



Convergencia

Preguntas más habituales (FAQ) sobre la Práctica Común
PC 3. Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos
descriptivos y no distintivos.

A. LA PRÁCTICA COMÚN

1. ¿Qué oficinas aplicarán la práctica común?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OAMI, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. ¿Diferirá la práctica común de las prácticas existentes?

Al comienzo del programa se llevó a cabo un estudio comparativo inicial, que puso de relieve la divergencia existente entre las oficinas participantes. Cada una de ellas contaba con su propia práctica, y las variaciones iban de unas diferencias menores, a unas disparidades de gran relevancia. Se desarrolló una única práctica común, lo que significa que la mayoría de las oficinas que vayan a aplicarla, adoptarán en consecuencia su práctica anterior en mayor o menor medida (dependiendo de las características de su práctica anterior).

Paralelamente a la publicación de la Comunicación común sobre «Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos y no distintivos», cada oficina que adopte la práctica común podrá publicar información adicional sobre la repercusión de esta a escala nacional sobre la práctica que aplicaba anteriormente.

3. ¿Tendrá alguna repercusión la práctica común en las marcas registradas previamente?

La Comunicación común sobre «Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos y no distintivos» incluye un apartado de información general en el se refieren qué procedimientos se verán afectados por la práctica común en cada una de las oficinas que adoptarán ésta.

Por otra parte, cada una de estas oficinas podrá proporcionar información detallada adicional sobre si la práctica común será aplicable a las solicitudes presentadas antes de la fecha de su adopción.

4. ¿Hay oficina que no aplicarán la práctica común?

La participación en la práctica común y su aplicación son completamente voluntarias. Las oficinas que no participen en la práctica común, o que no la apliquen, siempre podrán incorporarse en el futuro con el apoyo pleno del Programa de convergencia.

Dos oficinas de la PI de la UE, en concreto, la finlandesa y la italiana, no han participado en el proyecto. Sin embargo, esto no significa que no pueda decidir su adhesión a la práctica común en cualquier otro momento.

La Comunicación común sobre «Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos y no distintivos» incluirá la relación definitiva de oficinas que aplicarán la práctica común.

5. ¿Seguirá evaluándose cada caso en función de sus circunstancias?

El carácter distintivo deberá evaluarse en cada caso, y la práctica común se utilizará como directriz orientativa para los usuarios y los examinadores de las diferentes oficinas.

En este contexto, con la práctica común sobre el «*Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos y no distintivos*» se pretende cubrir la gran mayoría de los casos, respetando siempre el principio de que cada uno de ellos deberá analizarse en función de sus características específicas, y teniendo en cuenta los argumentos de los solicitantes y los titulares de las marcas.

6. ¿En qué consiste una «marca figurativa» a efectos de la práctica común?

La práctica común se aplica a las marcas figurativas o compuestas, es decir, a aquellas que no son meramente denominativas. Para formar parte del ámbito de aplicación de la práctica común, la marca debe combinar elementos denominativos descriptivos no distintivos, con las características gráficas específicas analizadas en dicha práctica, como una determinada tipografía, color, elementos figurativos independientes, etc.

7. Las marcas descriptivas son, por definición, no distintivas. Entonces, ¿por qué la práctica común mantiene la distinción y alude a elementos denominativos tanto no distintivos, como descriptivos?

Aunque las marcas descriptivas son, por definición, no distintivas, una marca puede carecer en cualquier caso de carácter distintivo por motivos ajenos a los de su carácter descriptivo y, por tanto, la diferenciación entre los dos motivos contribuye a aclarar que la práctica común abarca los dos casos. La distinción entre los dos motivos se conserva debido a la diferencia en el interés general subyacente; la falta de capacidad para desempeñar la función esencial de la marca es común a ambos motivos, mientras que la necesidad de que el signo se mantenga libre para su uso por todos atañe únicamente al carácter descriptivo.

8. ¿Pueden aplicarse estos principios a las marcas figurativas que contienen elementos denominativos débiles?

Un grado mínimo de carácter distintivo basta para superar el examen de motivos absolutos. Si los elementos denominativos contenidos en la marca figurativa son débiles, significa que la marca en su conjunto posee en todo caso el grado mínimo de carácter distintivo. Por tanto, queda al margen del alcance de la práctica común, que atañe exclusivamente a los términos no distintivos/descriptivos.

9. ¿Quedan las cuestiones relacionadas con la lengua fuera del ámbito de aplicación?

