

COMUNICACIÓN COMÚN

**ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS
MARCAS EN BLANCO Y NEGRO**

15 DE ABRIL DE 2014

1 CONTEXTO

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 de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, han acordado una práctica común con respecto a marcas en blanco y negro y/o en escala de grises. La práctica común se hace pública mediante esta 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 de las diferentes tramitaciones de marcas en blanco y negro y/o en escala de grises, en cuanto a prioridad, motivos relativos y uso efectivo.

2 LA PRÁCTICA COMÚN

La práctica común consta de tres partes:

PRIORIDAD

Objetivo	<i>¿Es idéntica una marca en blanco y negro y/o en escala de grises que pretende la prioridad a la misma marca en color?</i>
Práctica común	<ul style="list-style-type: none"> Una marca en blanco y negro que reivindica la prioridad no es idéntica a la misma marca en color, salvo que las diferencias de color sean insignificantes*. Una marca en escala de grises que reivindica la prioridad no es idéntica a la misma marca en color o en blanco y negro, salvo que las diferencias de colores o el contraste entre los matices de color sean insignificantes*. <p>*Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que un consumidor razonablemente atento solamente podrá percibir yuxtaponiendo ambas y comparándolas.</p>
Disposiciones	Apartado 2 del artículo 4A del Convenio de París Apartado 1 del artículo 29 del RMC

MOTIVOS RELATIVOS

Objetivo	<i>¿Es idéntica una marca <u>anterior</u> en blanco y negro y/o en escala de grises a la misma marca en color?</i>
Práctica común	<ul style="list-style-type: none"> Una marca anterior en blanco y negro no es idéntica a la misma marca en color, salvo que las diferencias de color sean insignificantes*. Una marca anterior en escala de grises no es idéntica a la misma marca en color o en blanco y negro, salvo que las diferencias de colores o el contraste entre los matices de color sean insignificantes*. <p>*Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que un consumidor razonablemente atento solamente podrá percibir yuxtaponiendo ambas y comparándolas.</p>
Disposiciones	Apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas (Marcas, dibujos y modelos) Apartado 1 del artículo 8 del RMC

USO EFECTIVO

Objetivo	<i>¿Es aceptable el uso de una versión en color de una marca registrada en blanco y negro y/o escala de grises (o viceversa) a los efectos del uso efectivo?</i>
Práctica común	<ul style="list-style-type: none"> • Un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: <ol style="list-style-type: none"> a) coincidan los elementos verbales o figurativos y representen los principales elementos distintivos; b) se mantenga el contraste entre los matices; c) el color o la combinación de colores no tenga un carácter distintivo por sí mismos y; d) el color no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca. <p>A la hora de establecer el uso efectivo, los principios de aplicación a las marcas en blanco y negro, también se aplicarán a las marcas en escala de grises.</p>
Disposiciones	Artículo 10, apartado 1, letra a) de la Directiva sobre marcas (Marcas, dibujos y modelos) Artículo 15, apartado 1, letra a) del RMC

2.1 ASUNTOS NO INCLUIDOS

Las cuestiones que siguen quedan fuera del alcance del proyecto:

- Similitudes entre colores, incluido el caso en que una marca solicitada en blanco y negro o en escala de grises es **similar** a la misma marca en color respecto a los motivos de denegación relativos;
- **Identidad** en el caso de que el signo anterior figure en **color**, y el signo posterior en blanco y negro o en escala de grises (en lo que atañe a la identidad, la práctica común se centra exclusivamente en las marcas en blanco y negro anteriores);
- Uso a efectos de distintividad adquirida;
- Marcas en color *per se*;
- Cuestiones relativas a la infracción.

3 APLICACIÓN

Como en el caso de otras prácticas comunes anteriores, esta Práctica Común entrará en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de publicación de la presente Comunicación común.

La siguiente tabla ofrece información adicional acerca de la aplicación de esta Práctica Común. Las oficinas de aplicación decidirán si publican o no más información en sus páginas web.

