



Manual sobre la Descriptividad de Marcas en relación a Motivos Absolutos de Denegación en (seleccionadas) Oficinas de PI del CARIFORUM



Funded by the European Union

CARIFORUM



EU-CARIFORUM Regional project, funded by the European Union and implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

www.caripi-hub.com

Manual sobre la descriptividad de marcas en relación con motivos absolutos de denegación

	Oficina de Propiedad Intelectual de Belice	BZ
	Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual de Barbados	BB
	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial	CU
	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Republica Dominicana	DO
	La Autoridad de Registros Comerciales y de Escrituras de Guyana	GY
	Oficina de Propiedad Intelectual de Jamaica	JM
	Oficina de Propiedad Intelectual de San Cristobal y Nieves	KN
	Registro de Compañías y Propiedad Intelectual de Santa Lucia	LC
	Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual de San Vicente y las Granadinas	VC
	Oficina de Propiedad Intelectual de Surinam (Bureau Intellectuele Eigendom)	SR
	Oficina de Propiedad Intelectual de Trinidad y Tobago	TT

1. TABLA DE CONTENIDO.....
2. 1. ANTECEDENTES.....	5
3. 2. ALCANCE	5
4. 3. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LAS MARCAS EN MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS.....	6
3.1. Observaciones generales.....	6
3.1.1. La noción de carácter descriptivo	6
3.1.2. Características.....	6
3.1.3. Argumentos irrelevantes	8
3.1.3.1. Término no utilizado.....	8
3.1.3.2. Imperativo de disponibilidad	8
3.1.3.3. Monopolio de hecho	8
3.1.3.4. Doble significado	8
3.2. Marcas denominativas.....	8
3.2.1. Una palabra	9
3.2.2. Combinaciones de palabras	9
3.2.3. Escritura incorrecta y omisiones.....	10
3.2.4. Abreviaturas y acrónimos	11
3.2.5. Términos que describen el contenido de productos y servicios	12
3.2.6. Eslóganes.....	12
3.2.7. Indicaciones geográficas	12
3.2.8. Letras únicas descriptivas	14
3.2.9. Cifras	14
3.2.10. Nombres de colores.....	14
3.2.11. Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos	15
3.2.12. Códigos DCI.....	15
3.3. Marca Figurativa.....	16
3.3.1. Evaluación del umbral figurativo	16
3.4. Carácter descriptivo de otros tipos de marcas	23
3.4.1. Marcas sonoras	23
3.4.2. Marcas de movimiento.....	24
3.4.3. Marcas multimedia.....	25
3.4.4. Marcas de holograma	25
5. ANEXO I – REFERENCIAS LEGALES	26

1. ANTECEDENTES

Este Manual ha sido preparado en el marco del Proyecto de Innovación y Propiedad Intelectual del CARIFORUM y tiene como objetivo proporcionar orientación a los solicitantes y examinadores de marcas sobre el carácter descriptivo de las marcas en relación con el examen de motivos absolutos de denegación.

Los Registros/Oficinas de Propiedad Intelectual (en adelante, Oficinas) de los siguientes países suscriben esta práctica:

- Belice
- Barbados
- Cuba
- República Dominicana
- Guyana
- Jamaica
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Trinidad y Tobago

La información contenida en este documento se refiere únicamente a aspectos prácticos de los procedimientos de examen y NO pretende brindar asesoramiento sobre el alcance de la protección de una marca según la legislación nacional.

El documento constituye una referencia para guiar a los solicitantes y examinadores, y su uso da como resultado una mayor transparencia, certeza y previsibilidad de los procedimientos de solicitud de marcas.

Se hace disponible para su fácil acceso, proporcionando una **explicación clara y completa de los principios en los que se basa el manual**.

Estos principios se aplicarán de forma general y tendrán como objetivo cubrir la gran mayoría de los casos. El carácter descriptivo debe evaluarse caso por caso, y los principios comunes sirven como guía para que diferentes oficinas, por los mismos motivos, lleguen a un resultado similar y predecible.

2. ALCANCE

El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo, impidiendo que otros utilicen dicha marca para los productos y servicios para los que fue solicitada, durante un tiempo ilimitado.

Se denegará el registro a las marcas con determinadas características. Uno de los motivos de denegación está relacionado con el carácter descriptivo de la marca. Se rechazará una marca por el motivo de descriptividad cuando se perciba inmediatamente por el público pertinente que su significado proporciona información sobre los productos y servicios solicitados.

El interés público es que no se creen derechos exclusivos en términos puramente descriptivos que otros comerciantes también podrían querer utilizar.

También redundaría en interés del público que los términos que tienen un valor puramente informativo no se reserven a un solo comerciante.

El objetivo de este manual es proporcionar orientación práctica sobre el carácter descriptivo de las marcas en el examen de motivos absolutos de denegación.

3. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LAS MARCAS EN MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

3.1. Observaciones generales

3.1.1. La noción de carácter descriptivo

Cuando el signo proporcione información sobre, entre otras cosas, la cantidad, calidad, características, destino, tipo y/o tamaño de los productos o servicios, se le denegará el registro de un signo por descriptivo. Debe existir un vínculo suficientemente directo, específico y concreto entre el término y los productos y servicios solicitados y el público pertinente debe percibirlo como descriptivo inmediatamente, sin mayor reflexión. Las marcas descriptivas también carecen de carácter distintivo.

Es irrelevante demostrar que ya existe un uso descriptivo de la marca por parte del solicitante o de los competidores y que los competidores ya se ven afectados por el uso de la marca. Por lo tanto, si una marca solicitada se considera descriptiva, se le negará el registro incluso si el solicitante es el único productor o productor potencial de los productos y servicios solicitados.

3.1.2. Características

El término "característica" hace referencia a una propiedad que el público relevante percibe inmediatamente en relación con los productos y servicios solicitados. Por tanto, un signo sólo podrá denegarse en virtud de esta disposición si el público pertinente lo reconoce como descriptivo de una de esas características.

Especie de productos y servicios

Esto se aplica al tipo y naturaleza de los productos y servicios.

Por ejemplo:

- 'banco' para servicios financieros,
- 'semidulce' para vinos y espumosos
- 'diccionario' para diccionarios

Calidad

Incluye términos laudatorios referidos tanto a una calidad superior de los correspondientes productos como a la calidad intrínseca de estos.

Por ejemplo:

- 'súper ligero', 'premium', 'fresco', 'extra delgado' para productos que pueden ser extremadamente livianos, de alta calidad, frescos o extremadamente delgados
- '365' para disponibilidad de los servicios durante todo el año
- '4x4' para vehículos con tracción a las cuatro ruedas

Cantidad

Esto incluye referencias a la cantidad en la que se podrían vender los productos.

Por ejemplo:

- '12' para huevos
- 'un litro' para bebidas,
- '1000' (gramos) para azúcar y arroz

Solo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial y no todas las hipotéticamente posibles.. Por ejemplo, 555 777 para chocolates serían aceptables.

Destino

El destino es la función de un producto o servicio. Es decir, el uso para el que está previsto el producto o servicio para el que se solicita protección

Por ejemplo:

- 'cabello sedoso' para champús y productos para el cabello,
- 'Cuerpo en forma' para aparatos de entrenamiento físico o actividades deportivas.
- 'enlace de confianza' para servicios de TI

Valor

Esto se aplica tanto al precio (alto o bajo) de los productos y servicios solicitados, como al valor en términos de calidad.

Por ejemplo: 'extra', 'superior', 'barato', 'más por tu dinero'.

Origen Geográfico

Véase el párrafo 3.2.7 abajo.

Época de producción del producto o de la prestación del servicio.

Comprende las expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios.

Por ejemplo:

- 'noticias matutinas', '24 horas', '24/7';
- '1998', 'cosecha tardía' para el vino (momento en el que se obtienen los productos, si es relevante para dichos productos)¹.

¹ LC y SR no están alineados con estos ejemplos

Otras características

En general, cualquier característica de los productos y servicios debe considerarse como motivo de denegación.

Por ejemplo:

- el contenido de los productos o servicios cuya protección se solicita;
- la identificación del consumidor final: 'adultos' para medicamentos o 'ella' para prendas de vestir.

3.1.3. Argumentos irrelevantes

Las alegaciones utilizadas por los solicitantes que no sean relevantes para el caso deben ser desestimadas y no ni tomados en consideración durante el procedimiento de registro de la marca.

3.1.3.1. Término no utilizado

Es irrelevante si el término solicitado ya se utiliza de forma descriptiva. Para evaluar el carácter descriptivo, debe tenerse en cuenta el posible uso del signo con respecto a los productos y servicios solicitados.

3.1.3.2. Imperativo de disponibilidad

Los argumentos de que términos solicitados no son utilizados por los competidores o que éstos pueden utilizar otros sinónimos e indicaciones más directas y sencillas para describir las características de los productos son bastante comunes, si bien no deben tomarse en consideración por no pertinentes.

3.1.3.3. Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea la única persona que ofrece los productos y servicios en relación a los cuales la marca es descriptiva es irrelevante.

3.1.3.4. Doble significado

El argumento de los solicitantes de que los términos solicitados tienen más de un significado, uno de los cuales no es descriptivo de los productos y servicios solicitados es irrelevante. Si al menos uno de los posibles significados del término es descriptivo en relación con los productos y servicios solicitados, el término se considerará descriptivo.

