

Distintividad Marcaria

(parte II)

Carmen Arana Courrejolles

En la primera parte, señalamos que a nivel virtual la estructura elemental de la distintividad está constituida por dos elementos esenciales: la identidad y la alteridad y la relación recíproca entre ellos enmarcada por el principio de especialidad¹, (el cual forma parte de la categoría de la distintividad, lo que constituye el fundamento jurídico de la distintividad marcaria). Luego, explicamos mediante cuadros² los elementos y las relaciones en el nivel fáctico de la distintividad, identificando así dos tipos de relaciones: la relación "marca-producto" y la "relación marca-marca", en las cuales están presentes y articulados los elementos de identidad y alteridad. La manifestación de cada uno de ellos y su relevancia, se actualiza en función de la naturaleza del elemento que se articula con la marca. En este nivel de actualización operan dos principios jurídicos del Derecho Marcario: así en relación a la marca-producto el "principio de no genericidad"³ y en la relación de una marca con otra, rige el "principio de no confundibilidad"⁴.

A continuación pasamos a identificar⁵ en la legislación comparada la distintividad marcaria, sus elementos y relaciones.

I- LEGISLACIÓN COMPARADA

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY MEXICANA⁶

La Ley de Propiedad Industrial de México del 25 de junio de 1991, modificada por el Decreto del 13 de julio de 1994, que entró en vigencia el 1º de octubre de

1994, en el Título IV Marcas Slogan Publicitario Nombres Comerciales, CAPITULO I MARCAS, en los artículos 88 y 89 se establece:

Art. 88: Se entiende por marca cualquiera signo visible que distingue productos o servicios de otros del mismo tipo o categoría en el mercado.

Art. 89: Los siguientes signos pueden constituir marcas:

-Nombres y figuras visibles que son suficientemente distintivos y hacen posible la identificación⁷ de los productos o servicios para los cuales ellos son aplicados o pretenden ser aplicados.⁸

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

El artículo 88 se sitúa en el terreno fáctico de la distintividad, (en el plano de la relación "marca-marca"). cuando establece que el signo distingue productos o servicios de otros del mismo tipo o categoría en el mercado, a que se refiere a la función distintiva de la marca, dentro de la cual ésta se diferencia y se opone a todas las demás que hubiesen podido aparecer en ese sector de productos (competidores).

En el artículo 89, la palabra "distintivo" está referida a la categoría de la distintividad con sus elementos: alteridad e identidad enmarcados en el principio de especialidad. Estos elementos se actualizan con la expresión "capaces de identificar", situándose en la relación marca-producto, operando bajo el principio de

- 1) El principio de especialidad es el eje regulador sobre el cual se articula la identidad y la alteridad. La especialidad determina que el contenido del derecho exclusivo de la marca sea relativo a los productos y servicios para los cuales la marca ha sido registrada y se utilizará, es decir a la especie o sector económico al cual se aplica.
- 2) Esquema 1 y 2, pag. 186, Distintividad Marcaria (parte 1), María del Carmen Arana, Revista Derecho y Sociedad No. 17, 2001. Lima-Perú.
- 3) El principio de no genericidad es el eje regulador en la relación marca-producto. La marca debe identificarse con un tipo de producto o servicio y no confundirse con aquellos, es decir no ser su forma, su nombre, cualidad, etc.
- 4) El principio de no confusión permite que la marca cumpla su función jurídica esencial: ser distintiva en la relación marca-marca. La marca debe diferenciarse de las otras marcas competidoras.
- 5) Esta identificación de los elementos y relaciones de la distintividad en las diferentes normas de la legislación comparada la realizamos aplicando el modelo planteado en la "Distintividad Marcaria (parte 1)", op. Cit.
- 6) Traducido del Intellectual Property Law and Treaties, Published by World Intellectual Property Organization, junio 1998.
- 7) También se usa en Doctrina como identificador, como cualidad adquirida del signo cuando logra establecer en la mente del consumidor una asociación de los productos con el que los produce.
- 8) Industrial Property Laws and Treaties March 1997, pág. 0-12

no genericidad.

En una interpretación a contrario del artículo 89 tendríamos que la expresión “capaces de identificar”, está referida a la cualidad que debe tener el signo para ser registrado como marca, en el sentido que la marca debe verse separada de lo que distinga, pues sino es diferente del producto o de forma de éste u otra característica de tarea, no es distintivo y no puede identificar, cayendo en la prohibición absoluta de su registro como marca.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY CHILENA⁹

La Ley de Propiedad Industrial de Chile del 25 de enero de 1991, en el Título II de las Marcas Comerciales, artículo 19° establece:

Artículo 19°: Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales comerciales.

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

En este artículo 19°, la expresión “que sirva para distinguir” se refiere a la principal función de la marca “la distintividad”, como finalidad, es decir una categoría ideal del nivel virtual, que nos reenvía y presupone la relación jurídica de la identidad y alteridad, bajo el principio de la especialidad.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY BRASILEIRA¹⁰

La Ley No. 9279 del 14 de mayo de 1975, en el Título III, Las Marcas, Capítulo I, La Registrabilidad, Sección I, Los Signos registrables como marcas, en su artículo 122° establece:

Artículo 122°: Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles no comprendidos en la prohibiciones legales.

Artículo 123°: Para los efectos de esta Ley deberá considerarse:

- I.- Marca de producto o servicio aquella usada para distinguir producto o servicio de otro idéntico semejante o afín de origen diverso.

