

Nuevas marcas y su delimitación: Marcas de certificación y Marcas multimedia

Dominik HANF

Departamento de Cooperación
Internacional y Asuntos Jurídicos
EUIPO

**XIV Jornadas del Tribunal de
Marcas de la Unión Europea**
21 & 22 de Noviembre – 2019
Alicante

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

- I. Introducción
- II. Marcas de certificación
- III. Marcas multimedia

I. INTRODUCCIÓN – MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y MARCAS MULTIMEDIA

A. Aspecto común – novedad en el RMUE (desde 1.10.2017)

- Art. 83 et seq. RMUE: marcas de certificación
- Art. 3 III lit. i REMUE: marcas multimedia

B. Sin embargo: ninguna relación directa específica entre ambas marcas

- Marca de certificación: una “clase” de marca de la UE
- Marca multimedia: un “tipo” de marca de la UE

I. INTRODUCCIÓN – MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y MARCAS MULTIMEDIA

1) Marca de certificación: nueva “clase” de marca

- **Función esencial específica: indicación origen de la certificación de una característica determinada del p/s (art. 83 I RMUE)**
- **Se añade a (y se distingue de) las clases de marcas preexistentes**
 - **Individuales: indicación origen comercial individual del p/s (C-10/89 Hag II ; C-689/15 Gözze)**
 - **Colectivas: indicación origen comercial colectivo del p/s, miembros de una asociación determinada, art. 74 I RMUE)**

I. INTRODUCCIÓN – MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y MARCAS MULTIMEDIA

2) Marca multimedia: nuevo “tipo” de marca

- “Tipo” específico de una marca de la UE según la tipología introducida por el art. 3 III REMUE:
- “... **una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya ...**” (Art. 3 III lit. i REMUE)
- Disponible para las tres clases de marcas de la UE (individual, colectiva, certificación)



II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Art. 83-93 RMUE, Art. 2(3) y Art. 17 REMUE

Descripción como marca de certificación

Reglamento de uso

Titularidad

Motivo de denegación específico:
riesgo de inducir al público a error

Art. 83 (1) EUTMR: Una marca de certificación de la Unión será una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, **con excepción de la procedencia geográfica**, de los productos y servicios que no posean esa certificación.

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - VOLUMEN

Certification Marks	
Registered	67
Withdrawn	21
Refused	20
Opposed	2
Appealed	6
Objected (Formalities + AG)	82 (69 + 13)
Under examination	32
Total	230

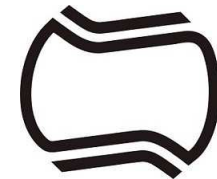
II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - TENDENCIA

- **Formalidades**
 - **Correspondencia (signo y p/s) en solicitud y reglamento de uso**
 - **Descripción de las características certificadas de los p/s**
- **Motivos absolutos:**
 - **Certificación del origen geográfico de los p/s**
 - **«Obligación de neutralidad» del titular**
 - **Procedimiento comprobación características p/s**

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - REGISTRADAS



NORMPACK



II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - REGISTRADAS



EUTM No 17938679

Owner: Allergy Standards Limited
Classes: 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 20, 24, 28 (paints, detergents, cleaners, vacuum and washing machines, air cleaners, flooring, mattresses, pillows, bedding, toys, etc.)



EUTM No 17936559

Owner: MateWorks Kft.
Class 43: providing temporary accommodation, hotels, hostels, holiday and tourist accommodation, etc.

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DESNEGADAS

MANUKA HONEY

EUTM No 17285421



Owner: Manuka Honey Appellation Society Incorporated (New Zealand)
Nice class: 30 (honey)
Grounds for refusal: Article 7(1)(b) and (c) EUTMR

Initial objection: ‘intended to distinguish goods that are certified by the applicant in respect of geographical origin’; RoU Amended to remove any reference to geographical origin, but added its particular chemical characteristics – objection waived.

Refused: *‘MANUKA HONEY’, is declared to be descriptive and non-distinctive pursuant to Article 7(1)(b) and (c) in the English speaking territories, that is, in Ireland, Malta and the United Kingdom*

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DESNEGADAS



**APPROVED BY
ANIMAL PROTECTION
DENMARK**



EUTM No 17596917 - Owner: Dyrenes Beskyttelse i Danmark

Nice classes: 29, 30, 31 (fish, meat, cheese, milks, yoghurt, animal foodstuffs, etc.)
Grounds for refusal: Articles 83(1) and 85(1) EUTMR

“...intends to certify the geographical origin, namely that the products concerned originate from animals which have been bred according to certain specifications, among which a necessary link to Denmark or the Danish area is required.”