Por Ejemplo:

- 'Date' es descriptivo para Servicios de Citas (Clase 45) aunque también se refiere a un día específico.

3.2. Marcas denominativas

3.2.1. Una palabra

Como se mencionó anteriormente, los términos descriptivos consisten simplemente en información sobre las características de los productos y servicios y no pueden cumplir la función de una marca. Por consiguiente, el motivo de denegación se aplica con independencia de que otros competidores ya utilicen el término de forma descriptiva para los productos y servicios en cuestión.

En particular, un signo es descriptivo si el público (general o especializado) considera que la palabra tiene un significado descriptivo para los productos y servicios en cuestión.

- El término 'RESTORE' es descriptivo para instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos.

Sin embargo, es importante distinguir los términos laudatorios que describen características deseables de productos y servicios, como ser baratos, convenientes, de alta calidad, etc. y que están excluidos del registro, de aquellos términos que son laudatorios en un sentido más amplio, es decir, que se refieren a connotaciones positivas vagas o al comprador o productor de los productos, sin referirse específicamente a los productos y servicios en cuestión.

- 'BRAVO' no se considerará descriptivo, ya que no está claro quién dice "BRAVO" a quién, ni lo qué se elogia.

3.2.2. Combinaciones de palabras²

Como regla general, la combinación de varios términos descriptivos no convierte necesariamente al signo en distintivo.

Sin embargo, si, debido al **carácter inusual de la combinación** con respecto a los productos o servicios, una combinación crea una **impresión suficientemente alejada** de la producida por la mera unión de significados atribuidos a los elementos que la componen, dicha combinación se considerará que **dicha combinación prevalece sobre que la suma de sus partes**. Cuando la forma en que se combinan los dos elementos descriptivos es en sí imaginativa, el signo no es descriptivo.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- 'CLEARWIFI' es descriptivo para servicios de Telecomunicaciones.
- 'Biomild' para yogur suave y orgánico.
- 'Companyline' para seguros y asuntos financieros.
- 'Trustedlink' para software para comercio electrónico, servicios de consultoría empresarial, servicios de integración de software y servicios educativos para tecnologías y servicios de comercio electrónico.

² GY y TT no están alineados con los ejemplos de esta sección

- ‘GREENWORLD’ para, entre otros, combustibles gaseosos, combustibles, energía eléctrica, gas para iluminación, servicios de venta minorista en los sectores de combustibles, transmisión y transporte de energía eléctrica, calor, gas o agua.
- ‘ecoDOOR’ para productos en los que las puertas tienen un impacto significativo, como lavavajillas, lavadoras, máquinas expendedoras, aparatos para cocinar.

El siguiente ejemplo ha sido **aceptado para** su registro:

- ‘GREENSEA’ no es descriptiva para preparaciones de blanqueo.

Combinaciones que incumplen las reglas gramaticales.

Una combinación de palabras se considerará descriptiva incluso si no sigue las reglas gramaticales habituales. Sin embargo, si la combinación es inusual y no es la mera suma de sus partes, podrá aceptarse.

- ‘HIPERDRIVE’ se considera descriptivo del propósito previsto de configurar dispositivos para herramientas, a pesar del error ortográfico del adjetivo ‘hyper’ como ‘hiper’.
- ‘CARBON GREEN’ es descriptivo para caucho recuperado, a saber, materiales carbonosos reciclados, en particular, materiales rellenos de plásticos, elastómero o caucho obtenidos de neumáticos pirolizados o compuestos de caucho en los que se han utilizado tales materiales de relleno, aunque los adjetivos precedan a los nombres en inglés.

La omisión de artículos y pronombres definidos (el, la, etc.), conjunciones (o, y, etc.) o preposiciones (de, para, etc.) a veces no será suficiente para que la marca sea distintiva.

Combinaciones de adjetivos + sustantivos o verbos

Para combinaciones formadas por **sustantivos y adjetivos**, se debe examinar si el significado de la combinación cambia en caso de invertirse el orden de sus elementos. Por ejemplo, ‘Vacations direct’ es equivalente a ‘Direct vacations’, mientras que ‘BestPartner’ no es lo mismo que ‘PartnerBest’.

El mismo razonamiento se aplica a las palabras formadas por la **combinación de un adjetivo y un verbo**. Por lo tanto, la palabra ‘ULTRAPROTECT’ debe considerarse descriptiva para los preparados esterilizantes y sanitarios, aunque consista en la combinación (gramaticalmente incorrecta) de un adjetivo (ULTRA) con un verbo (PROTECT), ya que su significado sigue siendo claramente comprensible.

3.2.3. Escritura incorrecta y omisiones

La escritura incorrecta de un término descriptivo no convierte necesariamente a un signo en distintivo.

