



[Comunicación común acerca de la práctica común de motivos de denegación relativos – riesgo de confusión \(Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil\)](#)
[2 de octubre de 2014](#)

1. ANTECEDENTES

Las oficinas de marcas de la Unión Europea, continuando con su compromiso de colaboración en el marco del Programa de Convergencia dentro de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, han acordado una práctica común con respecto al efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en la evaluación del riesgo de confusión (motivos relativos). La práctica común se difunde de forma pública mediante una Comunicación común, con el objetivo de dar una mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en beneficio tanto de examinadores como de usuarios.

El objeto de esta Comunicación común es la convergencia del enfoque relativo al efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil de que se trate en la evaluación del riesgo de confusión.

2. LA PRÁCTICA COMÚN

La práctica común se define y se detalla en el documento de los «Principios de la práctica común» (véase el anexo I de esta Comunicación). En esencia, la práctica común consta de cuatro objetivos:

Objetivo 1	<i>Definir qué marca se somete a una evaluación de su carácter distintivo: la marca anterior (y/o partes de ésta) y/o la marca posterior (y/o partes de ésta)</i>
Práctica común	<p>Al evaluar el riesgo de confusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evalúa el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, teniendo en cuenta que debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo. • También se evalúa el carácter distintivo de todos los componentes de las marcas anterior y posterior, dándose prioridad a los componentes coincidentes.
Objetivo 2	<i>Determinar los criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (y/o de partes de ésta)</i>
Práctica común	<ul style="list-style-type: none"> • Al evaluar el carácter distintivo de las marcas en los motivos de denegación relativos, se aplican los mismos criterios que se emplean para determinar el carácter distintivo en los motivos absolutos. Ahora bien, en los motivos relativos, estos criterios se emplean no sólo para determinar si se alcanza un umbral mínimo de carácter distintivo, sino también para evaluar los distintos grados de carácter distintivo.
Objetivo 3	<i>Determinar el efecto sobre el riesgo de confusión («RDC») cuando los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil</i>
Práctica común	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando las marcas compartan un componente con un carácter distintivo débil, la evaluación del RDC hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de los signos. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes. • Una coincidencia en un elemento con un carácter distintivo débil no dará lugar por sí misma a RDC. • No obstante, puede haber RDC si: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil),

Ejemplos*	<p>o con un impacto visual poco significativo y la impresión general del signo es similar.</p> <ul style="list-style-type: none"> o la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica. 	
	<i>SIN RDC</i>	<i>RDC</i>
	MORELUX / INLUX (Clase 44: Tratamiento de belleza)	COSMEGLOW / COSMESHOW (Clase 3: Cosméticos)
	 /  (Clase 9: Tarjetas de crédito)	 /  (Clase 43: Servicios de alojamiento vacacional)

Objetivo 4 *Determinar el efecto sobre el riesgo de confusión («RDC») cuando los componentes comunes carecen de carácter distintivo*

Práctica común

- Cuando las marcas compartan un componente carente de carácter distintivo, la evaluación del RDC hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.
- Una coincidencia únicamente en componentes carentes de carácter distintivo no da lugar a RDC.
- Cuando los signos contienen además otros elementos figurativos o denominativos que sean similares, habrá RDC si la impresión global de esos signos es muy similar o idéntica.

Ejemplos*	<i>SIN RDC</i>	<i>RDC</i>
	BUILDGRO / BUILDFLUX (Clase 19: Materiales de construcción Clase 37: Servicios de construcción)	TRADENERGY / TRACENERGY (Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad)
	 /  (Clase 36: Servicios financieros)	 /  (Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad)

* En el documento de los Principios de la práctica común se proporcionan más ejemplos (anexo I)

2.1. ASUNTOS NO INCLUIDOS

Las cuestiones que siguen quedan fuera del alcance de la práctica común:

- La evaluación de un acusado carácter distintivo o un carácter distintivo adquirido por el uso o la reputación: a efectos de la presente práctica común, se supone que no existen pruebas ni reivindicaciones ni conocimiento previo de que las marcas de que se trate gocen de una determinada reputación o presenten un acusado carácter distintivo adquirido por el uso.
- El acuerdo sobre los factores - que han de considerarse al evaluar el riesgo de confusión. Aunque hay muchos factores que pueden influir en la apreciación global del riesgo de confusión, tales como los componentes dominantes, el grado de atención del público pertinente, la coexistencia, la situación de mercado, la familia de las marcas, etc., la práctica común no tiene por objetivo determinar cuáles de esos factores son pertinentes.
- El acuerdo sobre las interdependencias entre la evaluación del carácter distintivo y los restantes factores - considerados al evaluar el riesgo de confusión. Ni los criterios de evaluación de otros factores que podrían influir en la apreciación global del riesgo de confusión ni la interdependencia entre ellos son objetivo de la presente práctica común, que no se refiere a la evaluación global del riesgo de confusión, sino a uno de sus elementos esenciales.
- Cuestiones lingüísticas: se considerará a efectos de la práctica común que las marcas que contienen elementos denominativos carentes de carácter distintivo (o que tienen un carácter distintivo débil) en inglés presentan un carácter distintivo nulo (o débil) en todas las lenguas y son comprendidas por las oficinas nacionales.

3. APLICACIÓN

La práctica común se hará efectiva en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la publicación de esta comunicación.

Las oficinas de aplicación decidirán si publican o no más información en sus sitios web.

Lista de oficinas de aplicación: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

4. ANEXO

I. CP5. MOTIVOS RELATIVOS - RIESGO DE CONFUSIÓN (EFECTO DE LOS COMPONENTES CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO O CON UN CARÁCTER DISTINTIVO DÉBIL): PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA COMÚN.

Convergencia

Principios de la práctica común
Programa de Convergencia

**CP 5. Motivos relativos – riesgo de confusión
(Efecto de los componentes carentes de carácter
distintivo o con un carácter distintivo débil)**

Índice

1.	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA.....	3
2.	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	3
3.	OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO.....	5
4.	ALCANCE DEL PROYECTO	5
5.	PRÁCTICA COMÚN.....	8
5.1.	Evaluación del carácter distintivo: la marca anterior (o partes de ésta) o la marca posterior (o partes de ésta) (objetivo 1).....	8
5.2.	Criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (o de partes de ésta) (objetivo 2).....	8
5.3.	Efecto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil (objetivo 3).....	9
5.4.	Impacto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes no tienen carácter distintivo (objetivo 4).....	10

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Pese al crecimiento registrado en la actividad mundial relacionada con las marcas, dibujos y modelos en los últimos años, los esfuerzos realizados para lograr la convergencia en el funcionamiento de las oficinas de todo el mundo han cosechado resultados modestos. En Europa queda aún mucho camino por recorrer para resolver las incoherencias entre las oficinas de PI de la UE. El Plan estratégico de la OAMI considera éste como uno de los principales retos que hay que abordar.

Teniendo esto en cuenta, en junio de 2011 se creó el Programa de Convergencia. Éste refleja la determinación, compartida por las oficinas nacionales, la OAMI y los usuarios, de avanzar hacia una nueva era para las oficinas de PI de la UE con la creación progresiva de una red europea interoperable y basada en la colaboración que contribuya a reforzar el ámbito de la PI en Europa.

La visión de este Programa consiste en *«establecer y transmitir claridad, seguridad jurídica, calidad y usabilidad tanto para el solicitante como para la Oficina»*. Este objetivo se alcanzará trabajando conjuntamente para armonizar las prácticas y su cumplimiento conllevará ventajas considerables tanto para los usuarios como para las oficinas de PI.

En la primera fase se pusieron en marcha los siguientes cinco proyectos en el marco del Programa de Convergencia:

- **CP 1. Armonización de la clasificación**
- **CP 2. Convergencia de los títulos de clase**
- **CP 3. Motivos absolutos – marcas figurativas**
- **CP 4. Alcance de la protección de las marcas en blanco y negro**
- **CP 5. Motivos de denegación relativos – riesgo de confusión**

El presente documento se centra en la práctica común del quinto proyecto: CP 5. Motivos de denegación relativos – riesgo de confusión

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Al ponerse en marcha el proyecto había divergencias entre la OAMI, la BOIP y las oficinas nacionales acerca de las diferentes interpretaciones de la evaluación y los efectos derivados de la

consideración de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil al examinar los motivos de denegación relativos (riesgo de confusión).

Concretamente, había prácticas e interpretaciones diferentes a propósito de la importancia que, en su caso, ha de atribuirse al hecho de que una marca anterior y otra posterior, referidas a productos o servicios idénticos, coincidan en un componente que carezca de carácter distintivo o que tenga un carácter distintivo débil. Estas prácticas e interpretaciones diferentes daban lugar a resultados diferentes al evaluar el riesgo de confusión, aunque los hechos relativos al asunto (las marcas y los productos y servicios en cuestión) fueran los mismos.