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DELIMITACIÓN

- 1) Marca de certificación y marca individual**
- 2) Marca de certificación y marca colectiva**
- 3) Marca de certificación invocada como derecho anterior en procedimientos de oposición/nulidad relativa**

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DELIMITACIÓN

1) Marca de certificación y marca individual

- C-689/15 Gözze
- T-72/17 & C-514/18 P Steirisches Kürbiskernöl
- Art. 83 I RMUE ↔ Art. 28 IV Directiva de marcas
(EEMM pueden aceptar marcas de certificación indicando la procedencia geográfica de p/s)



II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DELIMITACIÓN

2) Marca de certificación y marca colectiva

- **C-514/18 P Steirisches Kürbiskernöl, ap. 45: “cabe recordar”**
 - que el RMUE prevé también la posibilidad de registrar una marca colectiva
 - que los signos o indicaciones que puedan utilizarse en el comercio para designar la procedencia geográfica de los p/s pueden constituir marcas colectivas de la UE (art. 74 I y II RMUE)

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN - DELIMITACIÓN

- 3) **Marca de certificación invocada como derecho anterior en procedimientos de oposición/nulidad relativa**
- **Impacto de su función esencial específica sobre el análisis de riesgo de confusión**
 - **Trato de marcas de certificación (nacionales) que incluyen indicación de procedencia geográfica**
 - **T-825/16 (C-608/18 P) Pallas Halloumi**
 - **C-766/18 P - BBQLOUMI : conclusiones AG Kokott**

III. MARCAS MULTIMEDIA - FORMALIDADES

1) Requisitos formales para presentación de solicitud

- **Marca constituida por la “combinación de imagen y sonido, o que los incluya”**
 - **Necesario: imagen y sonido**
 - **Puede (adicionalmente) incluir palabras, elementos figurativos, etiquetas etc.**

- **Determinadas especificación técnicas (formato y tamaño del archivo audiovisual)**

- **Ninguna descripción aceptada (arg. ex. Art 3 II REMUE)**

III. MARCAS MULTIMEDIA – NUEVOS CRITERIOS ?

2) Criterios para su examinación

- Representación (Arts 4, 7 I lit. a RMUE y Art. 3 I REMU)
 - “de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”

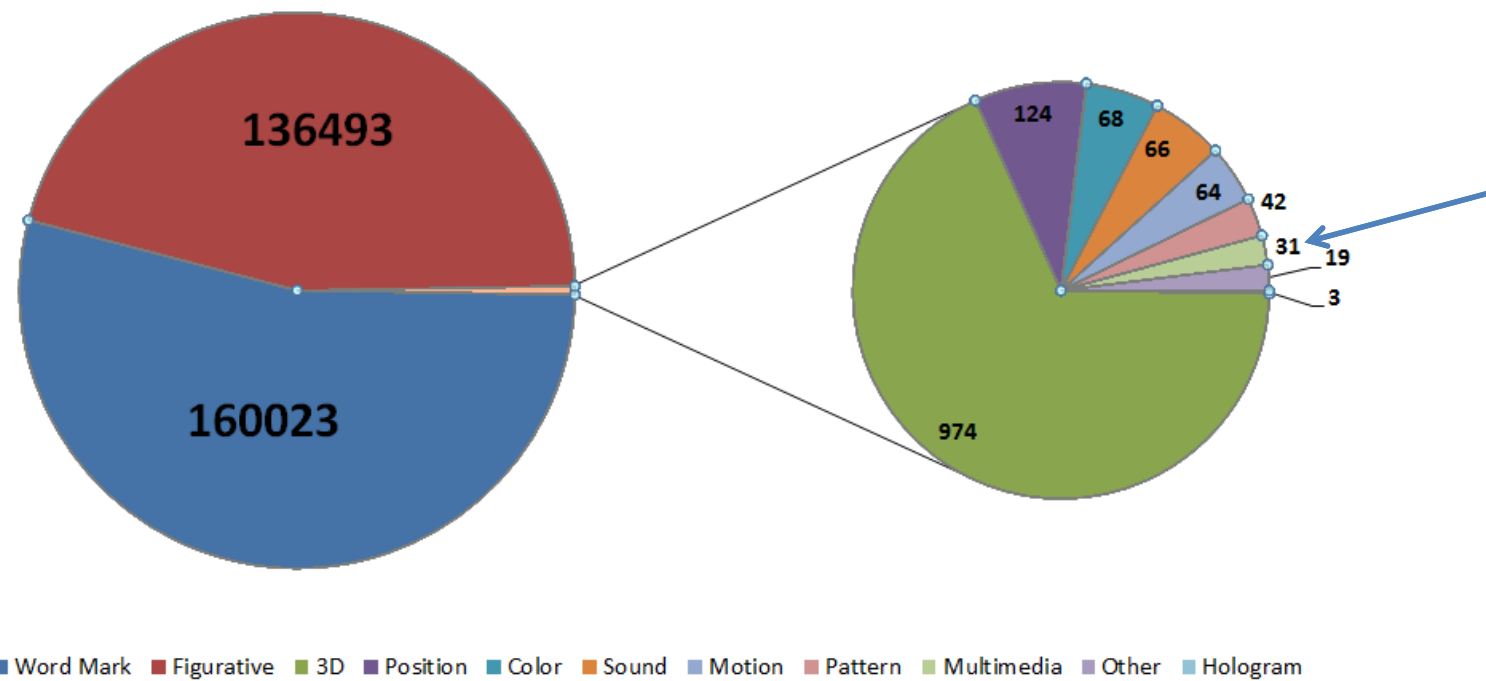
III. MARCAS MULTIMEDIA – NUEVOS CRITERIOS ?