Es bastante común que los consumidores escriban mal las palabras en jerga.

Se considerarán descriptivos los siguientes ejemplos³:

- 'Xtra' para detergentes⁴
- 'Rely-able' para los servicios bancarios⁵

Además, los consumidores entenderán, sin mayor esfuerzo mental, la '@' como la letra 'a' o la palabra 'at' en inglés (*en*) y el signo '€' como una letra 'e'. Los consumidores reemplazarán números específicos por palabras, por ejemplo, en inglés '2' como 'to' (*por*) y '4' como 'for' (*para*).

Sin embargo, si el error ortográfico es imaginaria y/o llamativo o cambia el significado de la palabra, el signo es aceptable.

Por regla general, los errores ortográficos confieren al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria, o
- puede modificar el significado del elemento verbal o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte del consumidor para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.

Los siguientes ejemplos serán considerados como distintivos:

- 'LINQ' para servicios de comunicaciones móviles
- 'LIQID' para perfumes

3.2.4. Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas de términos descriptivos son descriptivas si el público pertinente las reconoce como idénticas al término descriptivo completo.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- 'TDI' como acrónimo de intercooler turbodiésel
- 'LIMO' como abreviatura de limusina

La base de datos de Internet 'AcronymFinder.com' debe utilizarse con cuidado como base de referencia. Es recomendable utilizar libros técnicos de referencia o literatura científica, por ejemplo, en el campo de la informática. Alternativamente, el uso de la abreviatura por parte de varios operadores en el sector de que se trata en Internet es suficiente para acreditar el uso efectivo de dicha abreviatura.

³ JM no está alineado con los ejemplos

⁴ CU, KN y LC no están alineado con este ejemplo

⁵ KN, LC, TT y VC no están alineado con este ejemplo

3.2.5. Términos que describen el contenido de productos y servicios

Cuando un signo consiste en una palabra que describa la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, es descriptivo.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- ‘History’ es descriptiva para educación⁶
- ‘CAR’ es descriptivo para revistas

3.2.6. Esloganes

Un eslogan se considerará descriptivo cuando transmita inmediatamente la clase, calidad, finalidad prevista u otras características de los productos o servicios.

El carácter descriptivo de los esloganes debe evaluarse del mismo modo que para los demás tipos de marcas denominativas.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- ‘FIND YOUR WAY’ para los sistemas de navegación por satélite, ya que, como expresión, pretende claramente informar al consumidor pertinente de que los productos de la parte recurrente ayudan a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino.
- ‘BUILT TO RESIST’ para el calzado sólo podría tener un significado posible, este es, que los productos han sido fabricados para durar y son, por lo tanto, resistentes al uso y al desgaste.

3.2.7. Indicaciones geográficas⁷

Un término geográfico es todo nombre existente de un lugar, por ejemplo, un país, región, ciudad, lago o río, etc. La lista de términos geográficos no es exhaustiva y podría ser cualquier lugar que transmita una connotación de ubicación geográfica o de procedencia geográfica. Las formas adjetivas no se diferencian suficientemente del término geográfico original. Por ejemplo, se seguirá percibiendo que ‘alemán’ se seguirá percibiendo como una referencia a Alemania, y que ‘francés’ como una referencia a Francia. Lo mismo se aplica a términos obsoletos como ‘Ceilán’, ‘Bombay’ y ‘Birmania’, si son generalmente entendidos por los consumidores como una denominación de origen.

El registro como marca de un nombre geográfico no es posible cuando dicho nombre geográfico ya sea famoso o conocido para la categoría de productos en cuestión y, por lo tanto, exista una asociación de esos productos o servicios en la mente de las personas correspondiente, o es

⁶ LC no está alineado con este ejemplo

⁷ GY, KN, LX no están alineados con la práctica en este subapartado

razonable suponer que el término puede, a la vista del público pertinente, designar el origen geográfico de la categoría de productos y/o servicios de que se trate.

Al igual que con todos los demás términos descriptivos, se debe evaluar si el término geográfico describe características objetivas de los productos y servicios solicitados.

El carácter descriptivo del término geográfico podrá referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el lugar donde los productos fueron concebidos y diseñados;
- el lugar donde se prestan los servicios;
- el lugar que influye en las preferencias del consumidor (por ejemplo, estilo de vida) al evocar una respuesta favorable.

Al valorar los nombres geográficos como marcas debe realizarse la siguiente evaluación en dos pasos.

Primer paso: el público pertinente entiende el término como un nombre geográfico.

El primer paso para evaluar el carácter descriptivo de un término geográfico es determinar si el público pertinente lo entiende como tal.

Segundo paso: determinar si el término (a) designa un lugar que actualmente está asociado con los productos y servicios o (b) puede ser razonable suponer que estará asociado con esos productos o servicios en el futuro o si dicho nombre podrá, en la mente del público pertinente, designar el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios.

