

DISTINTIVIDAD, VULGARIZACIÓN Y SEGUNDO SIGNIFICADO DE LAS MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

CARLOS PARRA SATIZÁBAL

I. DISTINTIVIDAD

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de la distintividad en materia de marcas resulta en principio un tema recurrente, suficientemente claro y hasta obvio, pues cuando hablamos de marcas nos referimos necesariamente a un signo distintivo y por ende, a algo que *per se* distingue. En efecto, las marcas distinguen productos y servicios y es de su naturaleza ser distintivas y es precisamente ese carácter de distintividad el que permite que un signo pueda ser considerado como apto para constituir una marca en los términos de nuestra legislación.

Es así que la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 134 señala que:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea *apto para distinguir* productos o servicios en el mercado...”.

De igual forma, la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reemplazada por la ya citada decisión 486, contenía una disposición equivalente en la que consagraba como requisito para que un signo pudiera ser marca el que éste fuera distintivo:

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

La lectura de estas disposiciones¹ lleva a la conclusión necesaria de que la distintividad es un requisito que deben tener los signos que se pretendan registrar como marcas; sin él, el signo que se quiera utilizar, sin importar su naturaleza (denominativo, gráfico, sonoro, etc.), no podrá ser marca, es decir, se trata de un requisito sustancial para poder constituirse en un bien intangible objeto de la propiedad industrial.

¹ Teniendo en cuenta que la mayoría de las sentencias del Tribunal de la Comunidad Andina y de los pronunciamientos doctrinarios que se citarán en este trabajo, corresponden a la interpretación del artículo 81 de la decisión 344, es importante aclarar que en virtud de la consagración en el artículo 134 de la decisión 486, que reemplazó dicha norma, del mismo requisito de *distintividad* de las marcas, dichas citas son aplicables a la normatividad andina actual y siguen siendo valederas.

Es lógico, si hablamos de signos distintivos y la marca es uno de ellos, lo mínimo que se debe exigir es que el signo pueda distinguir, que pueda cumplir su función natural, cual es la de identificar un producto o un servicio en el mercado, con lo cual ya cumple con el requisito esencial para poder ser marca, con independencia de que en un estudio posterior, resulte que este signo no se pueda registrar por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad

Y es allí en donde se presentan grandes imprecisiones por parte de la doctrina y la jurisprudencia, pues al hablar de la distintividad como requisito esencial de la marca, mezclan o confunden dicho concepto con el de los signos genéricos o descriptivos, e incluso con el de los signos que son similares o idénticos a otros que ya tiene protección, olvidando que ellos son distintivos en sentido estricto y que están afectados por una falta de distintividad relativa a una clase de productos o servicios específicos, que no obstante, les permite ser marca respecto a otras clases diferentes, lo cual no sucede con un signo afectado por falta de distintividad absoluta, pues aquí el signo carece del elemento esencial para ser marca en términos generales y con independencia de la clase de productos o servicios

1. *Jurisprudencia*

En Efecto, en repetidas sentencias el tribunal, luego de señalar en forma correcta que la distintividad es un requisito esencial para que el signo pueda ser marca, es decir, luego de hablar de distintividad

absoluta o en sentido estricto, que es la consagrada en el artículo 134 de la decisión 486; pasa, sin diferenciar los conceptos, a hablar de lo que llamaremos distintividad relativa, es decir, de la idoneidad del signo que es distintivo en sentido estricto, pero que no puede diferenciarse de otros ya registrados o solicitados o que no puede monopolizarse, es decir, que está dentro de las llamadas causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la decisión 486.

Son ejemplos de dicha falta de precisión los siguientes:

– Sentencia proferida en el caso de la marca Dida²:

Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la “fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “aptitud distintiva suficiente”, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, individualización y diferenciación o identificación que corresponde al consumidor. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.

² Proceso 9-IP-94.

³ Proceso 33-IP-95.

– Sentencia proferida en el caso de la marca Panpan Pan Pan³:

Ha considerado este Tribunal la distintividad del signo como la esencia intrínseca marcaria, en la medida en que este elemento nace del propio concepto de marca que doctrinaria y legalmente se ha aceptado (art. 81, inciso segundo de la Decisión 344). El signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un productor frente a los de otro, carece de cuño distintivo y carece de capacidad legal para convertirse en marca. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objeto de la protección legal para constituirse en marca (Proceso 27-IP-95).

El signo distintivo es aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca (Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199, enero 26 de 1996).