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

En el artículo 122° de la ley brasilera en la expresión «son susceptibles de registro como marca los signos distintivos», considera la distintividad como constitutiva de ser signo y el signo constitutivo del ser marca y reenvía a la categoría de distintividad como condición de validez para el registro de la marca. (esquema 1)

El artículo 123° con la palabra distinguir se sitúa en el terreno fáctico de la distintividad y en el terreno de la manifestación cuando emplea la palabra “usada”, porque uso implica la presencia de la marca en la competencia en el mercado. Se refiere a la relación marca-marca y la relación marca-producto, sin establecer relevancia de una relación por sobre la otra relación. (Esquema 2)

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY ECUATORIANA¹¹

La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador del 19 de mayo de 1998, en su artículo 194, se establece:

Artículo 194°: Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

La ley ecuatoriana e su primer párrafo consigna a la distintividad como la función principal de la marca para su funcionamiento en el mercado. En el segundo párrafo, la distintividad es la condición de validez de la marca para el registro. En ambos casos, la distintividad se refiere a la relación de identidad y alteridad como categoría jurídica del nivel virtual. Cabe destacar que el principio de la especialidad queda tácito.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En la ley de Estados Unidos de Norteamérica (Lahaman Act), en su Sección 45, se define la marca como:

“ ... Alguna palabra, nombre, símbolo, dibujo o alguna combinación de aquellos, que una persona usa o que con buena fé intenta usar en el comercio para identificar sus productos y distinguirlos de aquellos fabricados o comercializados por otros y para indicar el origen de los

9) Edición Publi ley Pág. 12, Santiago de Chile 1993

10) Editora Sarawa, Sao Paulo, 1996

11) Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial 320, Progrma de Promoción de Inversiones MICIP-CAF, Quito-Ecuador, julio 1998.

productos aún si éste origen es desconocido”.¹²

El commonlaw de USA a partir de este concepto ha establecido:

“Un signo dentro de esta definición de marca de fábrica o servicio puede ser registrado si es inherentemente distintivo o ha devenido distintivo a través del uso por adquisición del significado secundario”.

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

En esta norma la expresión “para identificar” se refiere a la distintividad como finalidad en la relación marca-producto y cuando dice “distinguirlos”, se refiere a la relación marca-marca. Ambos se encuentran en el nivel fáctico.

En el segundo párrafo la frase “inherentemente distintivo” significa, que ciertas marcas tienen capacidad de distinguir desde que el empresario las crea o elige; y por distintividad se entiende la relación de identidad y alteridad, enmarcada por el principio de la especialidad y se encuentra en el nivel virtual. La distintividad en la expresión “ha devenido distintivo a través del uso”, se refiere al nivel de manifestación del signo y su uso en el mercado, éste se realiza en la percepción del público y su aceptación a fin de diferenciar a la marca respecto del producto e identificar a la marca como una específica fuente de origen, o sea de un origen empresarial dado, diferenciándose de otros productores.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY ALEMANA¹³

La ley Alemana “Law on the Protection of Trade Marks and Others Signs, Trade Mark Law (text of October 25, 1995 as last amended by the Law of July 16, 1998)” en su Capítulo 1 Designaciones de Marcas Registradas y Comerciales Prioridad y Antigüedad señala:

3.- (1) Cualquier signo, particularmente palabras, que incluyan nombres personales, diseños, cartas, números, marcas sonoras, configuraciones tridimensionales, que incluyan la forma de los productos o su envoltura y combinaciones de colores, los cuales son susceptibles de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas puedan ser protegidos como marcas registradas.

(2) Los signos consisten exclusivamente de una forma:

1. Que resulta de la naturaleza de los productos mismos.,
2. Que es necesario obtener un resultado técnico;
3. Que otorga un valor substancial a los productos, no serán susceptibles de ser protegidos como marcas registradas.

8.- (1) Los signos que son susceptibles de ser protegidos como marca registrada dentro de un significado de la sección 3, pero que no son susceptibles de ser representados gráficamente, no serán registrados.

(2) Los casos siguientes no serán registrados:

1. Las marcas que están desprovistas de cualquier carácter distintivo en relación a los productos y servicios;
3. Las marcas que consisten exclusivamente de signos o indicaciones que se acostumbran en el lenguaje corriente o en la buena fe y en las prácticas establecidas del comercio para designar productos o servicios.
4. Las marcas que son de manera tal que confunden al público, en particular, respecto a la naturaleza, la calidad u origen geográfico de los productos o servicios.
5. Las marcas que son contrarias a la política pública o a los principios de moralidad aceptados;
6. Las marcas que incluyen escudos de armas, banderas u otros emblemas del Estado, o escudos de armas de una localidad, una asociación de comunidades o una asociación de otras entidades comunales dentro del país.

10. (1) Una marca registrada no será registrada si es idéntica o similar a una reconocida marca registrada anteriormente en la República Federal de Alemania dentro del significado del Artículo 6 de la Convención de París y si cumple los requerimientos adicionales señalados en la Sección 9 (1), Nos. 1,2, y 3.¹⁴

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

La ley Alemana en el punto No. 3, en el primer párrafo indica “distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas puedan ser

12) Traducido del artículo de Vincent Palladino “Secondary Meaning Surveys in Ling of Lund”, en la Revista Trade the Reporter, ayo-junio 2001, vol. 91, No.3. pág. 575-576.

13) Traducido del Intellectual Property Laws and Treaties, Published by World Intellectual Property Organization(WIPO), Abril 1999.

14) Tomado del Intellectual Property Laws and Treaties, Abril 1990.

protegidos como marcas registradas”, se ubica en el terreno fáctico en el plano de la actualización y coloca a la distintividad como la única condición de validez para ser protegida, poniendo énfasis en la diferenciación en la relación de una marca con otras marcas.

En el punto No 8, el numeral 1, en el párrafo “desprovistas de cualquier carácter distintivo”, la carencia de distintividad constituye una prohibición absoluta de registrabilidad, es decir se excluye de la protección a cualquier signo, que en la relación marca-producto, no identifique ni diferencie al signo con relación al producto.

En los numerales 3 y 4 la distintividad está referida a los signos que no pueden ser objeto de derechos de exclusiva porque pertenecen al dominio público, debido a que forman parte del lenguaje. Se trata de signos genéricos usuales o descriptivos. En estos casos en la relación marca-producto el signo se identifica plenamente con el producto, resulta esencial para nombrar al producto o a su función.

En el punto No. 10 la distintividad está en el plano fáctico, en la relación marca con otras marcas y está referida a la exigencia de la diferenciación de las marcas en aplicación del principio de no confusión. La falta de diferenciación produce falta de distintividad en la relación marca-marca, porque no logra establecerse la relación entre la identidad y la alteridad entre las marcas.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY ESPAÑOLA¹⁵

La Ley de Marcas, Ley No. 17/2001, del 7 de diciembre de 2001, posee varios artículos referidos al carácter distintivo de la marca, los mismo que se exponen a continuación:

Artículo 4º: Concepto de Marca

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Artículo 5º: Prohibiciones Absolutas

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (...)
 - b) Los que carezcan del carácter distintivo.
 - c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad,

el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio.

- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- e) Los constituídos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener u resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. (...)

2.- Lo dispuesto en las letras b(, c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca hay adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro el carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

3.- Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 6º: Marcas anteriores

1. No podrán registrarse como marca los signos:
 - a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
 - b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designa, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Artículo 8º: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterior aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Artículo 23º: Retirada, limitación y modificación de la solicitud. (...)

2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma que fue solicitada.

Artículo 34º: Derechos conferidos por la marca.(...)

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Artículo 39º . Uso de la marca

2.- A los efectos del apartado I también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

Artículo 55º: Caducidad

1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

- a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
- c) Cuando no hubiera sido usada conforme al

artículo 39 de esta Ley.

- d) Cuando en el comercio se hubiera convertido por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
- e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
- f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelara el registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.

“... La Distintividad como la única condición de validez para ser protegida, poniendo énfasis en la diferenciación de una marca con otras .”

RELACIONES Y ELEMENTOS ENCONTRADOS

En su artículo No. 4, en el párrafo “Se entiende por marca todo signo (...)

que sirve para distinguir en el mercado”, coloca la distintividad como requisito de constitución de marca dándole relevancia a la diferenciación de una marca respecto de las otras marcas de otras empresas. Se encuentra en el plano fáctico dentro del proceso de diferenciación de los productos en el mercado. El principio de la especialidad queda de modo tácito.

En su artículo No. 5, en el inciso b), “los que carezcan del “carácter distintivo”, la frase carácter distintivo está referido a la naturaleza de la marca y se refiere a que la marca que no tiene distintividad no es marca porque carece de la cualidad necesaria para identificar y diferenciar, el plano en que se encuentra es el virtual.

En el No 2 del artículo 5 la frase “Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro el carácter distintivo”. Este artículo norma la distintividad adquirida que permite a determinados signos pasar de la no distintividad a la

distintividad, se encuentra en el plano de manifestación de funcionamiento del signo en el mercado en virtud de su uso. En este caso estamos frente a un signo que en un momento carece del carácter distintivo y después del uso adquiere carácter distintivo al agregar como primera percepción un origen empresarial determinado.

En el No. 3 “Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga distintividad”, se ocupa de la distintividad en el terreno fáctico en la relación marca-producto y opera bajo el principio de no genericidad poniendo como límite la conjunción de dos elementos genéricos que por separado no cumplen con la función distintiva, pero que juntos si lo hacen.

En el No. 8 “No podrán registrarse como marca un signo ... cuando ese uso, realizado sin causa justa, pueda implicar un ... o un menoscabo del carácter distintivo ...”. Está referido a la disminución de la distintividad de una marca que tiene una función distintiva sobresaliente y se considera que hay daño en virtud del uso de un tercero o competidor sin la autorización del titular de un signo que usa la marca única, dispersando su identidad por compartir dos o más orígenes empresariales. Se encuentra en el nivel de manifestación de la marca en el mercado.

El artículo 23 en su párrafo “que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada”, significa que el solicitante de una marca puede hacer modificaciones a su solicitud, menos aquellas que modifiquen su carácter distintivo, (se encuentra en el nivel virtual de la distintividad), los cambios no pueden afectar la identidad ni la alteridad de la marca solicitada dentro del principio de especialidad.

El artículo 39 en el párrafo “El empleo de la marca en una forma ... que no alteren de manera significativa el carácter distintivo”. Esto significa que el titular de la marca puede usarla, con pequeñas variaciones, de modo que no afecte su distintividad. Aquí el carácter distintivo es el límite para poder hacer modificaciones a la marca; en virtud del uso, se encuentra en el nivel de la

manifestación.

LA DISTINTIVIDAD MARCARIA EN LA LEY ARGENTINA¹⁵

La Ley No. 22.362, publicada en Buenos Aires el 02 de enero de 1981, en su artículo 1 hace referencia al tema de distintividad.

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

RELACIONES Y ELEMENTOS EN CONTRADOS

En la frase “pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios”, la palabra distinguir está como una característica esencial de la marca y en la frase “los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”, indica que la marca es tal debido a su capacidad para distinguir, se ubica en la competencia del signo en el plano virtual de la distintividad con sus características de identidad y alteridad que están tácitas, además, la distintividad es una función definitoria.

La frase “capacidad distintiva” está referida a la cualidad que tiene la marca de identificar y diferenciar productos y servicios y a la posibilidad que tiene la marca de ser marca registrada, si no tiene esa capacidad se torna en marca irregistrable.

A continuación pasaremos a comentar algunos procesos de la Jurisprudencia Andina, específicamente en cuanto al tema de Distintividad, a la luz de nuestro modelo planteado.

15) Publicado en el Boletín Oficial el 2/1/81, Buenos Aires.

II.- JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA¹⁶

PROCESO N° 82-IP-2000

En el proceso 82-IP-2000¹⁷ entre Warner Lambert Company vs. El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y Pesca del Ecuador, sobre la marca; diseño de botella de Listerine, la discusión se da porque la firma Warner Lambert sostiene que el diseño de la botella de Listerine es suficientemente distintiva porque no hay otro envase idéntico o similar, por lo que la botella es original y que además se encuentra registrada en 46 países; argumenta que su botella no es una forma usual porque el consumidor puede identificarla sin tomar en cuenta la etiqueta.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial niega el registro por considerar que la forma externa de la botella de Listerine no tiene novedad en cuanto a su forma externa. Posteriormente, a solicitud del Presidente de la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito se emite en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que concluye en el numeral segundo:

“Un envase que por si solo permite a un grupo de consumidores identificar, sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo distinguen de otros envases de productos similares o de uso habitual se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio puede tener la condición de notoria. Todas estas condiciones deben ser valoradas por el Juez Nacional Consultante”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones que explican el contenido de la distintividad:

“Que un signo sea perceptible implica que este pueda ser captado por alguno de los sentidos, es decir que tenga alguna forma de materializarse en el mundo exterior y que no se quede como una simple idea. Esta facultad le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo, ya que a través de la vista o del oído conoce que se oferta en el mercado un producto o servicio. El segundo requisito por su parte es el más importante y constituye la razón por la cual se le otorga la protección a un signo

porque carecería de sentido amparar un signo que no pueda distinguir a un producto de otro ofertado, propiedad de diferente comerciante o, que se confunda con el producto al ser designaciones necesarias del mismo. Finalmente, la norma comunitaria exige que el signo sea susceptible de representación gráfica ...”

