1	¿Cuál es la finalidad de la práctica común PC12?.....	4
1.1.2	¿Se ha tenido en cuenta la jurisprudencia de la Unión Europea en la práctica común PC12?	4
1.2	Conceptos generales de la práctica común.....	4
1.2.1	¿Qué debe hacer una OPI si tiene limitaciones legales que impiden su acuerdo con los cuatro tipos de pruebas en el subcapítulo 2.2 «Admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de recurso»?	4
1.3	Principios del documento de la práctica común.....	4
1.3.1	¿La lista de medios de prueba presentada en los subcapítulos 3.1.1.1 a 3.1.1.10 es exhaustiva?.....	4
1.3.2	Teniendo en cuenta que el análisis y los archivos de los sitios web, los sitios web editables y las redes sociales (así como otras fuentes de pruebas en línea) son realidades que cambian rápidamente, ¿la práctica común PC12 seguirá estando actualizada dentro de unos años? .	4
1.3.3	¿Es obligatorio el uso de herramientas (enumeradas en el subcapítulo 3.2.2 «Pruebas en línea: herramientas para determinar la fecha pertinente») en los procedimientos de marcas?	5
1.3.4	¿Por qué la presentación electrónica, cuando sea posible, es el medio preferido para presentar pruebas?	5
1.3.5	¿Por qué se incluye una indicación de cifras absolutas (entre 1 000 y 2 000 consumidores) en la práctica común PC12 en el subcapítulo 3.3.3.2 «Muestra de consumidores (método de muestreo, tamaño de la muestra)»?	5
1.3.6	¿Por qué la práctica común PC12 recomienda no combinar protocolos de ensayo al realizar encuestas sobre el carácter distintivo adquirido y el renombre?	5
1.3.7	¿Los usuarios y los expertos en encuestas deben utilizar únicamente las preguntas presentadas en el «enfoque de prueba del criterio triple» en relación con el carácter distintivo adquirido y el renombre (en el subcapítulo 3.3.3.4 «Estructura y redacción del cuestionario de la encuesta»).....	6
1.3.8	¿Cuál es la lista de comprobación incluida en el subcapítulo 3.3.3.5?	6
1.3.9	¿La lista de comprobación en el subcapítulo 3.3.3.5 incluye contenido vinculante y una norma a la que deban ajustarse los estudios de mercado?	6
1.3.10	Con arreglo a la práctica común PC12, ¿es posible solicitar la confidencialidad contra la otra parte en los procedimientos «inter partes»?	6
1.3.11	¿Por qué la práctica común PC12 excluye la posibilidad de también reivindicar la confidencialidad en una fase posterior, no solo cuando se presentan las pruebas?.....	6
1.3.12	¿Qué ocurre si algunos órganos de recurso o algunas OPI no publican sus resoluciones o pruebas en línea?	6
2	METODOLOGÍA	7
2.1	¿Cómo participaron en el proyecto los órganos de recurso, las OPI y las asociaciones de usuarios?	7
2.2	¿Cómo pueden las OPI aplicar la práctica común PC12?.....	7

2.3	Cuando una OPI decida aplicar la práctica común, ¿qué efecto tendrá en sus procedimientos pasados, actuales o futuros?	7
2.4	¿Cuál es la diferencia entre la Comunicación común PC12 y la Práctica común PC12?	7
2.5	¿Puede una OPI aplicar la práctica común en cualquier momento?.....	8
2.6	¿Pueden las OPI de fuera de la UE aplicar la práctica común?.....	8
2.7	¿Las OPI pueden decidir no aplicar la práctica común?	8
2.8	¿Qué sucede si existen limitaciones legales en la legislación nacional? ¿Eso significa que la práctica común PC12 no se aplica en absoluto?	8
2.9	¿Quién puede utilizar la práctica común PC12?.....	8
2.10	¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se dicta una sentencia o decisión contraria a los principios establecidos en la práctica común PC12?	9

1 LA PRÁCTICA COMÚN

1.1 General

1.1.1 ¿Cuál es la finalidad de la práctica común PC12?

La práctica común PC12 brinda un conjunto de principios rectores, no vinculantes, en relación con las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas. No se intenta imponer la práctica a los órganos de recurso independientes ni introducir enmiendas legislativas para su aplicación. El objetivo de la práctica común PC12 es simplemente formular recomendaciones, permitiendo que los órganos de recurso adopten y apliquen los elementos que consideren beneficiosos, ya que no pueden quedar vinculados por una práctica común.

1.1.2 ¿Se ha tenido en cuenta la jurisprudencia de la Unión Europea en la práctica común PC12?