2. Doctrina

Sobre la falta de precisión respecto al concepto de distintividad ya se había

manifestado el profesor Manuel Pachón⁴ al señalar que:

El contenido de la noción de distintividad no ha sido precisado uniformemente por la jurisprudencia y la doctrina de los diversos Estados. En ocasiones se considera como un requisito diferente de la novedad (o disponibilidad); otras veces se hace referencia a la distintividad del signo relacionándolo con el producto y, en algunas oportunidades, se considera la distintividad del signo en relación con las marcas existentes con anterioridad...

Adicionalmente, el profesor Pachón, cita a diversos autores que tampoco diferencian los conceptos de distintividad absoluta y relativa, como Roubier⁵.

No obstante, también cita, aunque curiosamente como un argumento de *lege ferenda* según el mismo autor, el concepto de Mathely⁶ sobre este tema, el cual distingue claramente el criterio de distintividad absoluta, respecto al de las marcas que no se diferencian de otras ya registradas.

Es nuestro propósito entonces, hacer algunas precisiones en torno a este concepto, partiendo de la interpretación que en nuestro criterio debe dársele a las normas de la decisión 486 y apoyándonos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para resaltar tanto los aciertos como los errores e incongruencias que consideramos se han presentado sobre esta materia.

⁴ Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila. *El régimen andino de la propiedad industrial*, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995, p. 197.

⁵ *Op. cit.*, p. 199.

⁶ *Ibid.*

Empezaremos pues por hablar de la llamada distintividad en sentido estricto, es decir, como requisito para que un signo pueda ser marca; y pasaremos a aclarar otros aspectos relacionados con la que se puede considerar una distintividad relativa, ésta ya, respecto a signos que cumplen con la distintividad en sentido estricto.

B. DISTINTIVIDAD EN SENTIDO ESTRICTO

1. *Jurisprudencia*

Aunque hemos dicho que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina no ha sido la más exacta respecto al tema de la distintividad, entendido de conformidad con el planteamiento hecho en el punto anterior, vale la pena citar dos sentencias en las que resulta acertada la definición de distintividad en sentido estricto:

– Sentencia del 3 de diciembre de 1987⁷, cuando estaba vigente la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que también contemplaba requisito de distintividad, dio esta Corporación:

Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad –que siempre serán relativas–, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando.

– Sentencia proferida en el proceso 04-IP-98⁸ señaló:

2. *La distintividad como requisito esencial de la marca.*

Del artículo 81 de la Decisión 344 anteriormente transcrito se desprende que la distintividad es un requisito sin el cual el signo que se pretenda utilizar en el mercado para identificar determinados productos o servicios no alcanza la categoría de marca, lo que determina la imposibilidad de ser registrado como tal. El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado...

2. *Doctrina*

El tratadista Jorge Otamendi, sostiene que es requisito de la marca que el signo que la constituya sea distintivo⁹:

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio.

Por su parte, el doctor Manuel Pachón¹⁰, señala que:

El requisito fundamental que debe reunir el signo para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la función de distinguir los productos o servicios.

⁷ Proceso 1-IP-87.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-IP-98.

⁹ Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Abeledo y Perrot, 1989, p. 108.

Vale la pena también mencionar lo sostenido por Mathely, quien sí distingue entre distintividad absoluta y distintividad relativa, sostiene dicho autor, citado por Otamendi¹¹ que:

El carácter distintivo, exigido para la validez de una marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público el reconocerla.

En este sentido, estamos hablando única y exclusivamente de la fuerza que debe tener el signo para poder distinguir, con independencia de otras consideraciones que se derivan del concepto de distintividad, relacionadas con la imposibilidad de registrar como marca un signo que aunque es apto para distinguir, es decir, que potencialmente puede ser marca, no puede cumplir la función de una marca en el mercado sin confundir al consumidor o sin restringir indebidamente la competencia.

3. Signos no distintivos por ser demasiado simples

Así las cosas, no cumplen con este requisito los signos que no poseen dicha aptitud, tales como los que son demasiado simples

e inocuos y que por ello, al aplicarse a algún producto, el público no podría identificarlo y por ende el signo se confundiría con el producto mismo sin cumplir la función principal de una marca, son ejemplos los siguientes:

- Un punto u una coma muy pequeña sobre el empaque de un producto cualquiera.
- Una palabra o gráfica que en sí misma no logre individualizar ningún producto o servicio, con independencia de la clase a que pertenezcan, por corresponder a una característica siempre presente en cualquiera de ellos, por ejemplo palabras como predilecta¹², finísimo, útil, necesario, etc.
- Una palabra, que aunque no indique una característica siempre presente en un producto o ligada permanentemente a éste, corresponda a algo que pueda predicarse con respecto a cualquiera de ellos, en determinada situación o por alguna circunstancia pasajera, aplicable, como se dijo a cualquier producto o servicio, sin que importe la clase, por ejemplo rentar¹³, marca registrada, oferta¹⁴, etc.