[Lista de las oficinas de aplicación](#)



PRÁCTICA COMÚN
**ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS
MARCAS EN BLANCO Y NEGRO**

15 DE ABRIL DE 2014

ÍNDICE

1	CONTEXTO DEL PROGRAMA.....	1
2	CONTEXTO DEL PROYECTO	1
3	OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO	2
4	ALCANCE DEL PROYECTO	2
5	LA NUEVA PRÁCTICA COMÚN.....	3
5.1	Concepto de identidad	3
5.2	Prioridad.....	6
5.3	Motivos de denegación relativos	7
5.4	Uso.....	8
5.5	Escala de grises	8

1 CONTEXTO DEL PROGRAMA

Pese al incremento que ha registrado la actividad mundial relacionada con las marcas, dibujos y modelos durante los últimos años, los esfuerzos desplegados para lograr un funcionamiento convergente de las oficinas de todo el mundo han cosechado resultados modestos. En Europa aún queda un largo camino que recorrer para resolver las inconsistencias entre las oficinas de PI de la UE. En el Plan estratégico de la EUIPO se considera que este es uno de los principales problemas que es preciso abordar.

En la vista de lo anterior, en junio de 2011 se creó el Programa de Convergencia que refleja la determinación, compartida por las oficinas nacionales, la EUIPO y los usuarios, de avanzar hacia una nueva era marcada por la creación progresiva de una red europea interoperable y basada en la colaboración, que contribuya a reforzar el marco de la PI en Europa.

La visión de este Programa consiste en **«conseguir 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 conllevará ventajas considerables tanto para los usuarios como para las oficinas de PI.

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

- **CP1. Armonización de la clasificación**
- **CP2. Convergencia de prácticas en materia de títulos de clase**
- **CP3. Motivos de denegación absolutos: marcas figurativas**
- **CP4. Alcance de la protección de las marcas en blanco y negro**
- **CP5. Motivos de denegación relativos: riesgo de confusión**

El presente documento se centra en las prácticas comunes del cuarto proyecto: CP4. Alcance de la protección de las marcas en blanco y negro.

2 CONTEXTO DEL PROYECTO

En el momento de comenzar el proyecto, existía una divergencia entre las oficinas nacionales en lo relativo al alcance de la protección que debía otorgarse a las marcas registradas en blanco y negro. Algunas oficinas aplicaban el criterio «blanco y negro abarca todo», conforme el cual las marcas en blanco y negro implican la protección de todos los colores y combinaciones de estos últimos, es decir, la máxima protección por cuanto se refiere a los colores. Otras oficinas aplicaban el criterio «lo que se ve es lo que se obtiene», con arreglo al cual se otorga protección a las marcas tal como están registrada, es decir, que las marcas registradas en blanco y negro solamente gozan de protección bajo esta forma.

Las diferentes prácticas e interpretaciones por lo que respecta a las marcas en blanco y negro provocan confusión entre quienes solicitan una marca en múltiples oficinas, ya que podría no interpretarse de la misma forma en todas las jurisdicciones. Esta situación puede dar lugar a incertidumbre jurídica en asuntos relacionados con la prioridad, las decisiones de oposición y el uso de la marca, cuando las marcas en conflicto se registran en oficinas con prácticas diferentes, ya que no queda claro qué interpretación habrá de seguirse. Dada esta situación, las oficinas han considerado necesario armonizar el alcance de la protección de las marcas en blanco y negro y adoptar unas prácticas comunes, en interés tanto de los usuarios como de las propias oficinas.

Los cuatro objetivos principales que persigue el proyecto, cada uno de los cuales aborda un problema distinto,

son los siguientes:

- 1) Una **práctica común** que, unida a un **enfoque común**, se reflejará en un documento traducido a todas las lenguas de la UE;
- 2) Una **estrategia de comunicación** común con respecto a esta práctica;
- 3) Un **plan de acción para la aplicación** de la práctica común;
- 4) Un análisis de la necesidad de abordar las **prácticas anteriores**.