Asimismo el Tribunal considera: “... Que los envases o envolturas pueden constituirse como marcas para lo cual deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal cita a algunos párrafos de Gabriel Martínez Medrano en su libro Derecho de Marcas páginas 75 y 76, Ediciones La Roca Buenos Aires, año 2000:

“Es por ello que el registro de una forma tridimensional como marca es posible a excepción de las marcas que sean impuestas por la naturaleza del producto”...”Nos encontramos con la forma habitual de un artículo, despojada de las características individualizantes que la distinguen de los productos considerados en sí mismos. Aquí faltaría el requisito de la distintividad...”

Con respecto a los impedimentos para el registro de una marca el Tribunal considera:

“Que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de registrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 ...” “...Por esto se puede registrar como marca un signo que esté constituido por un envase, pero siempre que sea lo suficientemente distintivo y no sea un envase común u ordinario, ya que de ser así éste no va a identificar, ni tampoco va a poder ser apropiado en exclusividad...” “Si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorgan distintividad puede acceder al registro marcario. No obstante, la exclusividad a una marca así compuesta no se extiende sobre dichas formas sino únicamente sobre los elementos que le otorgan distintividad al signo visto en conjunto.”

COMENTARIO

Esta sentencia del Tribunal señala que la facultad distintiva de un envase registrado como marca se da cuando su forma por si sola, sin agregarle nada, permite a los consumidores identificar y distinguirlo de otros envases de productos similares. La palabra “distinguirlo” está siendo utilizada como sinónimo de diferenciarlo; este acto lingüístico que consiste en utilizar la palabra

16) Las jurisprudencias que analizaremos a continuación se encuentran disponibles para el lector, en la siguiente dirección: www.comunidadandina.org

17) El proceso 82-IP-2000, fue publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 651, del 20 de marzo del 2001, págs. 7 15

que designa al todo (que es distintividad) para designar la parte (diferenciación), ha provocado que el Tribunal incurra en error y se impida identificar con claridad los elementos de la distintividad por falta de precisión conceptual y de método que permitan aprehender con claridad los elementos de la distintividad y su contenido.

De otro lado, el Tribunal expresa que cuando “una forma está despojada de las características individualizantes que la distinguen”, falta el requisito de la distintividad de la forma tridimensional (dentro de nuestro modelo la no distintividad); aquí utiliza la palabra “individualizantes” para referirse a las palabras IDENTIFICAR y DIFERENCIAR, en la relación “marca-producto”

PROCESO N° 81-IP-2000

El Tribunal de la Comunidad Andina realiza Interpretación Prejudicial en el Proceso 81-IP-2000¹⁸ Bavaria S.A vs. El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y Pesca del Ecuador, sobre marca con forma de botella.

La discusión se da porque Bavaria solicita el registro de una marca con forma de botella, y el Gobierno Ecuatoriano deniega el registro porque considera que la reunión de líneas y la forma externa no tiene novedad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 22 de noviembre del 2001, a solicitud del Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Contencioso Administrativo de Quito, concluye en su numeral tercero y cuarto, lo siguiente:

“...Conclusión Tercera:

Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la naturaleza de la función de aquellos, pueden obtener el registro marcario si poseen suficiente distintividad”

Conclusión Cuarta:

Si un determinado signo, no obstante sugerir encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b del artículo 82 de la Decisión 344, incorporan en su estructura elementos o componentes adicionales, tales como color y denominaciones, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de

irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente (...).”

A estas conclusiones llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones:

“La distintividad y la perceptibilidad son los elementos de la esencia de la marca, circunstancia que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344.

La distintividad es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor; así un signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos”.

Con relación al impedimento de registro del artículo 82 literal b) de la Decisión 344, el Tribunal considera que el artículo mencionado cuando hace referencia a:

“Las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual o común, por carecer de distintividad (...)

La norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto al envase y que constituyendo signo distintivo no desempeñe una función técnica”.

(...) Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca presente realmente forma nueva, ya sea mediante la configuración de formas ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo convierten en típico y característico o bien, si fuera una forma común de envase figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige (...).”

18) El proceso 81-IP-2000, fue publicado en la Gaceta Oficial No. 633, páginas 29-43, del 17 de enero del 2001

COMENTARIO

En esta sentencia el Tribunal considera que la distintividad es la característica y función primigenia que todo signo debe reunir para su registro, es decir lo que es y la función que cumple un signo marcario, y más adelante sostiene que la distintividad lleva implícita la necesaria posibilidad de identificación, en la relación "marca producto" y la diferenciación en la relación "marca-marca", colocando como destinatario al consumidor.

Respecto a las formas usuales considera que éstas no son registrables por carecer de distintividad; no identifican ni diferencian. En este caso el Tribunal se encuentra dentro del concepto elaborado por nosotros de la no distintividad, categoría que al negar la distintividad articula la no identidad y la no alteridad, su base conceptual es más clara y ordenada que en la sentencia anterior.

PROCESO N° 78-IP-2000

El Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 78-IP-2000¹⁹, entre Marketing ARM International, y su marca Newgib S.A vs. El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y Abbott que solicita la nulidad de la marca Newgib.

La discusión se da porque Abbott considera que la marca Newgib es capaz de producir confusión respecto de la marca Pro-gib.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la consulta de interpretación prejudicial del 15 de noviembre del 2000, a solicitud del Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital del Contenciosos Administrativo de Quito en sus considerandos sobre similitud de signos y riesgo de confusión manifiesta:

"La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona:"

"...cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el riesgo de confusión al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios..."

En el mismo caso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere al impedimento del artículo 82 de la decisión 344, literal e), que norma la irregistrabilidad de signos comunes o usuales.

"Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marca las denominaciones genéricas que son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es el mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los

requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciar-

se."

