



# Convergencia

Preguntas más habituales (FAQ) sobre la práctica común , versión 2  
La protección de las marcas en blanco y negro en el ámbito del CP 4

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

La práctica común significa que algunas oficinas no cambiarán su práctica preexistente y que otras la cambiarán solo en parte. Examinando las oficinas ejecutivas (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OAMI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) podemos ver los efectos de la nueva práctica común en comparación con las prácticas anteriores:

### Prioridad

Son 13 las oficinas que están variando su práctica en lo que a las prioridades se refiere.

- La práctica anterior es más transigente que la práctica común en: 3 oficinas (CY, IE, PT).
- La práctica anterior es más estricta que la práctica común en: 10 oficinas (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OAMI, SK, TR).
- Ningún cambio respecto a la práctica anterior en: 9 oficinas (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

### Identidad, motivos relativos

Son 5 las oficinas que están modificando sus prácticas para determinar la existencia de una identidad entre los signos por motivos relativos.

- La práctica anterior es más transigente que la práctica común en: 2 oficinas (CY, GR).
- La práctica anterior es más estricta que la práctica común en: 3 oficinas (BG, EE, LT).
- En 17 oficinas la práctica común no altera la práctica anterior:  
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OAMI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

### Uso

Ninguna oficina modificará la práctica ya existente en relación con el uso.

## 2. ¿Facilitarán las oficinas competentes en materia de marcas información sobre las repercusiones de la práctica común en la práctica nacional anterior?

Eso corresponde decidirlo a las distintas oficinas. Si lo consideran adecuado, pueden facilitar información pormenorizada sobre la repercusión de la práctica común en la práctica nacional anterior, sus consecuencias y sus implicaciones para los usuarios nacionales. La comunicación común sobre la práctica común en el ámbito de la protección de las marcas en blanco y negro también incluye informaciones útiles sobre las oficinas ejecutivas, las oficinas no ejecutivas y las oficinas no participantes.

## 3. ¿Cómo se reforzará con la aplicación de la práctica común la seguridad jurídica en el ámbito de la protección de las marcas en blanco y negro?

La seguridad jurídica depende de la claridad, calidad y facilidad de uso de las prácticas y de su comunicación. Con anterioridad al Proyecto de Convergencia, había muy poca claridad en este ámbito, con las consiguientes dificultades para los usuarios. Solamente tres oficinas tenían

directrices definitivas sobre el ámbito de la protección de las marcas en blanco y negro. La práctica común cambiará este estado de cosas, en beneficio de los usuarios. Reforzará la seguridad jurídica en los tres aspectos concretos que se indican seguidamente, relativos a la gestión de las marcas en blanco y negro o en escala de grises:

- ¿Es una marca en blanco y negro o en escala de grises cuya prioridad se reivindique idéntica a la misma marca en color?
- ¿Es una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises idéntica a la misma marca en color cuando se valoran los motivos relativos de denegación?
- ¿Es aceptable el uso de una versión en color de una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises (o viceversa) a los efectos de la determinación del uso?

Cuando el grupo de trabajo comenzó sus reuniones en febrero de 2012, las respuestas a esta cuestión dadas por las distintas oficinas no estaban claras y variaban de unas a otras. Al final del proyecto se aprobó una práctica común clara, que es la misma para las 23 oficinas ejecutivas.

#### **4. ¿Existe jurisprudencia reciente que apoye las conclusiones de la práctica común?**

Sí, la sentencia dictada el 9 de abril de 2014 en el asunto T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», que respalda las conclusiones de la práctica común acerca de las marcas en blanco y negro. Algunas de las conclusiones más relevantes se encuentran en el apartado 37 y siguientes:

37. (...) «procede desestimar las alegaciones de la demandante según las cuales el registro de una marca “en blanco y negro” cubre “todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica” y que, “por consiguiente, la [demandante] puede solicitar la protección de cualquier combinación de bandas verticales compuesta de bandas blancas y de bandas de colores, independientemente de que éstas sean negras, naranjas o amarillas».

La sentencia declara explícitamente que el registro de una marca en blanco y negro no cubre todos los colores y que el registro en blanco y negro y en color no es lo mismo.

#### **5. Puesto que las prácticas comunes no son legalmente vinculantes, ¿cuál será la repercusión de esta práctica común para los titulares de marcas?**

Aun cuando las prácticas comunes no sean legalmente vinculantes, varias oficinas han acordado aplicarlas. Por tanto, es conveniente que los usuarios tomen en cuenta esta práctica común, ya que los examinadores de marcas estarán obligados a aplicarla en su oficina. Lo mejor que pueden hacer los titulares de marcas es remitirse a las Directrices actualizadas de su oficina, si las hay, y seguir las sentencias ulteriores del Tribunal en materia de marcas en blanco y negro.