Esas diferencias implicaban imprevisibilidad e inseguridad jurídica en el examen de los motivos relativos. Consiguientemente, las oficinas consideraron necesaria la armonización y llegaron a la conclusión de que sería beneficiosa para los usuarios y para ellas mismas una práctica común.

El -propósito de este proyecto es conseguir **la convergencia del enfoque relativo al efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil, que ha de tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de confusión.**

Cada uno de los cuatro -objetivos principales de este proyecto aborda un problema distinto:

- 1) Una **práctica común, incluyendo un enfoque común**, recogida en un documento y traducida a todas las lenguas de la UE.
- 2) Una **estrategia de comunicación** común relativa a esa práctica.
- 3) Un **plan de acción para la aplicación de** la práctica común.
- 4) Un análisis de las necesidades de abordar la consideración de la **práctica anterior.**

Estos -objetivos han de ser elaborados y acordados por las oficinas nacionales y la OAMI tomando en consideración las observaciones de las asociaciones de usuarios.

El presente documento es el primero de los cuatro -objetivos.

En la primera reunión del grupo de trabajo, celebrada en Alicante en febrero de 2012, se determinaron las líneas de acción, el alcance y la metodología generales del proyecto. Se celebraron otras reuniones en octubre de 2012, junio de 2013 y octubre de 2013, en las que el Grupo de paquetes de trabajo debatió exhaustivamente los objetivos del proyecto y llegó a un acuerdo sobre los principios de la práctica común. Además se hicieron varias presentaciones del proyecto durante la reunión de enlace y la reunión del CA/CP.

3. OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

Este documento servirá de referencia para las oficinas de PI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes, los oponentes y los representantes en relación con la práctica común aplicable a la consideración de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil a los efectos de la evaluación del riesgo de confusión, suponiendo que los productos o servicios sean idénticos. Se le dará una amplia difusión y será fácilmente accesible, de manera que ofrezca una **explicación clara y completa de los principios en que se basa la práctica común**. Estos principios se aplicarán con carácter general y tratan de abarcar la mayor parte de los casos. Dado que el riesgo de confusión ha de evaluarse caso por caso, los principios comunes servirán de orientación para garantizar que distintas oficinas lleguen a conclusiones similares y previsibles cuando se trate de marcas y motivos iguales.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El **alcance** del proyecto es el siguiente:

*«El presente proyecto va dirigido a conseguir la convergencia de la práctica relativa a la consideración de los **componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil** a efectos de **evaluación del riesgo de confusión (RDC)**, suponiendo que los **productos y/o servicios sean idénticos**. En particular:*

- ***definirá qué marca se somete a una evaluación de su carácter distintivo: la marca anterior (y/o partes de ésta) y/o la marca posterior (y/o partes de ésta);***
- ***determinará los criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (y/o de partes de ésta);***
- ***determinará el efecto sobre el riesgo de confusión (RDC) cuando los componentes comunes tengan un carácter distintivo débil;***
- ***determinará el efecto sobre el RDC cuando los componentes comunes carezcan de carácter distintivo.»***

El undécimo considerando de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas («la Directiva»), establece que la apreciación del riesgo de confusión

depende de numerosos factores y, como la jurisprudencia ha establecido reiteradamente, este riesgo debe apreciarse **globalmente**, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse, por ejemplo, las sentencias en los asuntos C-251/95 «Sabel», apartado 22, y C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 18).

En la sentencia C-251/95, «Sabel», el Tribunal declaró que:

«Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.»

Como ya se ha mencionado, el proyecto analiza el **efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil** como uno de los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de confusión.

