



# Convergencia

Preguntas frecuentes sobre la práctica común  
CP5. Motivos de denegación relativos: riesgo de confusión  
(efecto de los componentes carentes de carácter distintivo  
o con un carácter distintivo débil)

### **1. ¿Es la práctica común diferente de las prácticas preexistentes?**

La práctica común no supone ningún cambio respecto a las prácticas preexistentes de las oficinas de aplicación.

Antes de este Programa de Convergencia, los resultados del primer estudio mostraron que sólo 12 de las 28 oficinas de aplicación de la PI tenían directrices sobre el tratamiento de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil de las marcas en el contexto del examen de los motivos de denegación relativos. La práctica común cambiará esta situación mediante el establecimiento de los principios básicos de la práctica convenida y servirá de referencia para las oficinas de PI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes, los oponentes y sus representantes, lo que aumentará la seguridad jurídica.

### **2. La Comunicación común del CP5 establece que la práctica común se hará efectiva en cada país en el plazo de tres meses a partir de su fecha de la publicación. ¿Facilitarán las oficinas competentes en materia de marcas información sobre las repercusiones de la práctica común en la práctica nacional anterior?**

La seguridad jurídica depende de la claridad, calidad y facilidad de uso de las prácticas y de su comunicación. La Comunicación común explicará de forma clara la práctica común acordada a los usuarios y les permitirá conocer los principios comunes, entenderlos claramente mediante ejemplos y consultar la lista de oficinas participantes.

Aunque la práctica común no afecta a las prácticas nacionales previas, cada oficina puede ofrecer, si lo considera conveniente, información más detallada sobre cualquier cuestión, incluida la revisión de sus directrices a la luz de los términos acordados de la práctica común.

### **3. ¿Por qué no participan Italia y Finlandia en esta Comunicación común?**

No todas las Oficinas participan en todas las prácticas comunes. De hecho, este es un aspecto fundamental del espíritu del Programa de Convergencia: es un programa totalmente voluntario, de modo que el hecho de que una Oficina no quiera participar en un programa concreto, por la razón que sea, no impide a las demás Oficinas hacerlo, o incluso adherirse a él más adelante.

**4. ¿Cuándo se considera que los productos y servicios son idénticos en la práctica común?**

En todos los ejemplos mostrados en la práctica común, las marcas en cuestión se consideran referidas a productos o servicios idénticos. La práctica común no determina si un producto o servicio concreto debe considerarse idéntico en un determinado caso ante una oficina.

**5. ¿Puede aplicarse la práctica común a casos en los que la marca anterior y la marca posterior se refieran a productos o servicios similares?**

Sí. Los principios de la práctica común pueden aplicarse, aunque el principio de interdependencia (véase, por ejemplo, el asunto *C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha*, apartado 17) puede aplicarse también, de modo que un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa, por lo que el grado de similitud entre los productos y servicios sería un factor relevante que podría afectar al resultado. La evaluación de la similitud entre los productos y servicios queda fuera del ámbito del proyecto CP5.

**6. De acuerdo con la sentencia Sabèl (C-251/95), «[P]or 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.» ¿Qué diferencia hay entre el carácter distintivo y el carácter dominante?**

En la actualidad no todas las oficinas de PI participantes aplican un mismo planteamiento para evaluar los motivos de denegación relativos ni tienen en cuenta los mismos factores o los valoran del mismo modo, y el carácter dominante no forma parte de la práctica común. Por este motivo, al principio del apartado de ejemplos se indica que a los efectos de la práctica común, se considera que no afectan al resultado los restantes factores (sean cuales sean). En caso contrario, no hubiera sido posible resolver ninguno de los ejemplos sin tener en cuenta dichos factores.

**7. ¿Qué ocurre en aquellos casos en que no pueden separarse tan fácilmente los elementos distintivos y no distintivos de la marca?**

Los principios son de aplicación general y están destinados a aplicarse en la mayoría de los casos. Su finalidad es servir de orientación para asegurar que todas las oficinas lleguen a conclusiones similares y predecibles. La práctica común prevé una Estrategia de implantación que incluye la elaboración de materiales de formación, como presentaciones, vídeos, publicaciones y seminarios en línea, con el mayor número posible de ejemplos para resolver de antemano las cuestiones que puedan plantearse a los examinadores y usuarios.

**8. ¿Ha tenido en cuenta la práctica común la jurisprudencia nacional o comunitaria?**

Durante el proyecto se ha analizado y utilizado como inspiración para los principios y los ejemplos del documento la jurisprudencia nacional y comunitaria, así como las resoluciones de la OAMI en oposiciones y recursos.

**9. ¿Por qué no se utilizan casos reales en la práctica común?**

Evitamos emplear casos reales que afecten a marcas nacionales o comunitarias para no beneficiar o perjudicar a sus propietarios o solicitantes. Lo que hemos hecho es inspirarnos en estos casos para elaborar ejemplos claros que ilustren todas las conclusiones.

**10. ¿Por qué no se describe explícitamente la evaluación del carácter distintivo de la marca posterior en su conjunto?**

La evaluación del carácter distintivo de la marca posterior en su conjunto sólo se describe de forma implícita deliberadamente porque no todas las Oficinas participantes lo examinan en el contexto de los motivos relativos. Por otra parte, la evaluación de la marca posterior en su conjunto no es relevante para la práctica común, que analiza el efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil de las marcas para evaluar el riesgo de confusión.

[www.tmdn.org](http://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](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)