La jurisprudencia pertinente de la Unión Europea (UE) se analizó y utilizó como referencia para las recomendaciones esbozadas en la práctica común PC12.

1.2 Conceptos generales de la práctica común

[Pruebas; Admisibilidad de las pruebas en la fase del procedimiento de recurso]

1.2.1 ¿Qué debe hacer una OPI si tiene limitaciones legales que impiden su acuerdo con los cuatro tipos de pruebas en el subcapítulo 2.2 «Admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de recurso»?

Las definiciones en cuestión presentan una terminología común en lo que respecta a los tipos de prueba y se ajustan a la jurisprudencia de la UE. Solo sirven de orientación, en particular para las partes y sus representantes, aportando una mayor transparencia y previsibilidad, especialmente en el ámbito de la UE, en los procedimientos ante las Salas de Recurso de la EUIPO. Sin embargo, otros órganos de recurso pueden utilizar estas definiciones, pero solo si son aplicables en virtud de la legislación nacional pertinente. En el caso de las limitaciones legales, se anima a todas las OPI a aplicar parcialmente la práctica común PC12 (aplicación selectiva). De este modo, las recomendaciones de otros capítulos y subcapítulos pueden seguir sirviendo de orientación para las OPI y sus usuarios.

1.3 Principios del documento de la práctica común

MEDIOS Y FUENTES DE PRUEBAS

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

1.3.1 ¿La lista de medios de prueba presentada en los subcapítulos 3.1.1.1 a 3.1.1.10 es exhaustiva?

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

1.3.2 Teniendo en cuenta que el análisis y los archivos de los sitios web, los sitios web editables y las redes sociales (así como otras fuentes de pruebas en línea) son realidades que cambian rápidamente, ¿la práctica común PC12 seguirá estando actualizada dentro de unos años?

La práctica común PC12 se ha redactado con sumo cuidado para que sea aplicable, esté actualizada y resista el paso del tiempo lo máximo posible. Sin embargo, algunas cuestiones, especialmente en el subcapítulo *Pruebas en línea: fuentes, fiabilidad y presentación*, deben tenerse en cuenta a la luz de la evolución de la jurisprudencia y los avances técnicos. Por lo tanto, en caso de que surja jurisprudencia adicional en relación con los principios y recomendaciones establecidos en la práctica común PC12, el subproyecto del PCE4, «Mantenimiento de las prácticas comunes», que se puso en marcha en septiembre de 2020, podría analizar y estudiar dicha jurisprudencia y decidir si es necesario adaptar el documento pertinente a la jurisprudencia recién publicada. La misma norma debe aplicarse a cualquier avance técnico

que influya en las recomendaciones incluidas en la práctica común PC12. Sin embargo, dicho mantenimiento solo podrá comenzar cuando se haya aplicado la práctica común.

DETERMINACIÓN DE LA FECHA PERTINENTE DE LAS PRUEBAS

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

1.3.3 *¿Es obligatorio el uso de herramientas (enumeradas en el subcapítulo 3.2.2 «Pruebas en línea: herramientas para determinar la fecha pertinente») en los procedimientos de marcas?*

En el capítulo mencionado se ofrece una lista no exhaustiva de herramientas que pueden ayudar a determinar la fecha en la que se publicó en Internet un determinado contenido probatorio. No obstante, el uso de dichas herramientas por las partes en el procedimiento y sus representantes no es obligatorio. Estos pueden recurrir a otras opciones (por ejemplo, certificado notarial) o herramientas en línea. La cuestión de su evaluación queda siempre a discreción de los órganos de recurso y de las OPI.

FORMAS DE PRESENTAR LAS PRUEBAS

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

1.3.4 *¿Por qué la presentación electrónica, cuando sea posible, es el medio preferido para presentar pruebas?*

El objetivo de la práctica común PC12 es ser lo más incluyente posible y no excluir las prácticas actuales. Por lo tanto, proporciona recomendaciones relativas a todos los tipos de presentaciones, a saber: presentaciones en papel (incluidas las presentaciones de cualquier objeto físico), las presentaciones electrónicas (e-filings), las presentaciones por fax y por medio de soportes de datos. Lo importante es que la parte o su representante deberá comprobar siempre con antelación qué tipos de presentaciones admite el órgano de recurso o la OPI pertinente. Por ejemplo, es posible que algunos no usen papel o no acepten presentaciones por fax. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada vez son más las acciones que se pueden llevar a cabo en los procedimientos de marcas en línea y que la digitalización está alterando constantemente los procedimientos tradicionales, es muy posible que, en el futuro, más órganos de recurso y las OPI solo acepten la presentación electrónica. Por lo tanto, parece que la presentación electrónica es el futuro. Por ello, cuando sea posible, la presentación electrónica sigue siendo el medio preferido para presentar pruebas.