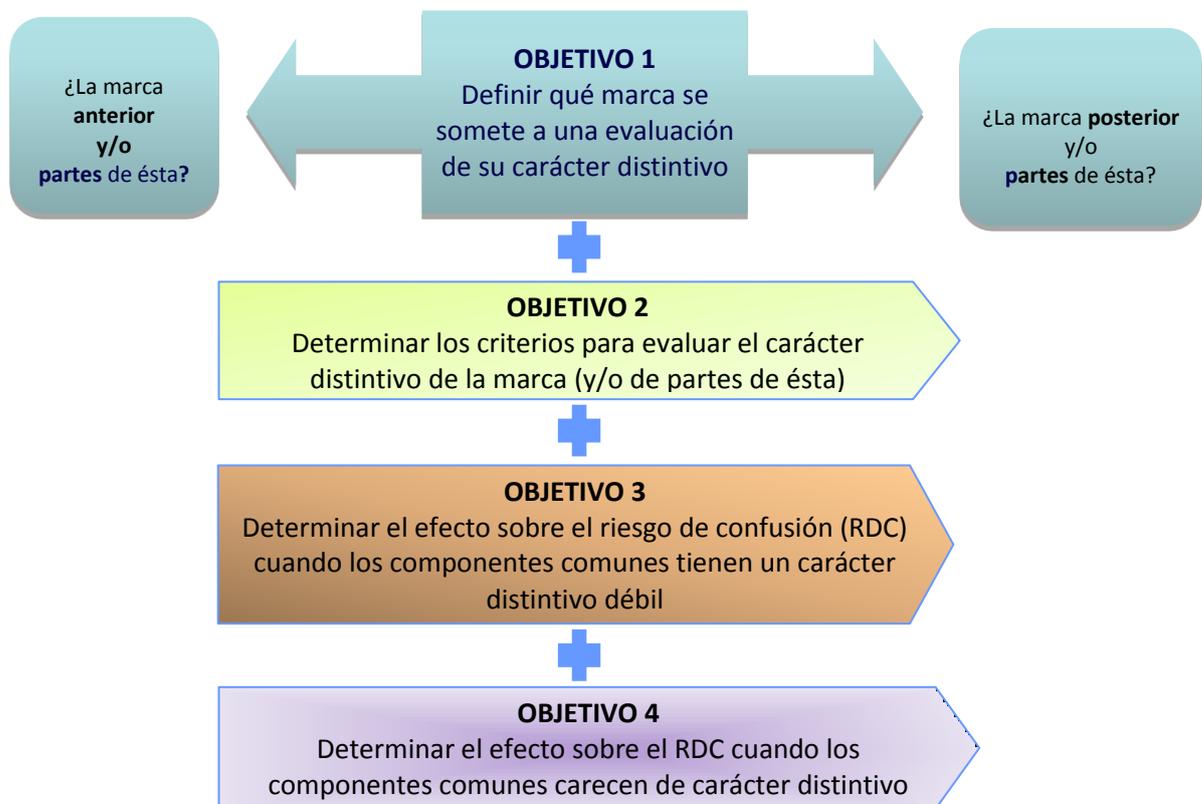
Aunque **hay muchos factores** que pueden influir en la **apreciación global del riesgo de confusión**, tales como los componentes dominantes, el grado de atención del público pertinente, la coexistencia, la situación de mercado, la familia de las marcas, etc., este proyecto no tiene por objetivo determinar cuáles de esos factores son pertinentes, los criterios para su evaluación ni la interdependencia entre ellos. En consecuencia, no se refiere a la evaluación global del riesgo de confusión, sino a uno de sus elementos esenciales.

Quedan fuera del alcance del proyecto las cuestiones siguientes:

- *La evaluación de un acusado carácter distintivo o un carácter distintivo adquirido por el uso o la reputación: a efectos de la presente práctica común, se supone que no existen pruebas ni reivindicaciones ni conocimiento previo de que las marcas de que se trate gocen de una determinada reputación o presenten un acusado carácter distintivo adquirido por el uso.*
- *El acuerdo sobre los factores - que han de considerarse al evaluar el riesgo de confusión.*
- *El acuerdo sobre las interdependencias entre la evaluación del carácter distintivo y los restantes factores - considerados al evaluar el riesgo de confusión.*

- *Cuestiones lingüísticas: se considerará a efectos de la práctica común que las marcas que contienen elementos denominativos carentes de carácter distintivo (o que tienen un carácter distintivo débil) en inglés presentan un carácter distintivo nulo (o débil) en todas las lenguas y son comprendidas por las oficinas nacionales.*

Es posible identificar cuatro objetivos distintos, tal como se refleja en la siguiente figura:



Objetivos del proyecto

Para el examen del riesgo de confusión se siguen varios enfoques, en virtud de los cuales el carácter distintivo de los componentes puede evaluarse en diferentes etapas. Independientemente del enfoque aplicado, no se verá afectado el resultado práctico en lo que se refiere al efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil.

