

# Documento de Práctica

Motivos de denegación relativos – Riesgo de confusión (Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil)

**Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Ministerio de Industria, Energía y Minería  
Uruguay**

***Nota informativa de la Oficina:***

Este documento de Práctica ha sido preparado sobre la base de la Comunicación Común que refleja la Práctica Común de Marcas desarrollada por la Red de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPN) y cuyo objetivo es ofrecer orientación sobre el 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). Este ha sido adaptado a las especificidades de Uruguay, proporcionando una visión general de los estándares de calidad de la Oficina al evaluar el riesgo de confusión.

## 1. ANTECEDENTES

Este Documento de Práctica se centra en el 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).

Esta Práctica se hará pública a través de este Documento de Práctica, con el propósito darle una amplia difusión de manera que ofrezca una explicación clara y completa de los principios en que se basa la Práctica, incrementando la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad de los examinadores y usuarios por igual.



Las cuestiones que siguen quedan fuera del alcance de esta Práctica:

- La evaluación de un acusado carácter distintivo o un carácter distintivo adquirido por el uso o la reputación: a efectos de la presente práctica, 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 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, 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 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.

## 2. LA PRÁCTICA

En el texto que sigue se resumen los mensajes clave y las declaraciones esenciales de los principios de la Práctica. El texto completo se encuentra al final del presente Documento de Práctica.

La práctica consta de cuatro objetivos:

<b>Objetivo 1</b>	<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>	
<b>Práctica</b>	<p>Al evaluar el riesgo de confusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evalúa el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, teniendo en cuenta que debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo.</li> <li>• También se evalúa el carácter distintivo de todos los componentes de las marcas anterior y posterior, dándose prioridad a los componentes coincidentes.</li> </ul>	
<b>Objetivo 2</b>	<i>Determinar los criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (y/o de partes de ésta)</i>	
<b>Práctica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	
<b>Objetivo 3</b>	<i>Determinar el efecto sobre el riesgo de confusión («RDC») cuando los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil</i>	
<b>Práctica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 las marcas. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.</li> <li>• Una coincidencia en un elemento con un carácter distintivo débil no dará lugar por sí misma a RDC.</li> <li>• No obstante, puede haber RDC si: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil), o con un impacto visual poco significativo y la impresión general de la marca es similar.</li> <li>▪ o la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Ejemplos*</b>	<i>SIN RDC</i>	<i>RDC</i>
	<p><b>MORELUX / INLUX</b></p> <p>(Clase 44: Tratamiento de belleza)</p>	<p><b>COSMEGLOW / COSMESHOW</b></p> <p>(Clase 3: Cosméticos)</p>
	 <p>(Clase 9: Tarjetas de crédito)</p>	 <p>(Clase 43: Servicios de alojamiento vacacional)</p>



**Objetivo 4**

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

**Práctica**

- 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 las marcas contienen además otros elementos figurativos o denominativos que sean similares, habrá RDC si la impresión global de esas marcas es muy similar o idéntica.

**Ejemplos\***

SIN RDC	RDC
<p style="text-align: center;"><b>BUILDGRO / BUILDFLUX</b></p> <p style="text-align: center;">(Clase 19: Materiales de construcción Clase 37: Servicios de construcción)</p>	<p style="text-align: center;"><b>TRADENERGY / TRACENERGY</b></p> <p style="text-align: center;">(Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad)</p>
<div style="text-align: center;">  <p>(Clase 36: Servicios financieros)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>(Clase 9: Paneles solares para la generación de electricidad)</p> </div>



## The Practice

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

## Índice

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ALCANCE.....</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>LA PRÁCTICA.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Evaluación del carácter distintivo: la marca anterior (y/o partes de ésta) y/o la marca posterior (y/o partes de ésta) (objetivo 1) .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Criterios para evaluar el carácter distintivo de la marca (y/o de partes de ésta) (objetivo 2).....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Efecto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes tienen un carácter distintivo débil (objetivo 3) .....</b>	<b>5</b>
<b>3.4</b>	<b>Impacto sobre el riesgo de confusión cuando los componentes comunes no tienen carácter distintivo (objetivo 4) .....</b>	<b>6</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Este es un documento de consulta dirigido a las oficinas de la PI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes, en lo referente a la práctica 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**.