¹⁰ *Op. cit.*, p. 197.

¹¹ *Op. cit.*, p. 109.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 10-IP-96. Marca Margarina Predilecta.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 29-IP-96 y Proceso 5-IP-97. Marca Rentar.

¹⁴ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia del proceso 5-IP-97, cita al autor Víctor Bentata, quien hace referencia a la marca Oferta "originalmente registrada en Colombia para papel higiénico", y que "fue posteriormente anulada por insuficiente distintividad (que el Concejo de Estado confundió con genericidad). Sobre la misma marca decidió además la Corte Andina de Justicia de Quito (1989), confirmando que ésta marca no se confunde con ninguna clase de papel ni con ningún producto, lo cual le acuerda cierta novedad relativa. Pero considerando la situación del mercado, puede también afirmarse que todos los bienes disponibles, si bien no "son" Oferta, por lo menos "están" en oferta, con lo cual se produciría una confusión. Igual sucede con términos del mismo tipo tales como *demanda, servicio o*

Aunque los ejemplos dados corresponden a signos nominativos o gráficos, es claro que la falta de distintividad se predica respecto a cualquier clase de signo como los sonoros, olfativos, etc.

4. Signos no distintivos por ser demasiado complejos

Por el contrario, tampoco son aptos para distinguir, aquellos signos que son demasiado complejos y que transmiten al consumidor más información de la que el puede asimilar para el fin preciso que persigue una marca, es decir, para identificar un producto.

Por ejemplo, una larga composición poética, o una pieza musical demasiado extensa¹⁵, una combinación inconexa de diferentes signos, como una imagen, varias palabras, varios sonidos, etc.

C. DISTINTIVIDAD RELATIVA

Es necesario precisar antes de desarrollar este concepto, que el mismo no obedece a la aptitud intrínseca que posea el signo con aspiraciones marcarias, para cumplir su función de distinción.

Este asunto obedece es a la posibilidad de que un signo que potencialmente puede ser marca, es decir, que sea distintivo en sentido estricto, tenga la idoneidad suficiente para convertirse efectivamente

en una marca, sin encuadrar en las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este orden de ideas, la falta de distintividad relativa se presenta generalmente unida al principio de especialidad y debe atarse siempre a la clase de productos o servicios respecto de la cual se pretenda registrar la marca y por ende, respecto de la cual se deba hacer el análisis de registrabilidad, determinando si con ellos se puede generar confusión entre el público o se puede ir en contra del principio de la libre competencia al monopolizar un signo que es necesario para desarrollar determinada actividad empresarial, siendo en consecuencia estos conceptos, los que se deben tener en cuenta para conocer cuándo estamos ante un signo que adolezca de falta de distintividad relativa.

Así las cosas, tenemos dos grupos de signos que no cuentan con distintividad desde el punto de vista relativo:

1. Signos no apropiables por ser formas usuales y denominaciones genéricas, descriptivas o comunes

En este caso, el signo no tiene distintividad porque el mismo consiste en algo que no puede ser monopolizado respecto a una clase determinada de productos o servicios,

ganga, afectados de la misma ambigüedad insuperable” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Caracas, Jurídica Venezolana, 1994, p. 162).

¹⁵ Podemos citar como ejemplo las resoluciones N° 03138 y 03139 del 24 de febrero de 1998, proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante las cuales se negó el registro de sendas marcas sonoras, por considerarse que las mismas carecían de distintividad al corresponder a signos demasiado complejos, se dijo en dichos pronunciamientos: “...el signo sonoro solicitado no podrá ser registrado como marca, ya que la composición musical allegada carece de la fuerza distintiva necesaria al ser tan extensa, imposibilitando por esta razón la identificación del servicio que se pretende ofrecer, ya que no posee la precisión necesaria que permita al público consumidor distinguirlo plenamente de otros servicios competidores dentro del mercado”.

al estar incurso en las causales c), d), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, cuando son la forma usual o natural o los envases de los productos de que se trate o cuando son formas que le den una ventaja funcional o técnica, igualmente, cuando sean el nombre genérico o técnico de ellos, la descripción de sus características o su denominación común en el mercado.