1.3.5 *¿Por qué se incluye una indicación de cifras absolutas (entre 1 000 y 2 000 consumidores) en la práctica común PC12 en el subcapítulo 3.3.3.2 «Muestra de consumidores (método de muestreo, tamaño de la muestra)»?*

En la práctica común PC12 se incluye un tamaño de muestra de entre 1 000 y 2 000 consumidores **solo a modo de ejemplo**. El tamaño de la muestra mencionado anteriormente podría considerarse suficiente para el público en general y los productos y servicios generales. Sin embargo, el tamaño de la muestra puede comprender un número menor de consumidores en función de la población del Estado miembro (público destinatario) de que se trate, las especificidades de los países y el ámbito de los productos y servicios. De ello se desprende que, en el caso de los profesionales y los productos y servicios más especializados o específicos, un tamaño de muestra significativamente menor podría ser representativo y de valor probatorio, siempre que se seleccione estrictamente de forma aleatoria. Por lo tanto, el tamaño de la muestra debe determinarse sobre la base de una evaluación caso por caso.

1.3.6 *¿Por qué la práctica común PC12 recomienda no combinar protocolos de ensayo al realizar encuestas sobre el carácter distintivo adquirido y el renombre?*

Las recomendaciones relativas a los protocolos de ensayo independientes que se presentan en la práctica común PC12 deben tratarse como la mejor práctica o metodología recomendada para realizar encuestas y pueden servir de orientación útil para todas las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta que el *renombre* y el *carácter distintivo adquirido* requieren diferentes grados de «prueba» en toda la UE. Por consiguiente, en la práctica es poco probable que se mezclen protocolos, ya que los profesionales de las

encuestas los mantienen separados, evitando así posibles confusiones y minimizando el riesgo de que los resultados obtenidos no respalden plenamente las conclusiones alcanzadas. No obstante, las pruebas se evaluarán siempre caso por caso y la decisión definitiva quedará a discreción de los órganos de recurso y las OPI pertinentes.

1.3.7 ¿Los usuarios y los expertos en encuestas deben utilizar únicamente las preguntas presentadas en el «enfoque de prueba del criterio triple» en relación con el carácter distintivo adquirido y el renombre (en el subcapítulo 3.3.3.4 «Estructura y redacción del cuestionario de la encuesta»)?

El enfoque de prueba del criterio triple presentado en la práctica común PC12 es una de las diversas posibilidades a fin de presentar la estructura de un estudio de mercado. Las pocas preguntas de ejemplo utilizadas en estos pasos no pueden comprender un conjunto completo de preguntas para el uso real en una encuesta, sino que son meramente indicativas. El número y, en concreto, la redacción particulares de las preguntas los debe definir siempre caso por caso un experto en encuestas. Asimismo, deben adaptarse al contexto fáctico, económico y cultural específico en cuestión.

1.3.8 ¿Cuál es la lista de comprobación incluida en el subcapítulo 3.3.3.5?

Los órganos de recurso y las IPO pueden utilizar la lista de comprobación como herramienta de apoyo para evaluar el contenido y el estándar al que deben ajustarse las encuestas de mercado. También puede ser útil para los usuarios y los proveedores de encuestas comprobar lo que pueden exigir los organismos pertinentes.

1.3.9 ¿La lista de comprobación en el subcapítulo 3.3.3.5 incluye contenido vinculante y una norma a la que deban ajustarse los estudios de mercado?

La lista de comprobación, al igual que la práctica común PC12 en su conjunto, incluye orientaciones y un conjunto de las mejores recomendaciones no vinculantes. Solo constituye una herramienta de apoyo para los órganos de recurso y las OPI. Por lo tanto, la evaluación del contenido y la norma de un estudio de mercado queda a discreción del órgano de recurso o de la OPI pertinente.

CONFIDENCIALIDAD DE LA PRUEBA

[El ámbito de aplicación de la solicitud de confidencialidad; Formas y momentos aceptables para reivindicar la confidencialidad; Criterios para evaluar la petición de confidencialidad; Tratamiento de los datos confidenciales en los expedientes y las resoluciones; Tratamiento de datos personales, datos personales relacionados con la salud y datos sensibles en los expedientes y resoluciones (anonimización)]

1.3.10 Con arreglo a la práctica común PC12, ¿es posible solicitar la confidencialidad contra la otra parte en los procedimientos «inter partes»?

La práctica común PC12 no prevé que las partes mantengan la confidencialidad de las pruebas o los datos con respecto a la otra parte o a su representante en los procedimientos *inter partes*.