COMENTARIO

El Tribunal define la función principal de la marca como la identificación del producto de igual o similar naturaleza de una empresa para diferenciarlo o distinguirlo de los de otra empresa. Pese a no señalar expresamente que la función principal de la marca es la distintividad, la define por la manifestación de los elementos de la actividad de identificar y diferenciar.

Cabe destacar que no logra percibir con claridad, ni menos explicar las características de estas actividades ni las relaciones que se establecen en los diversos planos (identidad y alteridad en el nivel virtual).

"... La identificación del origen empresarial forma parte de la función diferenciadora de la marca ."

19) Proceso publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 633, páginas 19-29, en 17 de enero de 2001.

Esta falta de claridad en distintividad se ve manifestada cuando el Tribunal identifica la carencia de distintividad de una denominación genérica con pérdida de distintividad, con lo cual incurre en una incoherencia, pues es evidente que no puede haber pérdida de distintividad en denominaciones genéricas que nunca la han tenido.

PROCESO N° 7-IP-1996

En el proceso 7-IP-1996²⁰, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 29 de agosto de 1997 realiza una interpretación prejudicial, entre otros temas, sobre la falta de distintividad y concluye en el numeral 8, que:

“Las denominaciones genéricas o descriptivas no pueden ser registradas como marcas. El carácter genérico de una palabra, puede desaparecer al analizarse dentro de una expresión compuesta por varias, con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.²¹”

Cabe destacar que el Tribunal Comunitario para llegar a la conclusión No. 08, transcrita en el párrafo anterior, en su considerando número IV desarrolla una interpretación de dos causales de irregistrabilidad, una referida a una denominación genérica y otra a los signos descriptivos.

Para el Tribunal.

“Las denominaciones genéricas comprenden para efectos marcarios, las que se refieren a individuos tanto de un mismo género propiamente dicho, como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar. (...)”

La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio”.

Según el Tribunal el carácter genérico de una denominación en abstracto no es causal de irregistrabilidad sino, “... es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse” (principio de especialidad)

Resulta interesante el aporte del Tribunal al exámen de genericidad, cuando expresa que la Institución Nacional debe realizar un análisis de conjunto de las palabras articuladas y no una apreciación de palabra por palabra (en tanto partes), pues hay casos en los signos compuestos constituídos por un conjunto de palabras que pueden incluir palabras con carácter genérico, el cual desaparece al apreciarlas como un todo en una “expresión con significado propio, y poder distintivo para ser registrado como marca”.

El Tribunal desde el punto de vista jurídico aclara que una denominación genérica no es irregistrable por el sólo hecho de estar en el diccionario (con su acepción genérica), sino que debe hacerse el análisis de la denominación en el mercado (uso lingüístico real), es decir según (los usos sociales comerciales) la utilización normal de los vocablos por parte de consumidores y empresarios, De otro lado señala que:

“La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata.”

Se advierte que la condición de genericidad, como causal de irregistrabilidad, es exclusivamente para la denominación genérica sin agregarle ningún elemento que la acompañe dado que otro elemento podría darle distintividad al signo en su conjunto.

Respecto a la adquisición de la distintividad de las denominaciones genéricas dice:

“Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y

20) El presente proceso, publicado el 17 de octubre de 1997, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, con expediente No. 3202, se da entre las empresas, por un lado, Sociedad Productos de Maíz S.A. PROMASA, de origen Colombiano, quien solicita el registro de la marca, en la clase 30, “ELEGANTE TRIGUENA CON TURBANTE”, la cual consiste en una etiqueta con elementos descriptivos y genéricos, y por el otro, la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima –REMAVENCA-, de origen Venezolano, quien se opone al registro. Finalmente, en segunda instancia, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia otorgó el registro de la marca solicitada, por el término de 10 años. REMAVENCA inicia demanda y la Sala Contencioso Administrativo solicita esta interpretación vía prejudicial al Tribunal Comunitario.

21) En la conclusión No 07, se expresa “La función distintiva de los signos marcarios es condición fundamental para su registro como marca. Los signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida atentan contra el carácter distinguible del signo marcario, elemento esencial en la definición de marca registrable.

adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca”.

Cabe destacar, que el Tribunal considera que una denominación genérica puede dejar de serlo para otros productos.

COMENTARIO

En el presente caso el Tribunal primeramente reconoce que la función distintiva de la marca es esencial y fundamental, luego se sitúa en el terreno fáctico de la distintividad en la relación “marca-producto” y señala que el carácter genérico de una denominación es causal de irregistrabilidad, opone la genericidad a la distintividad y considera que el carácter genérico (no distintividad) de un signo denominativo por sí solo no puede desaparecer, sólo desaparece cuando a la denominación genérica se le agrega algún elemento que le da distintividad al conjunto o cuando el genérico por el uso sale del ámbito de su significado original.

Cabe destacar que el Tribunal señala que una denominación por el hecho de estar en el diccionario en su acepción genérica, no necesariamente es irregistrable para la clase de producto o servicio que se aplique, señala que hay que analizar la utilización del concepto y su uso lingüístico real de acuerdo a los usos sociales y comerciales del caso.

PROCESO 36-IP-99

En el proceso 36-IP-99²², del 08 de octubre de 1999, el Tribunal de la Comunidad Andina realizó, entre otros temas, una interpretación prejudicial sobre la

confundibilidad y concluye en el Considerando IV que la confusión se encuentra estrechamente vinculada con el error, toda vez que la confusión se origina en la semejanza entre signos distintivos de los productos que se están protegiendo, lo cual trae como consecuencia que los consumidores caigan en error o confusión al adquirir los productos, sin percatarse que estos provienen de empresas diferentes.

“... La confundibilidad de la marca (...) es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.”

Cabe mencionar que, a criterio del Tribunal Comunitario, el cotejo o comparación entre marcas, para determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con “la identificación de la clase de marca”.

Así también, para el análisis marcario se buscará tomar en cuenta “... la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructura lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma, por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”

El Tribunal Andino, en el Considerando IV, cita algunos criterios del Derecho Marcario, como son:

22) En el presente proceso, publicado el 9 de noviembre en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, con expediente No. 92.283.051 la empresa Societe Des Produits Nestlé, domiciliada en Vevey, Suiza, quien solicita la inscripción de la marca FRISKIES, clase 31, mostrando oposición al registro de la citada marca la empresa Frisby, quien es titular de las marcas FRISBY (clase 30), FRINKY (clase 29), y FRISBY (Clase. 29), por considerar que la marca solicitada es confundible con sus marcas registradas.