Estos objetivos del proyecto han sido propuestos y acordados por las oficinas nacionales y la EUIPO tomando en consideración los comentarios de las asociaciones de usuarios.

La primera reunión del grupo de trabajo, celebrada en Alicante en febrero de 2012, tuvo por objeto definir las líneas generales de actuación, el alcance y la metodología del proyecto.

3 OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento servirá como referente para la EUIPO, las oficinas nacionales y la BOIP, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes en lo referente a la práctica común en materia de marcas en blanco y negro. Se le dará una amplia difusión y se facilitará el acceso al mismo, **para explicar de forma clara y exhaustiva los principios en que se basará la práctica común**. En una fase posterior, siguiendo la metodología acordada para el proyecto, se aplicarán estos principios a cada caso particular. No obstante, cabe la posibilidad de contemplar excepciones a dichos principios.

4 ALCANCE DEL PROYECTO

El **alcance** del proyecto se define como sigue:

«Este proyecto pretende lograr la convergencia de las prácticas relativas a **las marcas registradas en blanco y negro y/o en escala de grises**, así como

- (a) *determinar en qué casos la **misma marca en color debe considerarse idéntica** a efectos de:
 - i. **Reivindicaciones de prioridad**;
 - ii. **Motivos de denegación relativos**;*
- (b) *determinar si el **uso** de la misma marca en color debe considerarse como uso de la marca registrada en blanco y negro (incluyendo igualmente el caso de las marcas registradas en color pero usadas en blanco y negro)*».

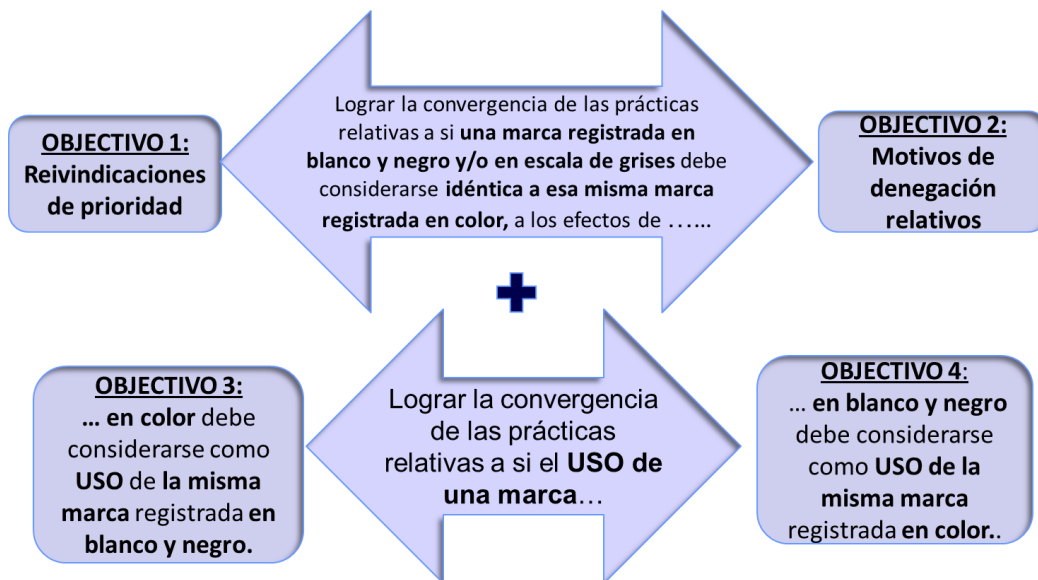
Quedan **fuera del alcance** del proyecto las cuestiones relativas a:

- determinar si una marca en blanco y negro debe considerarse idéntica a una marca registrada en color, a efectos de reivindicaciones de prioridad y motivos de denegación relativos (planteamiento inverso);
- evaluar las semejanzas entre los colores;
- las marcas registradas en blanco y negro que han adquirido carácter distintivo en un color específico debido a su uso generalizado;
- las marcas en color *per se*.