Los signos que estén en esta situación, no son distintivos respecto a esa clase de productos o servicios específicos, mas sí lo serán, respecto a productos o servicios que no estén relacionados, porque en este caso se elimina la posibilidad de confusión y de restricción indebida a la competencia que se pueda presentar en el mercado.

En estos casos estamos entonces, ante una situación de falta de distintividad relativa de los signos. Al respecto, expresó el Tribunal en reciente sentencia del 2 de marzo de 2001, proferida dentro del caso de la marca Indigo¹⁶:

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que

nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento registral no prospera. Así, por ejemplo, hielo puede ser utilizado para muebles pero no para helados; dulce, para ropa y ser irregistrable para caramelos; terciopelo para chocolates pero no susceptible de registro para telas.

2. Signos no apropiables por no distinguirse de otros signos de terceros

Aquí también son básicos los conceptos de especialidad, es decir, de la clase de productos o servicios de que se trate y el de la posibilidad ocasionar confusión.

Nos referimos a aquellos signos que no pueden registrarse por ser idénticos o similares a otros signos protegidos pertenecientes a terceros, es decir, estamos ante ausencia de distintividad frente a otros signos, la cual ocasionaría sin duda confusión en público. No obstante esta falta de distintividad también es relativa, porque los signos idénticos o similares a otros signos protegidos, sí podrían ser registrados respecto a clases de productos o servicios cuya utilización no cause confusión.

Ha señalado la jurisprudencia¹⁷ sobre este particular:

Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el *riesgo de confusión*. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 83-IP-2000. Marca Indigo.

¹⁷ Proceso 16-IP-96 de 21 de febrero de 1997, marca Fritolay.

capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

La distintividad analizada desde esta óptica, como ya lo mencionamos, corresponde a lo que la doctrina ha denominado la novedad o disponibilidad del signo¹⁸, en donde no se juzga si el signo tiene capacidad para distinguir, sino si se puede diferenciar de otros.

Es necesario hacer claridad frente a algunos derechos protegidos con las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 de la decisión 486, en tanto que respecto a ellos no podríamos hablar de diferencia de clase, ya que la confusión se podría presentar con independencia de ella. Nos referimos concretamente a signos notoriamente conocidos, a la imagen de personas naturales o jurídicas, a nombres de comunidades indígenas y a los derechos de autor.

D. LA DISTINTIVIDAD ABSOLUTA COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Como quedó dicho, la distintividad absoluta es requisito indispensable para poder hablar de marca a la luz de la decisión 486.

Así las cosas cuando estamos ante este hecho, las consecuencias posibles, a la luz de los artículos 134 y 135, literales a) y b), son las siguientes:

1. Aplicación del artículo 134 de la decisión 486

Señala el título VI (De las Marcas), Capítulo I (De los requisitos de las marcas), artículo 134 de la decisión 486, que:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Aplicando este precepto y teniendo en cuenta que si el signo carece de uno de los requisitos para poder ser marca, no podría hablarse de irregistrabilidad y por ende no se deberían aplicar las causales del 135 y 136, pues estas solo pueden predicarse respecto a aquellos signos que sean distintivos y que por ende pasaron un primer examen y se convierten en candidatos a ser marca.

Así las cosas, lo que procede es un pronunciamiento que niegue el registro de la marca, porque el signo no se ajusta a lo exigido por el artículo 134 de la decisión 486, al no cumplir con las exigencias allí consagradas; y por ende, no es necesario hacer un examen de registrabilidad a la luz de los artículos 135 y 136.

¹⁸ Pachón y Sánchez Ávila. *Op. cit.*, p. 198.

2. Aplicación de literales a) y b) del artículo 135

Bajo esta teoría, a pesar de que el signo ni siquiera cumple con los requisitos mínimos para poder ser una marca, lo que procede es un análisis de registrabilidad del signo, aplicando las causales de irreregistrabilidad consagradas en los literales a) y b) del artículo 134 de la Decisión 486, que señalan:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad...”.

La consecuencia de la aplicación de la Decisión 486 en esta forma, es la negación del registro de la marca, porque el signo está incurso en una de las causales de irreregistrabilidad mencionadas, olvidando que éste ni siquiera puede considerarse apto para llegar a ser marca.