Se deben tener en cuenta los siguientes factores al determinar si existe dicha asociación:

- el grado de familiaridad con el término geográfico;
- las características del lugar designado por el término;
- la categoría de productos o servicios.

No podrán registrarse como marcas los nombres geográficos que designen lugares geográficos determinados que ya sean famosos o conocidos por la categoría de productos o servicios de que se trate y que, por lo tanto, estén asociados a dicha categoría en la mente del grupo de personas destinatarias

Por ejemplo:

- 'Paris' debería ser rechazado para prendas de vestir
- 'Frankfurt' para los servicios financieros
- 'Islas Canarias' para servicios turísticos, de guía turístico y de servicios de excursiones
- 'Switzerland' para los servicios bancarios, los productos cosméticos, el chocolate y la relojería

No es preciso determinar que el nombre designa efectivamente el verdadero origen geográfico de los productos. Basta con demostrar que el vínculo que se establece entre el nombre del lugar y los productos puede provocar que el público pertinente perciba el signo controvertido como una indicación del origen de dichos productos.

3.2.8. Letras únicas descriptivas⁸

Las letras únicas se considerarán descriptivas si transmiten información suficientemente precisa sobre los productos y servicios solicitados.

Por ejemplo, las letras 'S', 'M' o 'L' para prendas de vestir darían lugar a una objeción, ya que estas letras se utilizan para describir una talla concreta de ropa, concretamente como abreviaturas de 'Small', 'Medium' o 'Grande'.

Sin embargo, si no se puede determinar que una determinada letra única sea descriptiva de los productos y servicios solicitados, el signo deberá registrarse.

3.2.9. Cifras⁹

Una cifra puede registrarse como marca sólo si es distintiva para los productos y servicios solicitados y no es meramente descriptivo o no distintivo para esos productos y servicios.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- '1000' es descriptivo para rompecabezas
- '20' para cigarrillos

Sin embargo, cuando la cifra no parezca tener ningún significado posible para los productos y servicios, es aceptable.

Los siguientes ejemplos serán considerados como distintivos:

- '212' no es descriptivo para Perfumes
- '555' para servicios financieros
- '333' para prendas de vestir

3.2.10. Nombres de colores¹⁰

Los nombres de los colores pueden ser nombres de colores simples (por ejemplo, rojo, verde), nombres de colores compuestos (por ejemplo, azul marino, rojo sangre) o nombres de colores más inusuales, como nombres de flores o piedras preciosas (por ejemplo, magnolia, esmeralda,

⁸ BB, BZ, LC, VC, SR no están alineados con los ejemplos en esta sección

⁹ GY, LC, SR no están alineados con los ejemplos en esta sección

¹⁰ LC no están alineados con esta sección

amatista, alabastro) y combinaciones de colores asociados con otro sustantivo (por ejemplo, rojo flamenco, rosa cristal, rosa vintage, azul Bermuda).

Un signo consistente en el nombre de un color es descriptivo cuando el color constituye una característica objetiva, intrínseca y permanente de los productos/servicios o es inherente a su naturaleza.

Los siguientes ejemplos se considerarán descriptivos:

- 'AZUL' en relación con el queso, ya que describe un tipo específico de queso.
- 'VERDE' en relación con el té, describe un tipo específico de té
- 'MARRÓN' en relación con el azúcar, ya que describe el color y el tipo de azúcar.

Los siguientes ejemplos serán considerados como distintivos:

- "AZUL" en relación con naranjas, ya que no describe un tipo específico de naranjas.

Cuando los productos para los que se solicita protección se refieren a colorantes, como pinturas, tinta, tintes o cosméticos (por ejemplo, barras de labios o maquillaje), el nombre de un color podrá describir el color real de los productos, y los signos que consistan exclusivamente en un nombre de color debe objetarse por ser descriptivo, ya que los nombres de los colores no se considerarían marcas comerciales sino meras indicaciones de la característica principal de los productos.

3.2.11. Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos¹¹

En algunos sectores (por ejemplo, bancos, periódicos, revistas, aeropuertos), los consumidores están acostumbrados a reconocer combinaciones descriptivas de términos como indicaciones de origen. Es el caso, por ejemplo, de un signo que describe una entidad que sea la única que ofrezca los productos y servicios respectivos.

- 'BANK OF ENGLAND' no es descriptivo para servicios bancarios

3.2.12. Códigos DCI¹²

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asigna denominaciones comunes internacionales (DCI) a las sustancias farmacéuticas, de modo que cada sustancia pueda reconocerse por un nombre único. Estos nombres son necesarios para la identificación clara, la prescripción segura y dispensación de medicamentos, así como para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de la sanidad. Las DCI se pueden utilizar libremente porque son de dominio público, por ejemplo: alfacalcido, calcifediol, calcipotriol.