Deben tomar conciencia de que las oficinas han decidido actuar conjuntamente. La práctica común aporta claridad a los usuarios: estos tienen la garantía de que disponen de un acceso fácil

a ella a través de los sitios web de las oficinas participantes y de que es compartida por todas las oficinas participantes. Con ello aumenta la predictibilidad.

La Comunicación Común tiene en cuenta la jurisprudencia reciente relevante. La práctica común se basa en una sólida fundamentación jurídica, tomada de la jurisprudencia del Tribunal. Se hace mención expresa de las siguientes sentencias: C-291/00 «LTJ Diffusion», T-103/11 «Justing», T-378/11 «Medinet», T-152/11 «MAD».

### **6. ¿Por qué no participan Italia, Francia ni Finlandia en el Proyecto de Convergencia?**

La participación es totalmente voluntaria: esta es la esencia del Programa de Convergencia. En este sentido, 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.

### **7. ¿Se aplica la práctica común a las marcas presentadas en color?**

La práctica común únicamente se aplica:

- A los efectos de la prioridad, a las marcas en blanco y negro cuya prioridad se reivindica.
- A los efectos de los motivos relativos, a las marcas anteriores en blanco y negro.
- A los efectos de la prueba de uso, tanto a las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises como a las marcas presentadas en color.

Por razones de claridad, debe insistirse en que las marcas en color están expresamente excluidas por sí mismas del ámbito de la protección de la práctica común.

### **8. ¿Se aplica la práctica común solamente a las marcas figurativas?**

La práctica común se refiere a la interacción entre la versión en blanco y negro o en escala de grises y la versión en color de una misma marca. No se aplica a las marcas denominativas, sino que concierne principalmente a las marcas figurativas con o sin elementos verbales adicionales. Corresponde a las oficinas participantes considerar si la práctica será relevante también para otros tipos de marcas, y en qué medida.

**9. En la sección 5.2 de la práctica común se establece lo siguiente: «Una marca que goce de prioridad y se haya presentado en blanco y negro podrá incluir o no una reivindicación relativa al color, por lo que existen las posibilidades siguientes:**

- **que no se presente ninguna reivindicación de color**

- que se reivindicquen determinados colores (además de blanco y negro y escala de grises);
- que la reivindicación de color mencione únicamente los colores blanco y negro;
- que la reivindicación de color mencione expresamente el color negro, blanco y gris (la marca se presenta en escala de grises);
- que la reivindicación de color indique que la marca pretende incluir todos los colores.»

**¿Se compendia en la formulación mencionada anteriormente el conjunto de posibles opciones que pueden sobrevenir en los Estados miembros (lo que no necesariamente significa todas las opciones en cada Estado)?**

**¿O significa que las oficinas deben brindar a los solicitantes todas las posibilidades mencionadas anteriormente?**

La práctica común no define qué tipos de reivindicaciones de color son admisibles en cada oficina, ni siquiera si son admisibles o no las reivindicaciones de color. De hecho, algunas oficinas no aceptan en absoluto las reivindicaciones de color en sus procedimientos nacionales en materia de marcas. La práctica común se refiere a las reivindicaciones de color simplemente para puntualizar que, en ocasiones, una marca presentada en blanco y negro puede ser realmente una marca en color, a causa de la reivindicación del color. La cuestión es especialmente importante en el caso de presentación de marcas internacionales y por ello el documento incluye una referencia a los formularios de presentación de marcas internacionales.

### **10. ¿Ha tomado en consideración el grupo de trabajo las disposiciones pertinentes del Convenio de París para crear la práctica común?**

Sí, se ha tomado en consideración el artículo 4, letra a), apartado 2, del Convenio de París, al considerar el concepto de identidad desde el punto de vista de la prioridad, como se refleja en la sección 5.2 Prioridad, de los Principios de la práctica común.

### **11. ¿Es la práctica común compatible con las solicitudes internacionales del sistema de Madrid en lo que respecta a las prioridades?**

Sí, es totalmente compatible con el sistema de Madrid.

En general, cuando se presenta una solicitud internacional, la oficina de origen certifica que la solicitud incluye una reproducción de la marca que es la misma que la marca en la solicitud básica y/o el registro. Al ser responsabilidad de la oficina de origen, la OMPI no hace ninguna comprobación al recibir la solicitud internacional.