Adicionalmente, si examinamos el concepto de distintividad bajo el enfoque ya señalado, es indudable que el literal b) sobra, pues la falta de distintividad está comprendida en la causal que consagra el literal a).

De conformidad con lo examinado, consideramos que la tesis que debe imperar es la de negación del registro con base en el artículo 134, es decir, por falta de un requisito esencial del signo para poder ser considerado marca, sin necesidad de acudir al examen de registrabilidad y a la aplicación de las causales a) y b) del artículo 135.

II. PÉRDIDA DE LA DISTINTIVIDAD

A. LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO PARA MANTENER EL REGISTRO

Como quedó dicho, solamente los signos que son aptos para distinguir tienen la capacidad de ser marca (distintividad absoluta), siempre y cuando, el mismo no esté incurso en algunas de las causales de irreregistrabilidad (distintividad relativa).

En consecuencia, se debe dar por establecido que todas las marcas que están registradas están compuestas por signos con fuerza distintiva.

En este orden de ideas, la distintividad no solo es requisito para que un signo pueda registrarse como marca, sino que una vez registrada la marca, ésta debe seguir siendo distintiva, de lo contrario, no estaría en capacidad de desempeñar su función natural, es decir, la de identificar productos o servicios en el mercado.

Es entonces posible que una marca debidamente registrada, compuesta por un signo que al momento de registrarse era suficientemente distintivo y no encuadraba en ninguna causal de irreregistrabilidad, pierda la aptitud para distinguir y por ende, aún estando registrada, deje de ser una marca, en los términos de la legislación sobre esta materia.

A este fenómeno se le ha llamado por parte de la doctrina y la jurisprudencia la vulgarización de la marca.

Una vez opera este hecho, el signo que constituía la marca se convierte en un signo de uso común y por ende en un signo que no puede ser monopolizado, en términos generales por no contar con distintividad absoluta, o respecto a una clase específica de productos o servicios,

por haber perdido su distintividad relativa a dicha clase, dejando sin razón de ser al registro obtenido previamente.

Señaló al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁹:

Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Estos signos vulgarizados necesitan hoy en día de una expresión adicional para recuperar su capacidad distintiva y su función individualizadora, como ejemplos podemos citar a Chiclets, DDT entre otras.

El Tribunal ha manifestado en el Proceso N° 9-IP-95, G.O. N° 230 del 16 de octubre de 1996 lo siguiente:

De allí por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase.

Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca.

Otro ejemplo importante y muy ilustrativo es el que se presenta con la expresión Pola, la cual estuvo registrada como marca para distinguir cervezas hasta 1988, año en que no fue renovada por su titular. Posteriormente, en 1992, se intentó el registro nuevamente y fue negado²⁰, teniendo en cuenta que dicha expresión constituye una denominación común para las cervezas.

B. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN

La ley también se ha ocupado del tema y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, llenando un vacío que existía en la decisión 344²¹, consagró la posibilidad de solicitar la cancelación de un registro cuando la marca pierde su fuerza distintiva, el artículo 169 señala:

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos

¹⁹ Proceso 16-IP-98. Marcas Saltin.

²⁰ La marca se negó mediante resolución N° 23144 del 12 de diciembre de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; decisión confirmada mediante la resolución N° 24576 del 29 de septiembre de 2000 que resolvió el recurso de reposición.

²¹ Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina (8-IP-95, 9-IP-95, 16-IP-98, entre otras) en el sentido de expresar que la decisión 344 no contemplaba ningún mecanismo para terminar con el registro de una marca que hubiera perdido la fuerza distintiva, toda vez que no procedía la acción de nulidad contra el acto administrativo que había concedido el registro, pues en su momento, el signo sí podía ser registrado como marca.

o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento.

Vemos pues que existe la posibilidad de que una persona interesada e incluso la Oficina Nacional

Competente en forma oficiosa cancele total o parcialmente el registro de una marca cuando pierde su distintividad.

No obstante, en torno a esta figura novedosa existen diversos interrogantes

que pretendemos abordar en la siguiente parte de este trabajo, a saber:

1. Pueden los terceros utilizar el signo vulgarizado antes de que sea cancelado?

El derecho de exclusividad derivado del registro de una marca implica por naturaleza la prohibición de la utilización del mismo por parte de terceros no autorizados para ello por su titular cuando dicho uso no pueda encuadrarse dentro de las circunstancias que constituyen excepciones y limitaciones al derecho de exclusividad²², en consecuencia, por regla general solamente hasta que el registro desaparece por cualquiera de las circunstancias establecidas para ello²³ el mismo vuelve a estar disponible para su utilización por el público.