¹¹ BB, BZ, CU, VC, SR, TT no están alineados con esta sección

¹² KN no está alineado con la práctica de esta sección

La sílaba común o raíz define el grupo farmacológicamente relacionado al que pertenece la DCI. Las raíces de la DCI sirven para indicar el modo de activación de los grupos de fármacos. Estas raíces y sus definiciones han sido seleccionadas por expertos de la OMS y se utilizan al seleccionar nuevas denominaciones comunes internacionales, por ejemplo: ‘calci’.

Las denominaciones comunes internacionales (DCI) y sus raíces se considerarán descriptivas al ser de carácter público y pudiendo usarse libremente.

Teniendo en cuenta la naturaleza descriptiva de los códigos DCI y las raíces, se debe plantear una objeción para productos de la clase 5 en los siguientes escenarios:

- cuando la marca solicitada sea una DCI (también se aplican las reglas generales sobre errores ortográficos);
- cuando una DCI aparece en una solicitud de marca y los demás elementos de la solicitud también sean descriptivos/no distintivos (por ejemplo, ‘BIO’, ‘PHARMA’, ‘CARDIO’, ‘MED’, ‘DERMA’);
- cuando la solicitud de marca consista únicamente en una raíz.

Se puede acceder a una lista de códigos INN después del registro en línea en MedNet (<https://mednet-communities.net>). Una lista de raíces comunes está disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.

3.3. Marca Figurativa¹³

3.3.1. Evaluación del umbral figurativo

Cuando una marca figurativa consiste exclusivamente en una forma natural básica que no difiere significativamente de una representación realista de la misma, que sirve para indicar el tipo, el propósito previsto u otra característica de los productos o servicios, debe considerarse descriptiva de una característica de los productos y servicios aplicados.

El elemento figurativo puede dar carácter distintivo a un signo compuesto por un elemento denominativo descriptivo o no distintivo. Por lo tanto, la cuestión que debe considerarse es si la estilización y/o las características gráficas de un signo son suficientemente distintivas para que el signo actúe como indicación de origen.

Cuando una marca figurativa contenga palabras puramente descriptivas/no distintivas, deberá observarse si el elemento figurativo confiere carácter distintivo suficiente. Para determinar si se alcanza el umbral de distintividad debido a los rasgos figurativos de la marca, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

¹³ Los criterios y ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 3: Comunicación Común sobre distintividad – Marcas figurativas con elementos verbales descriptivos o carentes de carácter distintivo](#)

- los elementos verbales, como tipo de letra y fuente, combinación con color, signos de puntuación y/u otros símbolos, o cómo se sitúan las palabras (de lado, al revés, etc.);
- los elementos figurativos, como el uso de formas geométricas simples, la posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo en relación con los elementos verbales, o si el elemento figurativo es una representación de los productos o servicios o está directamente relacionado con ellos, y si el elemento figurativo se utiliza, habitualmente, en el comercio de los productos o servicios solicitados;
- los elementos verbales y figurativos, y cómo las combinaciones de los criterios afectan al carácter distintivo.

3.3.1.1. Elementos verbales en una marca

3.3.1.1.1. Tipo de letra y fuente

En general, los elementos denominativos descriptivos/no distintivos que figuren en tipos de letra básicos/estándar, con un estilo de rotulación o de letra escrita a mano, con o sin efectos de fuente (en negrita, cursiva), no son registrables.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivos:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fresh Sardine	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias
<i>Fresh Sardine</i>	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias
FrEsh SaRdine	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias
<i>Flavour and aroma</i>	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

Ejemplos de carácter distintivo¹⁴:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
<i>flavour and aroma</i>	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

¹⁴ CU y VC no están alineados con estos ejemplos

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 20: Kits de piezas para montaje en muebles

3.3.1.1.2. Combinación con color

La mera “adición” de un solo color a un elemento denominativo descriptivo/carente de carácter distintivo, ya sea a las letras mismas o como fondo, no será suficiente para otorgar a la marca carácter distintivo.

El uso de colores es habitual en el comercio y no se consideraría una indicación de procedencia. Sin embargo, no se puede excluir que una disposición particular de colores que sea inusual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente, otorgue carácter distintivo a una marca.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ¹⁵	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

3.3.1.1.3. Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos habitualmente utilizados en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos/no distintivos.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

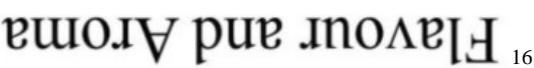
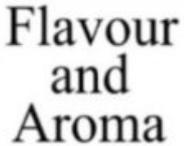
SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

¹⁵ LC no está alineado con este ejemplo

3.3.1.1.4. Posición de los elementos denominativos (de lado, invertidos, etc.)

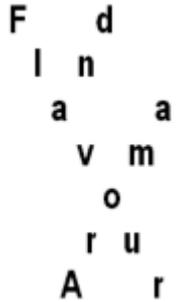
En general, el hecho de que los elementos denominativos estén dispuestos en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo del grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

Sin embargo, el modo en que se ubican los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo en los casos en los que la disposición sea de tal naturaleza que el consumidor medio se centre en ella, en lugar de percibir, de inmediato, el mensaje descriptivo.