Asimismo, La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 7174, del 19 de marzo de 1996, concedió el registro de la marca FRISKIES. La opositora apeló y la segunda instancia, Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución No. 7174, quedando agotada la vía administrativa. Luego, la opositora inicia demanda y la Sala Contencioso Administrativa solicita esta interpretación al Tribunal.

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertadas por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencia que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.)

En el mismo considerando también da las pautas para los elementos a tomar en cuenta en el análisis fonético:

"a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (totalidad de la marca).

c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor."

COMENTARIO

El Tribunal se ubica en el nivel virtual, cuando considera a la distintividad como requisito para el registro de marcas y como una de las funciones esenciales de la marca. Se sitúa en el terreno fáctico, cuando define la distintividad como la capacidad de individualizar los productos o servicios -ser individual- y diferenciarlos, -ser diferente- de los otros en el mercado, aquí articula la relación "marca - producto" con la relación "marca - marca" como necesarias para la constitución de la distintividad.

Sobre el riesgo de confusión, si bien el Tribunal no lo ubica dentro de la pérdida de distintividad, lo considera como causal de irregistrabilidad que el derecho

contempla para evitar que se atente contra la distintividad de la marca.

Cabe señalar que este riesgo de confusión es considerado como una amenaza o peligro de la identificación marcaria en el sentido de inducir a error al consumidor y viciar su consentimiento.

Esta interpretación se desarrolla en el nivel fáctico de la relación "marca-marca" y pone énfasis en la diferenciación como elemento fundamental de la distintividad y opone confusión a la relación de identificación y diferenciación.

En cuanto al análisis marcario, el Tribunal cita algunos criterios de la doctrina, para apreciar si hay confusión o no entre dos signos y recomienda tener en cuenta las semejanzas, pues estas se oponen a la diferenciación. Asimismo, destaca los elementos caracterizantes de cada denominación pues estos son los que le dan el carácter distintivo al conjunto.

PROCESO N° 5-IP-1997

En el Proceso No. 5-IP-97²³ del 23 de mayo de 1997, publicado el 25 de julio de 1997 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 279 (pag. 38-50), el Tribunal de Justicia realizó una interpretación prejudicial tratando principalmente sobre las funciones básicas que un signo debe cumplir para ser considerado como marca, el poder distintivo de la marca y las denominaciones genéricas.

Con relación a la Resolución No. 9641, de primera instancia, se señala:

"Por lo mismo, el término o figura que la compone debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares".

Asimismo, la Resolución No. 2291, de segunda instancia y que agotó la vía administrativa, expresa:

23) Con expediente No. 94054.862, la empresa Sociedad RENTAR S.A., solicita el registro de la marca "RENTAR", clase 36, la cual le es denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con resolución No. 9641. La solicitante apela a la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la que resuelve declarando infundado el recurso presentado, mediante la Resolución No. 2291. Posteriormente, la solicitante demanda recurso de nulidad contra las resoluciones No. 9641 y 2291.

“En esta etapa del procedimiento administrativo el recurrente argumenta que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82, exige que el signo, para que no sea registrable, consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios en que se usará.

En observancia de lo anterior es claro que el término RENTAR, debería ser una característica exclusiva de las finanzas y los seguros, lo cual no sucede”.

La Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación, sostiene que:

“...La Decisión No. 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse, de otra parte de conformidad con el artículo 82 literal d) de la misma Decisión son irregistrables como marca los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Por otro lado, el Tribunal Comunitario recoge las funciones básicas para que un signo pueda ser registrado como marca, las mismas que se detallan a continuación:

“a) La distintividad entre los signos registrados o a registrarse, es requisito sine qua non para que el signo pueda constituir una marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por lo tanto podrán ser identificados por los consumidores, evitando, además, un riesgo de confusión entre los mismos.

Si la marca que utiliza un fabricante confunde y no distingue, tomando como referencia el signo que es la expresión material de la marca, se estaría impedido de su registro porque cae dentro del concepto de genérico, descriptivo o usual, razones que convierten al signo en irregistrable.

b) Destaca la referida definición comunitaria de marca, otra de sus funciones, cual es la indicación de origen empresarial, situación que permite al consumidor percibir o intuir que marcas idénticas o similares para los mismos productos, puedan tener un mismo origen en cuanto a la empresa productora, sin que ello signifique que al consumidor le interesa conocer con exactitud quién es el propietario de la fuente generadora del producto o servicio, sino más bien, la fuente, el origen en sí mismo.

c) La regla de la especialidad de una marca se halla referida en la definición en comento. Un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclator internacional de NIZA o sobre alguno de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como “principio de especialidad”. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada y no para la generalidad del área andina.”

Por otro lado, con relación a la distintividad en el Considerando IV, se indica que:

“Si un signo no tiene cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos o similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable. La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo y el que no los reúna es irregistrable como marca.

La percepción que el consumidor medio tenga sobre el signo y productos origina el proceso mental hacia la distintividad, y la diferenciación e identificación que establezca entre un signo y otro y los productos o servicios protegidos, generará la posibilidad del registro.”

En ese mismo sentido, sobre la distintividad y las denominaciones genéricas, indicado en el mismo considerando, se alega:

“Si con la marca requiere el fabricante distinguir y diferenciar sus productos de otros que se comercializan, es

decir hacerlos distintivos tanto frente al producto como a otros signos, el hecho de señalar un producto o servicio con la denominación de ese mismo producto o servicio o con uno que encierre o comprenda su género o que describa una de sus cualidades esenciales, no significaría sino confundir el producto o sus características con el signo, desapareciendo, de este modo, lo distintivo entre el bien patrimonial y el signo, que hace la esencia y el objeto de la denominación marcaria.

Las denominaciones genéricas no son sino aquellas que se refieren al producto en sí mismo, al género y a la especie que comprenden a ese producto". Sobre la base de lo expuesto, se señala " ... si la descripción hace relación a una característica, aptitud, función o naturaleza secundaria del producto o servicio, el signo, aunque puede ser un signo débil, estaría en posibilidad de ser registrado."