De esta manera, en principio, si no se ha cancelado el registro por la vulgarización, la marca no puede ser utilizada por alguna persona diferente a su titular, entre otras cosas porque se presume la legalidad del acto administrativo que lo otorgó.

No obstante, consideramos que el solo hecho de que la marca se haya convertido en la denominación que se utiliza para referirse al producto, hace prácticamente imposible que los terceros no lo utilicen, aún estando vigente el registro.

Consideramos además que dicha utilización no es sancionable a la luz del derecho marcario simplemente porque el signo que se está utilizando como marca dejó de ser distintivo y por ende dejó de ser marca, aunque la administración no

²² Ver artículos 157 a 159 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

²³ El registro de la marca termina por su caducidad o falta de renovación o pago de tasas cuando están establecidas, por la declaración de nulidad del acto administrativo que lo concedió, por su cancelación o por la renuncia voluntaria.

haya hecho el pronunciamiento correspondiente respecto a su cancelación por vulgarización.

El uso hecho en estas circunstancias, por parte de un tercero no autorizado, sería un uso de buena fe, a título de información, que no causaría confusión entre el público y por ende no catalogado como un uso a título de marca, por lo tanto, estaríamos en el supuesto de la excepción consagrada en el artículo 157 de la decisión 486:

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios...

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunque no fundamenta su punto de vista en alguna norma en especial, en el caso ya citado de la marca Saltin²⁴ sostuvo la tesis del uso libre de estas expresiones aunque exista registro para ellas, dijo el Tribunal al respecto:

Si bien, como ya se expuso, no puede solicitarse la nulidad, los efectos de la

vulgarización pueden concretarse permitiendo que cualquier persona acceda posteriormente al registro del término vulgarizado, obviamente, combinando con otros elementos que le otorguen distintividad, sin que en tal caso sea procedente la oposición por parte del titular de la marca cuya denominación se ha generalizado o vulgarizado.

En este sentido se ha de entender lo expresado por el Tribunal en el Proceso 8-IP-95 G.O. N° 231 de 17 de octubre de 1996, al decir que:

cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir utilizando válidamente como marca “esto es en el caso de que tenga que presentar observaciones sobre el signo convertido en común o la marca vulgarizada.

En este punto es necesario aclarar que no es válido sostener que quien registra una marca, aunque ésta por las leyes del lenguaje se haya convertido en un término de uso común, pueda monopolizar el vocablo, ya que puede continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común sin que por ello se confunda con la marca registrada.

2. Procede la cancelación respecto a productos relacionados con los que son denominados directamente con la expresión vulgarizada?

El Tribunal ha sido claro al referirse a las expresiones de uso común²⁵, al señalar que

²⁴ Proceso 16-IP-98. *Op. cit.*

²⁵ Proceso 83-IP-2000. *Op. cit.*

estas solo son aplicables a los productos o servicios a los cuales estén referidas, toda vez que frente a productos o servicios diferentes, la expresión sí es considerada distintiva:

La significación o alcance etimológico que una palabra tenga en el diccionario no es impedimento para su utilización como marca, pues, como se ha dicho, es necesario el examen de la palabra frente a los productos que la marca va a cubrir y si ésta realmente es el término usual empleado para la designación del producto por parte del público. De referirse la palabra sólo a un color o a otro producto que no es el usual en el comercio para designar a ese específico producto el signo no tendría impedimento de registro.

No obstante, consideramos que cada caso debe ser analizado bajo la óptica de la posibilidad de confusión que se pueda ocasionar entre el público consumidor, pues aunque la expresión vulgarizada corresponde normalmente a un producto servicio o grupo muy específico de éstos, existen productos o servicios que pueden guardar estrecha relación con aquellos que corresponden a la marca que perdió la distintividad, hecho que puede ser causante de error entre el público e ir en detrimento de los empresarios.

Por ejemplo, si se cancela la marca Pola para cervezas y sigue vigente para gaseosas, el hecho de que una bebida de esta naturaleza se denomine con la expresión que usualmente corresponde a una cerveza, puede causar confusión e incluso resultar engañosa para el público consumidor, por lo que creemos que allí debería darse la cancelación respecto a gaseosas también.

No sucedería lo mismo si el caso es el de la cancelación de la marca Chiclet, la cual podría ser vulgar para gomas de mascar, pero no es la expresión usual para designar los chocolates o la pastelería, productos todos de la clase 30, por ende la cancelación solo sería viable para gomas de mascar, a lo sumo para otros dulces similares, pero no para chocolates o pasteles.