Ejemplo de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

3.3.1.2. Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales)

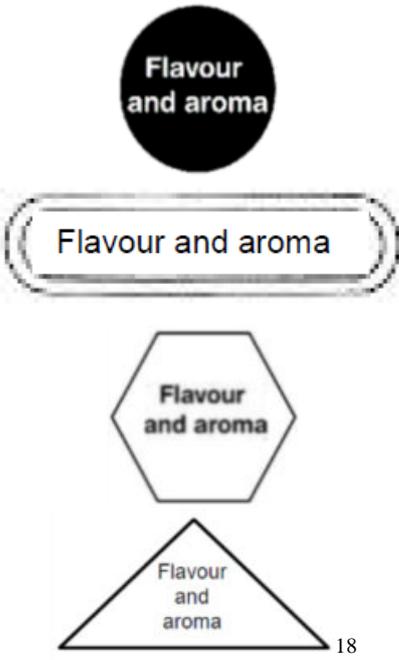
3.3.1.2.1. Uso de formas geométricas simples

¹⁶ SR no está alineado con este ejemplo

¹⁷ SR y VC no están alineados con este ejemplo

Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo, combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular, si las formas antes mencionadas se usan como marco o borde.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplos de CP3	Clase 30: Café

Sin embargo, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo cuando su presentación, configuración o combinación con otros elementos crea una impresión global suficientemente distintiva.

Ejemplo de carácter distintivo :

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

¹⁸ JM no está alineado con estos ejemplos

¹⁹ LC no está alineado con este ejemplo

3.3.1.2.1.1. Posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento verbal

En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

Ejemplo de carácter distintivo :

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café

3.3.1.2.2. El elemento figurativo es una representación o tiene una relación directa con los productos y/o servicios

Se considera que un elemento figurativo es descriptivo y/o carente de carácter distintivo cuando:

- es una representación fiel del producto o servicio;
- es una representación simbólica/estilizada de los productos y servicios que no se aparta significativamente de la representación habitual de estos.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo²⁰:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinias

²⁰ LC no está alineado con estos ejemplos

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Fresh Sardine	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinas

Ejemplos de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Fresh Sardine	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinas
 resh Sardine 21	Ejemplo de CP3	Clase 29: Sardinas

Un elemento figurativo que no represente al producto o servicio, pero guarde una relación directa con las características de estos, no dotará al signo de carácter distintivo, salvo que resulte suficientemente estilizado.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
 PEST CONTROL SERVICES ²²	Ejemplo de CP3	Clase 37: Servicios de control de plagas
 PEST CONTROL SERVICES	Ejemplo de CP3	Clase 37: Servicios de control de plagas

3.3.1.2.3. El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos o servicios solicitados

En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

²¹ DO, LC y VC no están alineados con este ejemplo

²² TT no está alineado con este ejemplo

SIGNO	EJEMPLO	PRODUCTOS Y SERVICIOS
 <p style="text-align: right;">23</p>	Ejemplo de CP3	Clase 30: Café
<p style="text-align: center;">LEGAL ADVICE SERVICES</p> 	Ejemplo de CP3	Clase 45: Servicios legales

3.3.1.3. Elementos denominativos y figurativos (elementos verbales estilizados y elementos figurativos adicionales)

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo, o sin carácter distintivo, que el elemento denominativo transmita.

3.4. Carácter descriptivo de otros tipos de marcas²⁴

En esta sección se analizará el carácter descriptivo de otros tipos de marcas, en particular las marcas sonoras, las marcas de movimiento, las marcas multimedia y las marcas de hologramas.

Como principio general, de la misma manera que los criterios generales para evaluar el carácter distintivo de una marca tradicional son aplicables a nuevos tipos de marcas, los principios establecidos para evaluar el carácter descriptivo de las marcas tradicionales o de sus componentes deben aplicarse al evaluar el carácter descriptivo de los elementos denominativos y/o figurativos contenidos en un nuevo tipo de marca.

3.4.1. Marcas sonoras²⁵

²³ SR no está alineado con este ejemplo

²⁴ Los criterios y ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación Común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación](#)

²⁵ Esta sección no se aplica a BB, BZ, CU, GY, KN, LC, SR, VC, ya que las marcas sonoras no están protegidas en estas jurisdicciones.