Asimismo, el hecho que una denominación genérica sea considerada como tal no va a implicar que ella en ningún caso pueda ser registrada como marca, de allí que :

"Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica quede impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa. Un signo genérico, en consecuencia, que no se identifique con el producto al cual pretende distinguir, podría ser registrado, lo que no obsta a la posibilidad de que también pueda ser registrado o utilizado para designar otros productos en el mercado competidor."

Sobre las denominaciones con insuficiente distintividad debemos mencionar lo señalado en el Considerando VI, " Existen denominaciones o signos adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni de la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad."

Finalmente, a modo de conclusión, el Tribunal de Justicia sostiene que: "La genericidad y la descriptividad de un signo que impiden su registro, deben ser estimada en relación directa y concreta con el producto o servicio

de que se trate. No obstante, cualquier denominación que pueda resultar ambigua o equívoca dentro del lenguaje usual en el mercado, así no sea "genérica" stricto sensu o no describa las características o aptitudes esenciales de un bien o servicio, no es susceptible de ser registrada como marca, por ser un signo carente de distintividad."

COMENTARIO

El Tribunal reconoce la distintividad como función necesaria e indispensable para el registro de un signo como marca y maneja de una manera adecuada los conceptos en el plano fáctico de nuestro modelo.

Señala que en virtud de la diferenciación e identificación se evitan el riesgo de confusión en las relaciones "marca-producto" y "marca-marca"; a continuación desarrolla los conceptos de genérico, descriptivo, usual en la relación "marca-producto", en el sentido que el signo denominativo no distingue porque se confunde con el nombre del producto o sus características; en este caso la relación "marca-producto" es percibida por el Tribunal como carencia de distintividad ya que el signo no logra asociar ningún origen empresarial.

Luego desarrolla el concepto de pérdida de distintividad cuando un signo se confunde con otro de modo tal, que el consumidor no puede identificarlos ni diferenciarlos. Asimismo, considera que la posibilidad de registro de una marca radica en la posibilidad de diferenciación e identificación que tenga la marca respecto de otras marcas.

PROCESO N°25-IP-1995

El Tribunal Andino considera²⁴ en lo que se refiere a la función distintiva de las marcas, que la característica más importante de las marcas consiste en que "los signos que la constituyen deben ser 'suficientemente distintivos' ", siendo que expresamente afirma:

"Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar

24) En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 253, del 7 de marzo de 1997, se publicó la Interpretación Prejudicial No 25-IP-1995. En ella el Consejo de Estado de la República de Colombia – Sala Contencioso Administrativo – Sección Primera solicitó la presente interpretación prejudicial para el expediente nacional N° 3045. El procedimiento que diera origen a la interpretación prejudicial del Tribunal Andino, fue el que tuvo por partes a la empresa DEL MAR S.A., como opositora y posterior demandante, en base a sus marcas peruanas registradas TIMONEL y TIMONEL (mixta) y la empresa MOVER LTDA. que solicitó en Colombia el registro de una marca idéntica sustituyendo la expresión TIMONEL por BONITA, la que fuera otorgada mediante Resolución N° 3418 .

la confusión con productos o servicios similares”.

Esta consideración a sido reiterada en distintos pronunciamientos emitidos por el Tribunal, puesto que la finalidad misma de una marca es la de ‘individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares’.

Es así que la función diferenciadora de las marcas tiene estrecha relación con el tema de confundibilidad de las marcas, pues protege a los consumidores, quienes pueden identificar el origen y la procedencia del producto o los servicios según sea el caso, es decir la función diferenciadora de las marcas evita que sean confundidos o engañados.

Asimismo, el Tribunal Andino ha considerado que al realizar la comparación entre las marcas se debe determinar en primer lugar, cual de los elementos (gráfico o denominativo) es el que resulta predominante en las mismas en base a su ‘fuerza propia de expresión o de comunicación’, pues será ésta la que permita a la marca llegar al público consumidor que es su destinatario.

Es así que el Tribunal ha considerado que el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el que cuenta con mayor ‘fuerza expresiva propia’, puesto que las palabras son pronunciables por definición propia, en consecuencia, suele ser el de mayor importancia en el conjunto marcario. Sin perjuicio de ello, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuanto es ‘figurativo o evocador de conceptos’.

Finalmente, de sus consideraciones el Tribunal Andino concluye en los numerales siguientes:

- “(…)”
5. La marca como signo distintivo de los productos o servicios que se transan en un mercado, cumple una función individualizadora e identificadora y por lo tanto debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla de otros productos o servicios.
 6. El concepto de riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, debe ser objeto de

cuidadoso examen por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de una marca. Ello implica, que la Oficina Nacional Competente, o el juez en su caso, deba acudir a todos los medios probatorios y técnicos a su alcance para determinar la similitud entre ellas.

7. El factor predominante (denominativo o gráfico) de las marcas que deban compararse dentro del examen de registrabilidad, deberá contemplar el cotejo tanto de las palabras, como de los dibujos. El factor gráfico de la marca, puede llegar a ser predominante en consideración al público consumidor, cuando una persona analfabeta pueda ser engañada debido al efecto de confusión que va implícito en la identidad de los componentes gráficos de dos marcas.

COMENTARIO:

En este proceso el Tribunal Andino reitera el carácter primigenio de la distintividad, dando relevancia al elemento de la diferenciación que considera que es el objeto principal de la marca para evitar la confusión; asimismo a lo largo de su interpretación se

articulan identificar y diferenciar como las actividades que el signo debe cumplir para poder ser marca y, a su vez que constituyen la finalidad en sí misma de la marca²⁵. De otro lado considera que la función diferenciadora de la marca tiene estrecha relación con la confundibilidad, pues al identificar el origen empresarial los productos, se protege a los consumidores de la confusión y engaño. De esta manera el Tribunal considera que la identificación del origen empresarial forma parte de la función diferenciadora de la marca.

En la Conclusión número 5 el Tribunal sintetiza la función distintiva de la marca como la relación simultánea identificadora y diferenciadora en la relación “marca-marca”.