3. Cómo debe entenderse la exigencia consagrada en el literal a) del artículo 169 de que no exista "otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo"?

El artículo 169 trae como primera condición respecto a la marca, para que proceda la cancelación por vulgarización, la siguiente:

“... ”

a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo”.

Creemos que esta exigencia, interpretada de una manera restrictiva, podría hacer inoperante la figura de la cancelación por la pérdida de la fuerza distintiva de la marca, toda vez que en la mayoría de los casos existen diversas formas para referirse a un producto o servicio, empezando por el nombre genérico o técnico y por las denominaciones usuales que puede tener éste.

Por ejemplo, para referirse a la cerveza existen expresiones como fría, amarga, birra, entre otras; por ende, de estar aún

registrada dicha marca, y de interpretarse el artículo de manera literal, no hubiera sido posible la cancelación del signo Pola.

Así mismo, a los chiclets se les puede llamar *goma de mascar* y en general la mayoría de estas expresiones tienen sinónimos que le permiten al empresario referirse al producto o servicio determinado por otro nombre o signo.

No obstante, es bien sabido que respecto a cancelaciones de registros marcarios, ha sostenido la jurisprudencia, que debe existir una interpretación restrictiva, en tanto que se trata de una sanción que implica la pérdida de un derecho y por ende no son viables hacer interpretaciones que vayan más allá de lo establecido por la norma, en aras de una especie de principio de favorabilidad para el titular de la marca registrada.

Bajo esta óptica, es necesario indagar que se debe entender por un “signo adecuado para designar o identificar en el comercio el producto o servicio”.

Consideramos entonces, que la condición esta referida a la designación del producto o servicio en el comercio de una manera adecuada, es decir, a través de un signo que permita presentar al público de forma llamativa y comercialmente viable el bien ofrecido, para lo cual no resultan idóneas otras expresiones como los nombres genéricos o técnicos, que pueden resultar complicados y confusos para el consumidor e incluso poco comerciales.

Adicionalmente, creemos que se debe consultar el espíritu de la figura, la cual pretende devolver al dominio público un signo que no puede ser monopolizado y que en virtud de la pérdida de su distintividad ya no puede ser marca, en consecuencia, la existencia de un sinónimo o de una expresión que pueda reemplazar

a la que se pretende cancelar por su vulgarización no es suficiente para evitar que dicha cancelación proceda.

4. Cómo se debe probar la pérdida de la distintividad?

Otro tema que merece mencionarse es el relacionado con la prueba de la vulgarización o pérdida de distintividad del signo para que pueda ser declarada su cancelación.

Para demostrar este hecho existen diversas circunstancias que pueden conducir al convencimiento de que la marca se ha tornado en designación usual o común de un producto o servicio y que por ende ha perdido su distintividad y ya no puede ser marca.

Es usual que estemos ante un hecho notorio constituido por la vulgarización misma, ¿Quién desconoce que a la cerveza se le llama Pola? o ¿Para quien no es evidente que a la goma de mascar se le llama Chiclet?

Sin embargo, no siempre es así y es necesario acudir a diversos medios probatorios para establecer la vulgarización, dentro de los que serían los más eficaces aquellos que se refieran al conocimiento por parte del consumidor, e incluso del distribuidor o productor de los productos o servicios respectivos, de que la expresión objeto de cancelación sí es usual, por ejemplo, testimonios, estudios de mercado, encuestas, etc.

Constituye también un criterio auxiliar para determinar lo usual de una expresión, el hecho de que la misma esté registrada repetidas veces, normalmente acompañada de otro signo, a favor de diferentes titulares.

III. DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA

A. CONCEPTO

Otro fenómeno ligado con el tema de la distintividad es el llamado *secondary meaning* o segundo significado de un signo, también conocida como la distintividad sobrevenida.

En este caso se parte de un signo que carece de distintividad absoluta o relativa y que en virtud de su uso reiterado y del conocimiento que de él adquieren los consumidores, se torna distintivo y adquiere la idoneidad necesaria para poderse registrar como marca.

Aquí el consumidor juega el principal papel, porque son ellos quienes en lugar de darle al signo un significado equivalente al producto o servicio a que se refiere, lo relacionan directamente con la manera en que dicho producto o servicio es llamado por un empresario determinado y con la procedencia del mismo.