Una marca presentada a través del sistema de Madrid goza de la misma protección en cada una de las Partes Contratantes designadas que si se solicitara su registro directamente a la oficina de la Parte Contratante. Eso significa que el ámbito de la protección de la marca será decidido por la oficina nacional designada y/o por los tribunales nacionales de la Parte Contratante designada.

El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que la práctica común no implica ninguna nueva consecuencia que no existiera antes. Ahora bien, la disponibilidad de una solución de convergencia aumentará la seguridad jurídica y la coherencia de las solicitudes internacionales cuando tanto la oficina de origen como la de destino apliquen la práctica común.

El documento sobre la práctica común se refiere en la sección 5.2, dedicada a la prioridad, al formulario de presentación de una solicitud internacional ante la OMPI y aclara que, si la reivindicación de una marca en blanco y negro contiene una reivindicación de color, debe presentarse también una reproducción de la marca en color.

### **12. Aun en el caso de que las marcas no sean idénticas, ¿puede haber riesgo de confusión entre una marca en blanco y negro o en escala de grises y una marca en color?**

Sí, la práctica común indica que las marcas figurativas en blanco y negro o escala de grises y en color se considerarán idénticas si las diferencias entre ellas son insignificantes. En todo caso, aunque no haya identidad, no se excluye la aplicación a esos casos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento de la marca comunitaria o de lo establecido en las disposiciones nacionales de transposición del artículo 4, apartado 1, letra b) de la Directiva de marcas. Es decir, puede haber riesgo de confusión si las marcas se consideran similares y se dan los restantes factores.

### **13. Al comparar las marcas figurativas en blanco y negro o escala de grises y en color, ¿se llega siempre a la misma conclusión en lo que respecta a la prioridad, a los motivos relativos y al uso?**

En lo que respecta a la prioridad y a los motivos relativos, hay una coincidencia en la definición de identidad entre una marca en blanco y negro o escala de grises y una marca en color posterior. Por consiguiente, la conclusión es la misma y el principal factor que ha de tenerse en cuenta es si la marca en color presenta diferencias con la marca en blanco y negro o escala de grises que sean **insignificantes**. Si hay diferencias significativas, la marca en color se considera no idéntica al signo en blanco y negro o en escala de grises. Si las diferencias son insignificantes, las marcas se consideran idénticas.

En lo que respecta al uso, un cambio únicamente en el color **no altera el carácter distintivo** de la marca mientras se cumplan los cuatro requisitos recogidos en la sección 5.4 del documento sobre Principios de la práctica común.

#### **14. ¿Cubre una solicitud en blanco y negro todos los colores?**

No, no los cubre. Según la práctica común, las marcas en blanco y negro no tienen un ámbito de protección ilimitado. Sin embargo, eso no significa que, con la práctica común, los titulares de marcas tengan que registrar estas en uno o más colores para conseguir la protección que tenían antes. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos la práctica común no modifica las prácticas preexistentes.

#### **15. ¿Obliga la práctica común al titular de una marca a presentar varias solicitudes?**

El titular de una marca que tenga la impresión de que presentando una marca en blanco y negro quedan cubiertos todos los colores quizá tenga que reconsiderar su estrategia de presentación. La práctica común aclara que una solicitud en blanco y negro no cubre todos los colores.

Según la práctica común, en lo que respecta a la prioridad y a los motivos relativos, una marca en blanco y negro o en escala de grises no es idéntica a la misma marca en color, a menos que las diferencias de color sean insignificantes.

Además, en términos prácticos, en lo que respecta a la identidad de una marca y a los motivos relativos, la práctica común no impide llegar a la conclusión de que hay una similitud entre los signos que puede causar riesgo de confusión.

En lo que respecta al uso efectivo, la práctica común no impone a ningún titular de marca la obligación de presentar varias solicitudes. De conformidad con la práctica común, el uso de una marca en color normalmente no altera el carácter distintivo de la marca registrada en blanco y negro (o viceversa) y, por tanto, permite mantener el registro. En determinadas circunstancias, el color o las combinaciones de colores poseen carácter distintivo en sí mismos, o el color es uno de los principales factores contribuyentes al carácter distintivo del signo. En tales casos, un cambio de color alteraría el carácter distintivo de la marca registrada y podría no ser aceptable a los efectos de la determinación del uso efectivo.

Esta práctica sobre el uso no es nueva, ya que confirma la existente en todas las oficinas ejecutivas. No obstante, sirve para establecer una directriz clara para los usuarios y también para las oficinas.