1.3.11 ¿Por qué la práctica común PC12 excluye la posibilidad de también reivindicar la confidencialidad en una fase posterior, no solo cuando se presentan las pruebas?

Aunque existen algunos órganos de recurso y algunas OPI que permiten a las partes reivindicar la confidencialidad hasta el final del procedimiento de marcas, la práctica común PC12 tiene por objeto formular recomendaciones basadas en las mejores prácticas. En relación con el momento en que se solicita la confidencialidad, la recomendación es que, al presentar las pruebas, la parte debe indicar que son confidenciales o contienen partes confidenciales. Cuanto más tarde se presente la solicitud de confidencialidad, más difícil será garantizar la confidencialidad de las pruebas, en particular, en el caso de las bases de datos en línea con expedientes de casos.

1.3.12 ¿Qué ocurre si algunos órganos de recurso o algunas OPI no publican sus resoluciones o pruebas en línea?

La práctica común PC12 tiene por objetivo abarcar las prácticas de los órganos de recurso y las OPI que publican sus resoluciones o pruebas y las que no lo hacen. Por lo tanto, si algunos órganos de recurso o

algunas OPI no los publican en línea, la PC12 simplemente no se utilizará a este respecto. El objetivo es ser lo más inclusivo posible y no excluir la práctica aceptada. Además, teniendo en cuenta que la digitalización está alterando los procedimientos tradicionales, es muy posible que, en el futuro, más órganos de recurso y las OPI consideren útil esta parte del documento.

2 METODOLOGÍA

2.1 ¿Cómo participaron en el proyecto los órganos de recurso, las OPI y las asociaciones de usuarios?

La práctica común PC12 es el resultado de las aportaciones colectivas de las partes interesadas que participaron en varias reuniones, respondieron a los cuestionarios y proporcionaron comentarios sobre los borradores de las publicaciones. En respuesta a tres publicaciones en el sitio web de la EUIPN, la práctica común PC12 generó más de cien contribuciones separadas de las OPI, los órganos de recurso, las asociaciones de usuarios, los expertos jurídicos y los académicos, que en su conjunto conformó la versión final del documento. Además, se enviaron varios cuestionarios a los órganos de recurso (internos y externos) y a las OPI en diferentes fases del proyecto. Dichos esfuerzos también se vieron respaldados por la correspondencia electrónica, las llamadas y las videoconferencias con los órganos de recurso, las OPI y las asociaciones de usuarios para garantizar que cualquier preocupación expresada pudiera considerarse, analizarse y debatirse en las reuniones correspondientes (grupos de trabajo, talleres, grupo de trabajo ampliado, etc.). Por lo tanto, el resultado del proyecto PC12 no es el resultado del trabajo de un grupo restringido de especialistas jurídicos, sino el resultado de una amplia comunicación entre todas las partes interesadas de la Red de PI de la UE que reconocen su posible valor.

2.2 ¿Cómo pueden las OPI aplicar la práctica común PC12?

Dado el tipo de usuarios y el alcance y aplicabilidad de la práctica común PC12 es necesario un importante grado de flexibilidad para generar valor y utilidad para los órganos de recurso, las OPI y los usuarios. Por consiguiente, se ha introducido una nueva opción, a saber, la aplicación selectiva. Los órganos de recurso internos y las OPI pueden optar por aplicar la práctica común o las recomendaciones comunes en su totalidad (aplicación total), o capítulos o subcapítulos específicos (aplicación selectiva), lo cual puede mitigar las limitaciones legales que impiden la aplicación a la que se enfrentan algunos órganos de recurso internos y algunas OPI. Además, las OPI deben informar a la EUIPO sobre los capítulos o subcapítulos que aplicarán. Dicha decisión se refleja en un cuadro con un resumen sobre la aplicación en cada OPI, que se incluye en la comunicación común PC12.

Dado que los órganos de recurso externos no pueden quedar vinculados por una práctica común, el documento PC12 ofrece un conjunto de recomendaciones que pueden aplicar y adoptar cuando se considere que aportan un valor añadido y resultan de utilidad.

2.3 Cuando una OPI decida aplicar la práctica común, ¿qué efecto tendrá en sus procedimientos pasados, actuales o futuros?

Cada oficina que aplica la práctica común facilitará información en el documento de comunicación común sobre su fecha de aplicación y sobre si la práctica común se aplicará a los procedimientos de marcas pendientes en la fecha de aplicación o iniciados después de dicha fecha, junto con la resolución sobre si se aplicará la práctica común PC12 en su totalidad (aplicación total) o solo capítulos/subcapítulos específicos (aplicación selectiva).