Tal como se acordó en la reunión inaugural de febrero de 2012, **este proyecto no abordará los temas relacionados con las infracciones**.

Mediante la reorganización y reestructuración del alcance del proyecto, ha sido posible definir cuatro objetivos diferentes:

- lograr la convergencia de las prácticas relativas a si una marca registrada en blanco y negro y/o en escala de grises debe considerarse idéntica a esa misma marca registrada en color, a los efectos de las **reivindicaciones de prioridad**;
- lograr la convergencia de las prácticas relativas a si una marca registrada en blanco y negro y/o en escala de grises debe considerarse idéntica a esa misma marca registrada en color, a los efectos **de los motivos de denegación relativos**;
- lograr la convergencia de las prácticas relativas a si el uso de una marca **en color** debe considerarse como uso de la misma **marca registrada en blanco y negro**;
- lograr la convergencia de las prácticas relativas a si el uso de **una marca en blanco y negro** debe considerarse como uso de la misma marca **registrada en color**.



5 LA NUEVA PRÁCTICA COMÚN

5.1 Concepto de identidad

En el contexto de la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC (que corresponde al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva), el Tribunal ha dictaminado en su sentencia en el asunto C-291/00 (*LTJ Diffusion*) que **«un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio» (apartado 54).**

En el contexto de la antigüedad, el Tribunal utiliza en su sentencia T-103/11 (*JUSTING*) la misma definición de identidad dada en el asunto *LTJ Diffusion* (apartado 16), indicando que la condición de que los signos sean idénticos deberá interpretarse restrictivamente, debido a las consecuencias que se derivan de dicha identidad (apartados 17-18).

Además, en su sentencia en el asunto T-378/11 («*MEDINET*»), el Tribunal declara que **«un concepto, empleado en distintas disposiciones de un acto jurídico, debe presumirse que significa la misma cosa, con independencia de la disposición en la que se encuentre, por razones de coherencia y de seguridad jurídica, y tanto más cuando es objeto de interpretación restrictiva».**

A la vista de lo anterior:

- El concepto de identidad aplicable a los motivos de denegación relativos y a las reivindicaciones de prioridad deberán interpretarse del mismo modo.
- El criterio de identidad entre los signos deberá interpretarse en sentido estricto: o bien ambos signos son iguales en todos los aspectos o bien contienen diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.
- En consecuencia, dos signos serán idénticos cuando las diferencias entre la versión en blanco y negro y la versión en color del mismo signo solamente pueda apreciarlas un consumidor medio mediante la yuxtaposición y comparación de ambos.

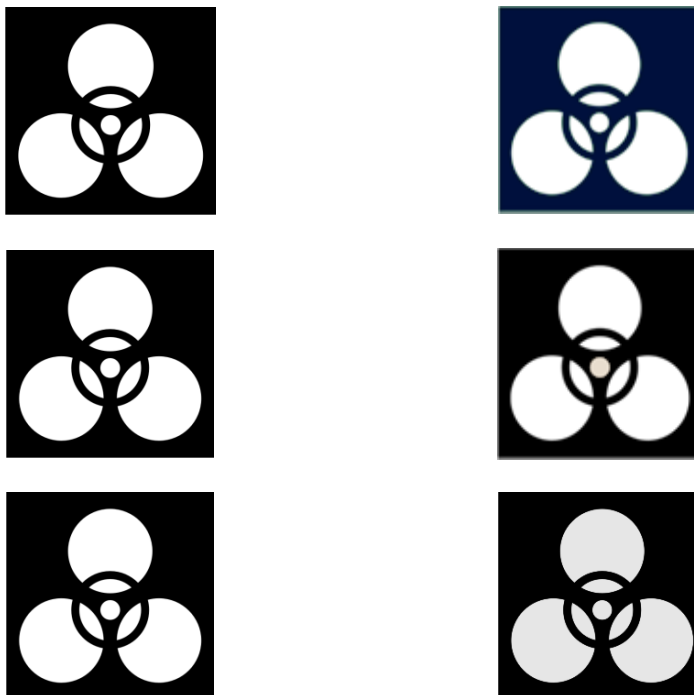
5.1.1 ¿Qué significa «diferencia insignificante»?