PROCESO No. 04-IP-95

Con fecha 15 de diciembre de 1996, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en el Proceso 4-IP-95 (ver Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, páginas 1-9, del 7 de marzo de 1997) sobre

25) Aquí el Tribunal se sitúa primero a nivel virtual, estableciendo la relación de identidad y alteridad constitutiva de la distintividad como elemento necesario y contenido normativo del ser marca jurídicamente, para luego pasar al nivel fáctico considerando las relaciones marca vs. producto y marca vs. marca.

interpretación prejudicial solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, con motivo del proceso interno sobre nulidad del registro correspondiente a la marca "GRANOLATEJ".

En dicho proceso, el Tribunal Andino expuso -entre otras conclusiones- que "no son registrables como marcas los signos genéricos ni los descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas, los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia."

Asimismo, concluyó que "el signo compuesto que dentro de sus elementos contenga un vocablo que aisladamente no puede ser objeto de monopolio para distinguir un determinado producto o servicio, podrá en cambio ser susceptible de registro para ese mismo producto o servicio si el conjunto retiene esencialmente los requisitos contenidos en la norma comunitaria para su registro".

Cabe destacar que el Tribunal -al referirse a las marcas descriptivas y evocativas- precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con ocasión de la interpretación prejudicial 07-IP-95²⁶. Por tal razón, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

"La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad (...), se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto (...)"

"A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia, el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos".

"...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo(...)".

Asimismo, se indica que en el proceso antes referido, el Tribunal concluyó que: "No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmiten indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia".

De otro lado, respecto al análisis del conjunto de los elementos de la marca, el Tribunal señaló lo siguiente:

"Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o a las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se las considera aisladamente- desaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduzca en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrado como marca(...)".

Finalmente, el Tribunal considera conveniente e ilustrativo extenderse un poco más en el concepto de "marca débil", y retomar de la doctrina lo expresado sobre este particular, que comprende la formación de la marca con elementos de uso común.

Así, el Tribunal realizando previamente una síntesis de los criterios expuestos por diversos autores (tales como Jorge Otamendi, Luis Eduardo Betone y Guillermo Cabanellas de Las Cuevas), establece que aunque dichos criterios están orientados a oposiciones u observaciones hechas con base en signos compuestos

26) En la consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de Colombia con motivo del proceso interno de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso "Espumas Plásticas, S.A."

con elementos no apropiables de manera separada, no dejan de aportar claridad en lo que atañe al posible y frecuente registro de signos que en su composición contengan raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, en fin afijos, los cuales no pueden por sí mismos ser objeto de monopolio respecto del producto o servicio que identifican.

COMENTARIO:

En este proceso, el Tribunal considera que los signos evocativos pese a que tienen una capacidad distintiva disminuida, pueden ser registrables porque cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca. Según el Tribunal los signos evocativos son los que "... poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo...".

III- A MODO DE CONCLUSIÓN:

Dentro de la heterogeneidad terminológica y acepciones diferentes sobre la función jurídica de la marca, primigenia y esencial para su validez consideramos que existen diferentes interpretaciones, una a la que llamaremos instrumental que se caracteriza por considerar que la función principal de la marca es la función distintiva, porque la marca es un instrumento de distinción para el funcionamiento del orden concurrencial en el mercado de productos y servicios. En esta interpretación se restringen las funciones de la marca (comunicación, representación, etc.) a una sola y se habla de función de la marca cuando se refiere a la finalidad del signo.

Otra interpretación es la que denominamos organicista que destaca el aspecto productivo y dinámico de la actividad marcaria, se considera la función de la marca como necesaria de la estructura del mercado dentro de la cual debe cumplir su función de distintividad.

El modelo que hemos planteado se ubica en la interpretación "lógico-relacional", y se refiere a la función marcaria como la relación jurídica existente entre dos variables solidarias: la identidad y la alteridad, esta relación constituye la distintividad e integra las exigencias objetivas mínimas de la normativa regulatoria de las marcas, como ha quedado demostrado mediante al análisis de la legislación comparada, ya que en las normas analizadas se han encontrado todas las relaciones y elementos del modelo. En la legislación, también se ha visto que ella se inclina, dándole relevancia, dependiendo

del país, hacia alguno de los niveles y planos del modelo sin que esto quiera decir que se elimine alguno de ellos.

La distintividad como categoría jurídica articula la identidad y la alteridad coexistiendo una al lado de la otra en el nivel virtual. En un nivel un poco más superficial, nivel de actualización jurídico formal, la distintividad se presenta en la relación "marca-producto" como la identificación de la marca con un producto o servicio específico de un sector económico determinado diferenciándose simultáneamente con el producto o servicio, para evitar caer en genericidad.

Y en la relación "marca con otras marcas" la distintividad se presenta como la identificación de ser marca (origen empresarial, poder competitivo y valor patrimonial), pero diferenciándose de las otras marcas del mercado de sus competidores, para evitar caer en la confundibilidad.

Podemos definir a las marcas desde el punto de vista de su funcionamiento real en el mercado como: "un signo que atestigua a los ojos del empresario que la prueba decisiva de ser marca (distintiva), ha sido cumplida mediante la percepción cognoscitiva del consumidor efectivamente manifestada en su aceptación".

Desde el punto de vista de su funcionamiento hacia el registro se puede entender por marca: "un signo que atestigua a los ojos del empresario-solicitante que la prueba decisiva de la validez de la marca (de ser distintiva) cumplida bajo el modo de percepción cognoscitiva ha sido efectivamente realizada por el juzgador o administrador quien se coloca en el lugar de un consumidor tipo (consumidor medio) y con su reconocimiento (conclusión del examen comparativo de fondo y Resolución) le otorga la validez de marca; se cumple así con la convalidación del registro y pasa a un nivel de actualización²⁷.

Consideramos que en esta segunda parte con relación a la distintividad el análisis de la legislación y la jurisprudencia de la Comunidad Andina realizados, validan a cabalidad el modelo propuesto, que puede servir de inicio para la discusión necesaria que lleve a una mejor comprensión y definición conceptual del derecho marcario en particular, y de la Propiedad Industrial, en general. Queda como tarea pendiente la realización de un estudio comparativo de la distintividad a nivel de la doctrina y la jurisprudencia nacional y a nivel internacional. **D&S**

27) El nivel de actualización es un nivel intermedio entre el nivel virtual y el nivel de realización que está dado por el uso en el mercado.