En general, si se puede establecer fácilmente un vínculo entre el sonido percibido en la marca y los productos y servicios solicitados o sus características, la marca sonora se considerará descriptiva. Por el contrario, con carácter general, cuando resulte evidente que no existe vínculo entre el sonido percibido en la marca y los productos y/o servicios o sus características, la marca sonora no se considerará descriptiva.

Ejemplos descriptivos:

SIGNO	PRODUCTOS Y SERVICIOS	JUSTIFICACIÓN
 <p>Haga clic en la imagen para reproducir</p> <p>Sonido de un perro ladrando Ejemplo CP11</p>	<p>Clase 31: Alimentos y forrajes para animales</p>	<p>El vínculo entre el sonido y los productos solicitados se puede establecer fácilmente y, por lo tanto, la marca sonora se considera descriptiva de los productos solicitados.</p>

3.4.2. Marcas de movimiento²⁶

En general, cuando el elemento o elementos de la marca de movimiento muestren una descripción realista de los productos y/o servicios solicitados, o de un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es así especialmente cuando los elementos en movimiento no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos y/o servicios.

Sin embargo, por lo general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestran una representación no convencional de los productos y/o servicios solicitados, o un proceso relacionado que difiere considerablemente de una representación fiel a la realidad de esos productos y/o servicios, o no se puede establecer fácilmente una relación con los productos y/o servicios, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

Ejemplo descriptivo:

SIGNO	PRODUCTOS Y SERVICIOS	JUSTIFICACIÓN
 <p>Haga clic en la imagen para reproducir</p> <p>Ejemplo CP11</p>	<p>Clase 31: Plátanos frescos</p>	<p>El movimiento no confiere carácter distintivo al elemento verbal descriptivo.</p>

²⁶ Esta sección no se aplica a BB, BZ, CU, GY, KN, LC, SR, VC, ya que las marcas de movimiento no están protegidas en estas jurisdicciones.

3.4.3. Marcas multimedia²⁷

En general, cuando los elementos de imagen y sonido de la marca multimedia muestren una representación realista de los productos y/o servicios solicitados, o de un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos y/o servicios que se pretende proteger o con sus características, la marca multimedia se considerará descriptiva. Esto es especialmente así cuando los elementos de la marca multimedia no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos y/o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos sonoros e imágenes de la marca multimedia muestran una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si no se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

Ejemplos no descriptivos:

SIGNO	PRODUCTOS Y SERVICIOS	JUSTIFICACIÓN
 <p>Haga clic en la imagen para reproducir</p> <p>Ejemplo CP11</p>	<p>Clase 29: Sardinias en lata</p>	<p>La marca multimedia no se considera descriptiva del tipo de producto ya que, aunque la representación de la sardina es banal, está volando en el espacio y, por tanto, en su conjunto difiere significativamente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.</p>

3.4.4. Marcas de holograma²⁸

En general, cuando los elementos de la marca holograma muestren una representación realista de los productos y/o servicios solicitados, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos y/o servicios solicitados o sus características, la marca holograma será considerado descriptiva.

Esto es especialmente así cuando los elementos con características holográficas no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos y/o servicios.

Sin embargo, por lo general, cuando los elementos de la marca de holograma muestren una representación no convencional de los productos y/o servicios solicitados que difiera significativamente de una representación fiel de dichos productos y/o servicios, o no tengan relación con los productos y/o servicios, la marca de holograma no se considerará descriptiva.

²⁷ Esta sección no se aplica a BB, BZ, CU, GY, KN, LC, SR, VC, ya que las marcas multimedia no están protegidas en estas jurisdicciones.

²⁸ Esta sección no se aplica a BB, BZ, CU, GY, KN, LC, VC, ya que las marcas de hologramas no están protegidas en estas jurisdicciones.

ANEXO I – REFERENCIAS LEGALES

PAÍS	LEGISLACIÓN DE MARCAS	Artículo(s) relacionados con descriptividad
Belize	Trade Marks Acts	35 (a) (b)
Barbados	Trade Marks Act	Sections 6, 8, 9 and 48
Cuba	Trade Mark Law	16.1 (c)
Dominican Republic	Industrial Property Law of the Dominical Republic	73 (1)(c)
Guyana	Trade Marks Act	11 (1) (e)
Jamaica	The Trade Marks Act	11 (1) (c)
St Kitts and Nevis	Marks, Collective Marks and Trade Names Act	4 (a)
St Lucia	Trade Marks Act	25
St. Vincent and the Grenadines		
Suriname	Regulations of Industrial Property	2.1
Trinidad and Tobago	The Trade Marks Act No. 8 of 2015	8 (1) (c)