- **Carácter distintivo (Art. 7 I lit. b RMUE)**
 - **Directivas EUIPO: A falta de jurisprudencia relevante, se aplicarán a estas marcas los criterios generales para evaluar el carácter distintivo. ... El público destinatario no percibirá, necesariamente, dichas marcas de la misma forma que una palabra o una marca figurativa.**
 - **Programa de convergencia CP 11**

III. MARCAS MULTIMEDIA – NUEVOS CRITERIOS ?

- **Naturaleza / función / valor sustancial (Art. 7 I lit. e RMUE)**
 - **Especialmente: signos constituidos exclusivamente por la forma **u otra característica** impuesta por la naturaleza / función / aportando un valor sustancial de p/s**
 - **Programa de convergencia CP 11**

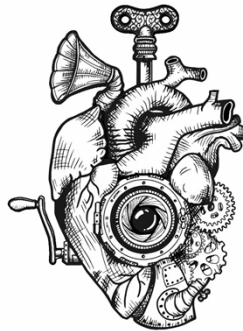
III. MARCAS MULTIMEDIA – VOLUMEN



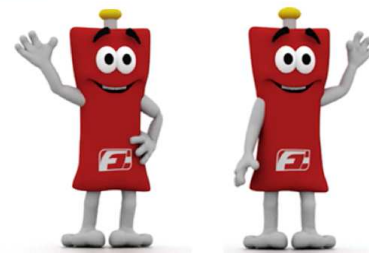
III. MARCAS MULTIMEDIA – VOLUMEN

Multimedia Marks	
Registered	17
Withdrawn	-
Refused (final)	-
Opposed (closed proceedings included)	1
Appeal pending	2
Under examination / published	11
Total	31

III. MARCAS MULTIMEDIA – REGISTRADAS



EUTM 17 279 704
Classes 45
Status: **registered**



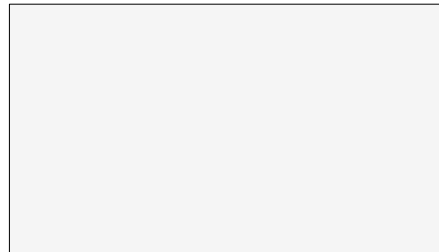
 **FAHNEN**
GÄRTNER

EUTM Classes
6,16,24
Status: **Registered**

III. MARCAS MULTIMEDIA – REGISTRADAS

EUTM No 17941596

Nice classes: 25 (Footwear)



EUTM No 17411315
EUTM No 17931241

Owner: Zitro IP S.ar.l
Nice classes: 9, 28, 41



III. MARCAS MULTIMEDIA – DESNEGADAS

TM No 17889338



Classes: 9, 36, 38, 41 and 42 (software, computerised financial services, access to platforms on the Internet, programming and software design)

Grounds for refusal: Article 7(1)(b)EUTMR

- **‘mere sequence of amounts in Euro that the consumers will not perceive as an indication of origin’**



La resolución del examinador fue confirmada por la Sala de recurso (asunto R 2024/2018-5): la marca consiste en una combinación de elementos non-distintivos que carece de carácter distintivo

III. MARCAS MULTIMEDIA – REGISTRADAS

TM No 17931246



APPEAL

R-0803/2019-4

Owner: Zitro IP S.ar.l.

Classes: 9, 28 and 41 (software, game machines, online gaming services)

Grounds for refusal: Article 7(1)(b)EUTMR

- **‘Just a promotional slogan, conveying positive characteristics of the G/S, namely that these will allow for a significant price reduction;**
- **The further elements (device, sound) are not able to provide the sign with a sufficient distinctive character’**

EUTM No 017282203- Multimedia mark





EUUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUUIPO

Thank you

Presentation		
Status	DRAFT / APPROVED	
Approved by owner	-	
Authors	-	
	-	
	-	
Contributors	-	
	-	

Revision history			
Version	Date	Author	Description
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		