El último párrafo del artículo 135 de la decisión 486 consagra esta figura como excepción a algunas causales de irregistrabilidad, dice la norma:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Las causales respecto de las cuales opera esta excepción son las que comprenden los signos genéricos, usuales o descriptivos, veamos:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

... b) carezcan de distintividad;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

B. ADQUISICIÓN DE DISTINTIVIDAD ABSOLUTA

Este es el evento que se presenta cuando un signo que no cumple con el requisito esencial de distintividad para poder ser marca (distintividad en sentido estricto), es decir, está incurso en el literal b) del artículo 135, adquiere dicha distintividad.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad...

Sin embargo, nos parece que la distintividad absoluta, al estar relacionada directamente con la aptitud del signo, con su naturaleza, no es un elemento que se pueda adquirir de un momento a otro, pues por ejemplo un punto aislado en un etiqueta nunca podrá llegar a ser distintivo, tampoco adquirirá distintividad para efectos marcarios un pieza musical compleja y extensa.

Aquí sobreviene la distintividad convirtiéndolo al signo en apto para distinguir, es decir, dotándolo del requisito esencial requerido para ser marca, en este evento solo es posible adquirir distintividad respecto a signos como los citados en los literales b) y c) del subtema de signos demasiado simples²⁶.

Consecuentemente, consideramos que la distintividad no puede sobrevenir respecto a los signos demasiado simples mencionados en el literal a) de dicho subtema, ni tampoco respecto a los signos demasiado complejos²⁷.

C. ADQUISICIÓN DE DISTINTIVIDAD RELATIVA

Esta opera respecto de los signos que encuadran en los literales e), f), g) y h) del artículo 135, es decir, que no cuentan con distintividad solamente respecto a los productos o servicios para los cuales se pretende su registro, aunque sí la pueden tener respecto a productos o servicios diferentes.

Como ya lo expresamos, la falta de distintividad relativa se presenta generalmente unida al principio de especialidad y debe atarse siempre a la clase de productos o servicios respecto de la cual se pretenda registrar la marca, determinando si con ellos se puede generar confusión entre el público.

La norma se aplica entonces a los signos no apropiables por ser formas usuales y denominaciones genéricas, descriptivas o comunes²⁸.

No se puede predicar el fenómeno de la distintividad sobrevenida consagrado en el artículo 135 de la Decisión 486 a los signos que no están disponibles y que por ello se sostiene que carecen de distintividad relativa, toda vez que no son apropiables por no distinguirse de otros signos de terceros²⁹.

No obstante, puede pasar que el signo que no esté disponible por estar en la situación descrita, llegue a estar disponible por que el del tercero deje de tener protección, por ejemplo por que una marca registrada sea cancelada, operando allí una especie de distintividad sobrevenida que puede permitir el registro de un signo que antes estaba dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486.

1. Por qué se excluyen las formas naturales y los envases usuales?

Consideramos que no existe una razón lógica para excluir de la posibilidad de aplicación del *secondary meaning* a los

²⁶ Ver punto 2.1 del la primera parte de este trabajo.

²⁷ Ver punto 2.2. de la primera parte de este trabajo.

²⁸ Ver punto 3.1. de la primera parte de este trabajo.

²⁹ Ver punto 3.2. de la primera parte de este trabajo.

signos que puedan estar frente a la causal de irregistrabilidad del literal c del artículo 135 de la Decisión 486 que se refiere a formas naturales y envases comunes o usuales de los productos:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

... c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate...

Aunque algunos autores consideran que dentro de las denominaciones genéricas se pueden incluir las formas naturales de los productos y que dentro de las denominaciones usuales o comunes caben las formas usuales de los productos o envases, consideramos que si la norma distingue

en forma expresa cuales son las causales respecto de las cuales puede proceder la distintividad sobrevenida, debió incluir el literal c) del artículo 135, pues al no hacerlo se podría interpretar que en este caso no es aplicable.

Y no es lógico, repetimos, pues la razón de ser de esta causal es la misma de las otras que sí están incluidas, es decir, la imposibilidad de monopolizar esta clase de signos por considerarse del dominio público y necesarios para que los empresarios del respectivo sector puedan desarrollar su actividad.

Por ende, así como una expresión como pola, chiclet, guaro, las cuales son usuales y por ende no distintivas respecto a los productos a que se refieren, podrían recuperar la distintividad y tornarse registrables, también podría pasar lo mismo con una forma usual de un envase o la forma característica de presentar un producto como una manzana o un cepillo.