**16. ¿Por qué el documento sobre los Principios de la práctica común, en la sección en que describe la práctica común en materia de uso, incluye como primer requisito el siguiente: *«Coinciden los elementos denominativos/figurativos y constituyen los principales elementos distintivos»*? ¿No se refiere este requisito al uso en general y no específicamente a las marcas en blanco y negro?**

Así es. Si los elementos denominativos/figurativos coinciden y son los principales elementos distintivos, se trata de un requisito referido al uso en general. En todo caso, una vez cumplido el primer requisito es cuando hay que pasar a analizar el tema del color presente en los otros tres requisitos. Por ello, es práctico mantener los cuatro requisitos.

**17. ¿Qué significan realmente en la práctica el tercer y el cuarto requisitos relativos al uso?**

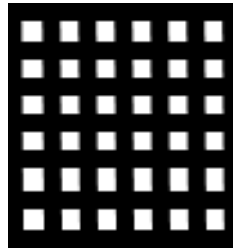
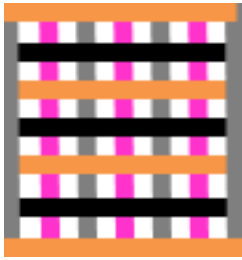
La práctica común no impone a ningún titular de marca la obligación de presentar varias solicitudes. Las oficinas ejecutivas no consideran que la práctica común difiera de las prácticas preexistentes en materia de prueba del uso. Si no se cumple alguno de los cuatro requisitos de la práctica común, es absolutamente excepcional que el uso de una marca en blanco y negro no se considere suficiente para cumplir una de las condiciones generales para la determinación del uso efectivo.

La práctica común subraya el hecho de que no debe alterarse el carácter distintivo de la marca registrada. Un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca, siempre que se cumplan cuatro requisitos. Los dos últimos requisitos son los siguientes:

- que el color o la combinación de colores no posean un carácter distintivo por sí mismos y;
- que el color no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca.

En cuanto al color (o la combinación de colores) de la marca registrada, posean o no un carácter distintivo por sí mismos, la idea subyacente es que, en ocasiones, es realmente el color o la combinación de colores los que poseen un carácter distintivo. Véanse, por ejemplo, los signos de abajo, en los que el carácter distintivo del signo de la izquierda puede considerarse procedente de los colores o la combinación de colores, con lo que resulta difícil para el titular de la marca probar su uso si este se limita a la marca en blanco y negro.





En otras ocasiones, el color puede ser el principal factor que contribuya al carácter distintivo del signo. Por ejemplo, si se registrase el signo siguiente en color azul para «fruta» o «helado», ese color azul podría considerarse como el principal factor contribuyente al carácter distintivo, con lo que resultaría difícil para el titular de la marca probar su uso si se limita a la marca en blanco y negro.



### **18. ¿Qué implicaciones tiene la práctica común en las reivindicaciones de prioridad en las oficinas en las que los motivos absolutos y los relativos se examinen conjuntamente y donde haya pendiente de resolución un procedimiento por motivos relativos?**

Las oficinas que ya han adoptado una decisión en una etapa anterior acerca de si es aceptable una reivindicación de prioridad no revisarán esa decisión.

### **19. ¿Se ajusta la práctica común a la sentencia del asunto C-252/12 «Specsavers»?**

Aunque están expresamente excluidos del ámbito del proyecto CP4 los casos de infracción y el carácter distintivo adquirido a través del uso, se valoró cuidadosamente la sentencia Specsavers.

En ese asunto, el Tribunal consideró el uso extenso de una marca en blanco y negro en un color o combinación de colores concretos y llegó a la conclusión de que ese uso se asocia en la mente de los consumidores al signo registrado. Para el Tribunal, este puede ser un factor adicional que deba considerarse al valorar el riesgo de confusión. Tal conclusión, sin embargo, no supone directa ni indirectamente una confirmación de que una marca en blanco y negro merezca protección cuando se usa en cualesquiera colores e independientemente de las circunstancias.

La posibilidad de que una marca en blanco y negro se use en color se describe en el documento sobre la práctica común y se ajusta a lo dispuesto en la sentencia «Specsavers». Esta sentencia, por tanto, no afecta a los principios acordados por el grupo de trabajo y descritos en la práctica común.

La sentencia «Specsavers» se recoge en los apartados 38 y 39 de la sentencia del Tribunal General en el asunto T-623/11, «Milanówek Cream Fudge». En el apartado 39 señala que una marca registrada en blanco y negro puede usarse de hecho en color y ese color puede pasar a ser el que se asocie a la marca anterior, añadiendo que:

*39. (...) «Ello no puede significar, contrariamente a lo que sostiene la demandante en sus escritos, que el registro de una marca que no designe ningún color en particular cubra “todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica”.»*

[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)