5. PRÁCTICA COMÚN

5.1. Evaluación del carácter distintivo: la marca anterior (y/o partes de ésta) y/o la marca posterior (y/o partes de ésta) (objetivo 1)

Al evaluar el riesgo de confusión:

- Se evalúa el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto.
- También se evalúa el carácter distintivo de todos los componentes de las marcas **anterior** y **posterior**, dándose prioridad a los componentes coincidentes.

No obstante, al evaluar el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la sentencia del Tribunal en el asunto C-196/11P, *F1-LIVE*, al evaluar el riesgo de confusión no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales [anteriores] (apartado 40). Por lo tanto, «debe **reconocerse cierto grado de carácter distintivo** a una marca nacional [anterior] invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.» (apartado 47).

5.2. Criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (y/o de partes de ésta) (objetivo 2)

Al interpretar lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b), y en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, el Tribunal, en su sentencia C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», declaró:

«Para determinar el **carácter distintivo de una marca** y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas» (apartado 22).

En consecuencia, y debido a la menor capacidad de una marca débil para cumplir su función esencial dentro del mercado, el alcance de su protección, habida cuenta de que sus componentes carecen de carácter distintivo (o éste es débil), debería ser limitado.

Al evaluar el carácter distintivo de las marcas en los motivos de denegación relativos, se aplican los mismos criterios que se emplean para determinar el carácter distintivo en los motivos

absolutos. Ahora bien, en los motivos relativos, estos criterios se emplean no sólo para determinar si se alcanza un umbral mínimo de carácter distintivo, sino también para evaluar los distintos grados de carácter distintivo.

5.3. Efecto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil (objetivo 3).

- Cuando las marcas compartan un componente carente de carácter distintivo, la evaluación del RDC hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de los signos. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.
- Una coincidencia en un elemento con un carácter distintivo débil no dará lugar **por sí misma** a RDC.

No obstante, puede haber RDC si:

- Hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil), o con un impacto visual poco significativo, y la impresión general del signo es similar.
- O**
- La impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

Ejemplos:

* A efectos del presente proyecto, se considera que no afectan al resultado los restantes factores que puedan ser pertinentes para la apreciación global del riesgo de confusión. Además, se considera que los productos y servicios son idénticos.

En todos estos ejemplos, se considera que los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil.

Signo anterior	Signo impugnado	Productos y servicios	Resultado
MORELUX	INLUX	Clase 44: Tratamiento de belleza	SIN RDC
DURALUX	VITALUX	Clase 44: Tratamiento de belleza	SIN RDC
		Clase 32: Zumos de fruta	SIN RDC
		Clase 9: Tarjetas de crédito	SIN RDC
		Clase 32: Zumos de fruta	SIN RDC
		Clase 30: Té	SIN RDC
		Clase 9: Tarjetas de crédito	SIN RDC
COSMEGLOW	COSMESHOW	Clase 3: Cosméticos	RDC
		Clase 11: Refrigeradores	RDC
		Clase 43: Servicios de alojamiento vacacional	RDC

5.4. Impacto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes no tienen carácter distintivo (objetivo 4).

- Cuando las marcas compartan un componente carente de carácter distintivo, la evaluación del RDC hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

- Una coincidencia únicamente en componentes carentes de carácter distintivo **no da lugar a RDC.**
- Cuando los signos contienen además otros elementos figurativos o denominativos que sean similares, **habrá RDC** si la impresión global de esos signos es muy similar o idéntica.

Ejemplos:

* A efectos del presente proyecto, se considera que no afectan al resultado los restantes factores que puedan ser pertinentes para la apreciación global del riesgo de confusión. Además, se considera que los productos y servicios son idénticos.

En todos estos ejemplos, se considera que los componentes comunes no tienen carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Productos y servicios	Resultado
GREENGRO	GREENFLUX	Clase 19: Materiales de construcción Clase 37: Servicios de construcción	SIN RDC
BUILDGRO	BUILDFLUX	Clase 19: Materiales de construcción Clase 37: Servicios de construcción	SIN RDC
	SMARTPHONES.NET	Clase 9: Teléfonos móviles	SIN RDC
		Clase 36: Servicios financieros	SIN RDC
		Clase 29: Pescado	SIN RDC
CRE-ART	PRE-ART	Clase 41: Servicios de galerías de arte	RDC
TRADENERGY	TRACENERGY	Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad	RDC

		Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad	RDC
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----

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