2.4 ¿Cuál es la diferencia entre la Comunicación común PC12 y la Práctica común PC12?

A través de la comunicación común, las OPI informan a los usuarios sobre la aplicación de la práctica común PC12 (o parte(s) de ella) en sus oficinas. En el presente documento, los procedimientos y las fechas

concretas en las que se aplicará la práctica común, así como los capítulos o subcapítulos que se aplicarán, se incluyen tras la confirmación por parte de las respectivas OPI. Además, contiene un resumen de las principales recomendaciones presentadas en el documento de la práctica común. Las oficinas de PI de los Estados miembros y la EUIPO lo publicarán simultáneamente en sus respectivos sitios web.

Por otra parte, la práctica común es el resultado del acuerdo alcanzado entre la EUIPO, los órganos de recurso internos y externos, las OPI de los Estados miembros y las asociaciones de usuarios sobre los principios generales relativos al tema concreto del proyecto.

2.5 ¿Puede una OPI aplicar la práctica común en cualquier momento?

Sí. Se recomienda encarecidamente a todas las OPI que apliquen la práctica común PC12, independientemente de su participación y contribución al proyecto. La convergencia plena de la red depende del número de oficinas que apliquen la práctica común. Por lo tanto, cuantas más IPO apliquen la práctica común, más cerca estaremos de lograr ese objetivo. Cuantas más oficinas apliquen la práctica común, mayor implantación tendrá esta y, por lo tanto, mayor certeza legal, transparencia y eficacia tendrán las prácticas de la PI en toda la UE.

2.6 ¿Pueden las OPI de fuera de la UE aplicar la práctica común?

Sí. Se invita a las OPI no pertenecientes a la UE a que apliquen la práctica común PC12. Cuantas más oficinas apliquen la práctica común, mayor será el alcance de la práctica común y, por lo tanto, más eficaces y transparentes serán los respectivos sistemas de PI para usuarios y oficinas.

2.7 ¿Las OPI pueden decidir no aplicar la práctica común?

Las OPI aplican la práctica de forma voluntaria. Existe la posibilidad de aplicar solo las partes adecuadas (para cada OPI) de la práctica común PC12 (aplicación selectiva) o rechazar (decidir no aplicar) la práctica común PC12 en su totalidad. Toda oficina de PI que decida no apoyar la práctica común no será considerada una oficina de aplicación de la práctica común. No obstante, si la OPI decide aplicar solo algunas partes de la práctica común PC12, podrá seguir considerándose una oficina de aplicación de la práctica común.

2.8 ¿Qué sucede si existen limitaciones legales en la legislación nacional? ¿Eso significa que la práctica común PC12 no se aplica en absoluto?

Si existen limitaciones legales, las OPI todavía pueden aplicar parcialmente la práctica común PC12 (aplicación selectiva). Teniendo en cuenta el amplio ámbito de aplicación de la práctica común PC12, algunas partes pueden seguir utilizándose como directrices para los organismos que se ocupan de las pruebas. Las limitaciones legales en un aspecto o ámbito no impiden que las OPI utilicen la PC12 en cualquiera de los demás ámbitos o en todos ellos.

2.9 ¿Quién puede utilizar la práctica común PC12?

La práctica común PC12 sirve como referencia para los órganos de recurso (órganos de recurso internos de las OPI y órganos de recurso externos, incluidos los órganos jurisdiccionales que actúan como órganos de recurso externos en materia de marcas y los órganos y comités administrativos), las asociaciones de usuarios y las partes en los procedimientos de recurso de marcas, así como sus representantes. Si bien la práctica común se ocupa de las pruebas en los procedimientos de marcas en general, su posible aplicabilidad puede ir más allá de los procedimientos de recurso. Por lo tanto, puede utilizarse en contextos más amplios, incluidos, entre otros, los procedimientos de marcas en primera instancia. Como tal, también pueden beneficiarse de la aplicación de cualquiera de las recomendaciones contenidas en el documento de la práctica común que consideren oportunas y valiosas.

2.10 ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se dicta una sentencia o decisión contraria a los principios establecidos en la práctica común PC12?

En caso de que surja jurisprudencia adicional en relación con los principios y recomendaciones establecidos en la práctica común PC12, el subproyecto del PCE4, «Mantenimiento de las prácticas comunes», que se puso en marcha en septiembre de 2020, podría analizar y estudiar dicha jurisprudencia y decidir si es necesario adaptar el documento pertinente a la jurisprudencia recién publicada. Sin embargo, dicho mantenimiento solo podrá comenzar cuando se haya aplicado la práctica común.