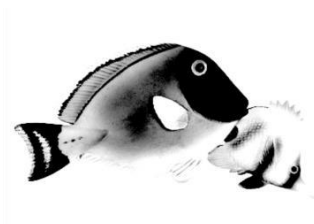
La «diferencia insignificante» podría definirse del modo siguiente:

Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que un consumidor razonablemente atento solamente podrá percibir yuxtaponiendo ambas y comparándolas.

5.1.2 Ejemplos prácticos

En primer lugar, por cuanto se refiere a lo que podría considerarse una «diferencia insignificante» aplicando la definición anterior, los ejemplos siguientes aparecerían como **diferencias insignificantes**, de forma que el consumidor no percibiría el cambio de color:





Por el contrario, los ejemplos siguientes aparecerían como **diferencias significativas**, y por consiguiente el consumidor percibiría el cambio de color:





5.2 Prioridad

Los criterios de prioridad se definieron por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en varias ocasiones y cuya última modificación, que data de 1979, ha sido ratificada por muchos Estados contratantes.

El apartado 2 del artículo 4A del Convenio de París establece que «*Se reconoce que da origen a derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional*».

El derecho de prioridad está sujeto a una limitación temporal. Será aplicable a partir de la primera presentación de una solicitud de marca y podrá invocarse durante los seis meses siguientes a la misma, a condición de que el país de la primera presentación sea parte en el Convenio de París o miembro de la OMC, o tenga suscrito un acuerdo de reciprocidad.

En ocasiones las diferencias de color que pudieran presentarse obedecen a motivos técnicos (impresora, escáner, etc.), dado que hasta hace pocos años cualquier documento relativo a la prioridad solamente podía emitirse en blanco y negro, al no existir impresoras o escáneres en color. Por tanto, el documento se recibía en blanco y negro, sea cual fuere el color en que se hubiera registrado originalmente la marca. Puesto que esta situación ya no se produce, la diferencia entre las marcas presentadas en color y las presentadas en blanco y negro adquiere una mayor relevancia.

Una marca que goce de prioridad y se haya presentado en blanco y negro podrá incluir o no una reivindicación de 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.

Por tal motivo, en cuestiones de prioridad las marcas tienen que ser idénticas en el sentido más estricto, y el examinador formulará una objeción en caso de que exista cualquier diferencia en el aspecto de las marcas. Consecuentemente, y con independencia de las diferencias entre las reivindicaciones de color debidas a causas tecnológicas, **toda marca registrada en blanco y negro no se considerará idéntica al mismo signo en color, por cuanto se refiere a los derechos de prioridad. Sin embargo, cuando las diferencias de color sean tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, los signos se considerarán idénticos (1).**

Como consecuencia de lo anterior, cabe deducir las siguientes implicaciones de orden práctico en relación con los derechos de prioridad:

- si la marca que reivindica la prioridad no incluye ninguna reivindicación de color y se representa en escala de grises, se considerará idéntica a cualquier marca similar que incluya una reivindicación de color con la indicación «escala de grises», salvo que contenga «diferencias significativas»;
- si la marca que reivindica la prioridad no incluye ninguna reivindicación de color y se representa en blanco y negro, se considerará idéntica a una marca igual que incluya una reivindicación de color con la indicación «blanco y negro», salvo que contenga «diferencias significativas».

Por el contrario,

- si la marca que reivindica la prioridad incluye como reivindicación de color la indicación «blanco y negro» y la solicitud se presenta en colores (distintos del blanco y negro), las marcas no se considerarán idénticas y no se aceptará la pretensión de prioridad, salvo que las diferencias sean insignificantes.

5.3 Motivos de denegación relativos

En virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), 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, «*El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:*

- (a) ***cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior.***

A raíz de la sentencia en el asunto C-291/00 (*LTJ Diffusion*), las oficinas nacionales y la EUIPO llegaron a la siguiente conclusión:

Normalmente, el consumidor medio percibirá las diferencias entre las versiones del mismo signo en blanco y negro y en color. Los signos se considerarán idénticos únicamente en circunstancias excepcionales, esto es, cuando las diferencias sean tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

(1) En lo que respecta a las solicitudes de marcas internacionales, un requisito del formulario de solicitud es que, cuando se reclama la prioridad de una marca en blanco y negro que contiene una reivindicación de color, esta última debe reproducirse reproduciendo los colores reivindicados.

Por consiguiente, para que los signos se consideren idénticos no es necesario constatar que sean estrictamente iguales, sino que las diferencias de color sean insignificantes y apenas perceptibles para un consumidor medio. El hecho de que los signos no sean idénticos no excluye una posible similitud entre ellos que pudiera contribuir al riesgo de confusión. Sin embargo, en el alcance de este proyecto no se incluye la similitud.

5.4 Uso

Con carácter general, el artículo 10, apartado 1, letra a) 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*, indica lo siguiente:

«Son igualmente considerados como **uso** a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero:

- (a) *el uso de la marca en una forma **que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada***».

Con arreglo a dicho artículo, el uso de la marca en una forma diferente de la registrada sigue constituyendo uso de la marca siempre que no altere el carácter distintivo de la misma. Esta disposición autoriza al titular de la marca a introducir variaciones en el signo, a condición de que las mismas no alteren su carácter distintivo.

Por tanto, no es necesario que se mantenga una igualdad estricta entre el signo en la forma en que se utiliza y el signo tal como se registró.

Por cuanto se refiere específicamente a las variaciones de color, el problema principal que deberá resolverse es si la marca en la forma en que se utiliza altera el carácter distintivo de la marca tal como está registrada, es decir, si la utilización en color de una marca que ha sido registrada en blanco y negro (y viceversa), constituye una alteración de la forma registrada. Estas cuestiones deberán responderse de forma particularizada, aplicando los criterios que se indican a continuación.

A los efectos del **USO**, un cambio únicamente de color **no altera el carácter distintivo de la marca**, siempre que:

- **coincidan los elementos verbales o figurativos** y representen los **principales elementos distintivos**;
- **se mantenga el contraste entre los matices de color**;
- el color o la combinación de colores **no tengan un carácter distintivo por sí mismos**;
- el color no constituya **uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global** de la marca.

Lo anterior se ajusta a las conclusiones en el asunto *MAD* (sentencia de 24 de mayo de 2012, T-152/11 (*MAD*), apartados 41 y 45), en las que el Tribunal consideraba que el uso de una marca bajo una forma diferente era aceptable siempre que los elementos verbales o figurativos adoptasen la misma disposición, fueran coincidentes, constituyeran los principales factores distintivos y respetasen el contraste entre los matices de color.

5.5 Escala de grises

Resultaría demasiado complicado establecer una diferencia entre el color gris consistente en una combinación de píxeles blancos y negros y el color gris propiamente dicho, con lo que se haría depender el nivel de protección de las características del color gris.

a) Prioridad

A los efectos de las reivindicaciones de prioridad, una marca registrada en escala de grises no se considera idéntica a la misma marca en color.

Una marca registrada en blanco y negro solamente se considerará idéntica a la misma marca en escala de grises cuando las diferencias en el contraste de matices sean tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

b) Motivos de denegación relativos

Normalmente, el consumidor medio percibirá las diferencias entre las versiones de la misma marca en escala de grises y en color.

Las marcas se considerarán idénticas únicamente en circunstancias excepcionales, esto es, cuando las diferencias de color sean tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

c) Uso

A los efectos del **USO**, un cambio únicamente de color **no altera el carácter distintivo de la marca**, siempre que:

- **coincidan los elementos verbales o figurativos** y representen los **principales elementos distintivos**;
- **se mantenga el contraste entre los matices de color**;
- el color o combinación de colores **no tenga un carácter distintivo por sí mismo**;
- el color **no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global** de la marca.