## 2. ALCANCE

El **alcance** del Documento de Práctica es el siguiente:

*«El presente documento pretende definir 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**.<sup>1</sup> 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.**»

La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y este riesgo debe apreciarse **globalmente**, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. 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.

---

<sup>1</sup> 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, que no se refiere a la evaluación global del riesgo de confusión, sino a uno de sus elementos esenciales, es decir la consideración de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil.



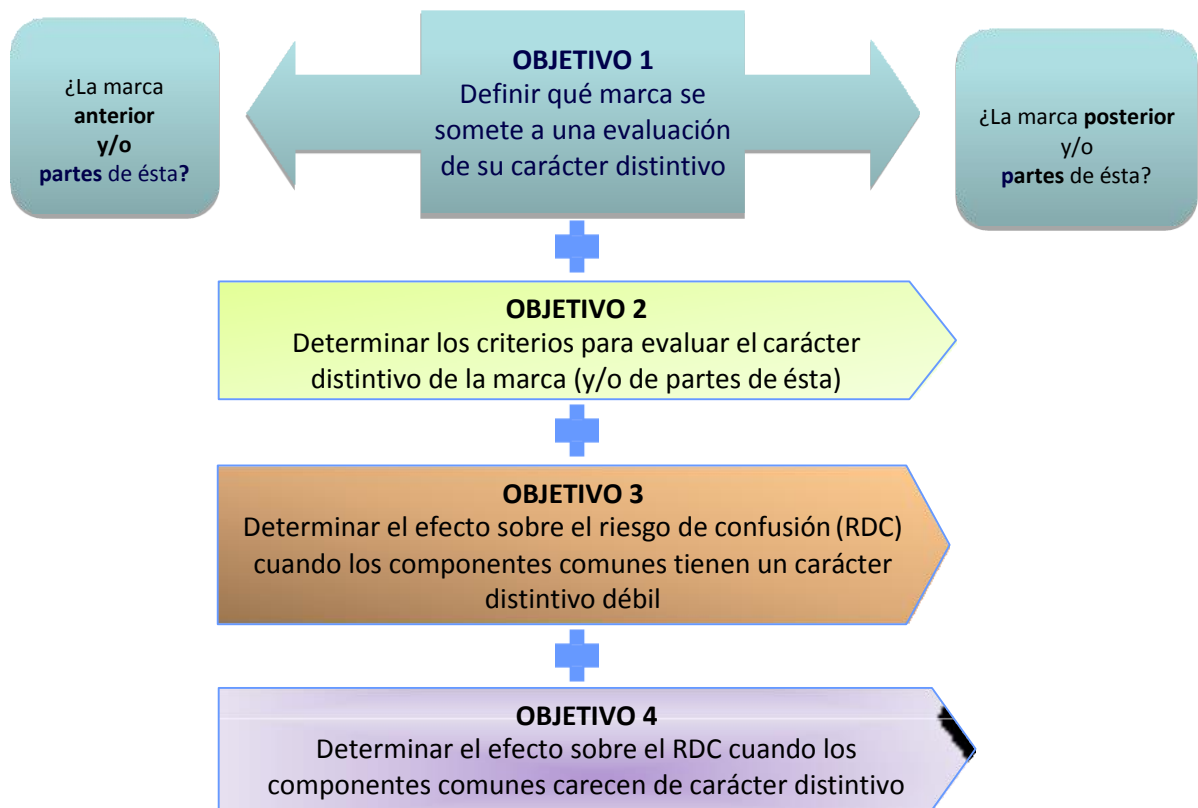
Como ya se ha mencionado, el documento analiza el **efecto de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil** como uno de los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de confusión.

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., esta práctica 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 de la práctica 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, 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 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 de la práctica

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.

### 3. LA PRÁCTICA

#### 3.1 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 al evaluar el riesgo de confusión no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales [anteriores]. 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.

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

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.

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.

### 3.3 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 las marcas. 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 de la marca es similar.
  -
- La impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

#### Ejemplos:

\* 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 9: Tarjetas de crédito	SIN RDC
COSMEGLOW	COSMESHOW	Clase 3: Cosméticos	RDC
		Clase 11: Refrigeradores	RDC
		Clase 43: Servicios de alojamiento vacacional	RDC

### 3.4 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 las marcas contienen además otros elementos figurativos o denominativos que sean similares, **habrá RDC** si la impresión global de esas marcas es muy similar o idéntica.

#### Ejemplos:

\* 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

# Documento de Práctica