Sí. El motivo es puramente práctica: permitir que se extraigan conclusiones entre todos los participantes del proyecto, con independencia de su lengua de origen. Los elementos denominativos en los ejemplos del documento de la práctica común se consideran descriptivos/no distintivos, y no sería posible crear e incluir ejemplos con elementos denominativos que sean descriptivos/no distintivos en todos los idiomas.

10. ¿Quedan las renunciaciones al margen del ámbito de aplicación?

Sí. Las renunciaciones no se incluyen en el ámbito de aplicación del proyecto porque no todas las oficinas de PI de la UE las utilizan o las prevén en sus disposiciones legales.

11. ¿Puede seguir reivindicándose el carácter distintivo adquirido mediante el uso?

Sí. La práctica común no afecta a la posibilidad de demostrar el carácter distintivo adquirido en los procedimientos de las oficinas de PI, ya que solo se ocupa del carácter distintivo intrínseco.

B. METODOLOGÍA

12. ¿Cómo se evaluarán las marcas figurativas que contienen términos descriptivos/no distintivos y superen el examen de motivos absolutos en el contexto de los motivos de denegación relativos?

La repercusión de los elementos descriptivos/no distintivos en el examen de motivos de denegación relativos y, en particular, en el riesgo de confusión, se aborda en la práctica común de «Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión (efecto de componentes no distintivos/débiles)». A este documento de práctica común puede accederse copiando la siguiente URL en el navegador *web*:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_es.pdf

13. Una marca figurativa que contiene términos descriptivos/no distintivos se solicitó y superó el examen de motivos absolutos. ¿Obtiene el solicitante derechos exclusivos sobre tales términos?

No. El carácter distintivo radica en el signo en su conjunto y, por tanto, el ámbito de la protección se limita a la composición global de la marca, y no al elemento denominativo descriptivo/no distintivo en sí. Por tanto, el solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre los términos descriptivos/no distintivos por sí mismos.

La repercusión de los elementos descriptivos/no distintivos en el examen de riesgo de confusión se aborda en la práctica común de «Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión (efecto de componentes no distintivos/débiles)».

14. ¿Por qué carece la práctica común de ejemplos distintivos para algunos de los criterios?

Con los ejemplos incluidos en la práctica común, que puedan registrarse o no, se pretende orientar a examinadores y usuarios. En el caso de uno de los criterios, en concreto, el de la combinación con color, no fue posible llegar a un acuerdo respecto a los ejemplos distintivos. En

cuanto a los signos de puntuación, otros símbolos utilizados comúnmente en el comercio y los elementos figurativos que se emplean con frecuencia o son habituales en el comercio en relación con los bienes y servicios reivindicados, el Grupo de Trabajo decidió que, en general, no dotan a una marca en su conjunto del carácter distintivo suficiente.

15. ¿Por qué no se utilizan solicitudes y marcas reales en la práctica común?

El Grupo de Trabajo evitó la inclusión de solicitudes y marcas reales en el documento de la práctica común porque podría resultar beneficioso o perjudicial para sus titulares o solicitantes. Se utilizaron en cambio como inspiración para crear ejemplos inequívocos capaces de ilustrar los distintos principios.

16. ¿Se ha tenido en cuenta en la práctica común la jurisprudencia nacional o de la Unión Europea?

A lo largo del proceso de análisis preliminar y redacción de la práctica común, la jurisprudencia nacional y de la Unión Europea se tuvo muy en cuenta y se utilizó como inspiración para conformar los principios y elaborar ejemplos en el documento. Entre los asuntos considerados figuran los siguientes: asunto C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, asunto C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, asunto C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, y asunto C-37/03P, *BioID AG / OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. ¿Cuál ha sido la participación de los usuarios en el proyecto?

Los representantes de tres asociaciones de usuarios (AIM, ECTA y EFPIA) formaron parte del Grupo de Trabajo como observadores desde el mismo principio del proyecto, y dispusieron de acceso al conjunto de documentos en todo momento. Además, se les invitó en todos los casos a aportar sus opiniones.

Las conclusiones se publicaron en varias etapas, animando a todos a revisar el documento, a facilitárselo a cualquiera del que se considerara que podría aportar su opinión al respecto, y a formular sus propias observaciones, con vistas a garantizar que cualquier inquietud manifestada pudiera someterse a la consideración y el análisis del Grupo de Trabajo.

Se invitó a todas las asociaciones de usuarios internacionales a participar en una reunión especial celebrada en marzo de 2015 en Bruselas. Se les presentó la práctica común, y los participantes ofrecieron directamente su opinión sobre los principios. A la reunión asistieron representantes de AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES y UNION.

www.tmdn.org

Convergencia



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spain
TEL +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu