

Distintividad Marcaria (parte 1)

Carmen Arana Courrejolles

Profesora de Propiedad Industrial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

1. La Estructura Elemental de la Distintividad Marcaria

La función jurídica esencial de la marca es distinguir los productos o servicios del mismo género de una empresa con relación a las demás empresas.

A la luz de la Doctrina encontramos diferentes definiciones de la marca y de su función jurídica esencial, pero dentro de esas diferencias existe una coincidencia en señalar los dos elementos que constituyen la noción de distintividad. Así, Monteagudo¹, en “La protección de la Marca Renombrada.” pág. 79, señala que: “La función esencial de la marca presupone la aptitud del signo o medio, objeto de la misma, para distinguir los productos o servicios de una empresa con los de otra”. El mismo autor señala (en las Actas de Propiedad Industrial 1993 N° 15, en el artículo “Riesgos de confusión en el Derecho de marcas y Derecho contra competencia desleal”) que el funcionamiento del orden concurrencial reclama la observancia de la función distintiva tanto en interés del consumidor como del competidor, le da una gran relevancia a la función indicadora de la procedencia empresarial pues considera que es el factor apto para la diferenciación.

Kamen Troller (Precis du Droit Suisse pág. 66) define a la marca como un signo que asociado, en la conciencia humana, a uno o varios productos o servicios determinados, distingue estos productos o servicios de los otros del mismo género que provienen de otras empresas. Considera que la

función jurídica de la marca es distinguir los bienes o servicios de un productor de otros bienes o servicios que son de naturaleza idéntica o similar pero que corresponden a otros productores. La marca atribuye a estos bienes una procedencia a una empresa o grupo de empresas, es decir, individualiza los bienes en función a su origen. Esto le sirve al consumidor para escoger entre los productos del mismo género provenientes de empresas diferentes.

Yves saint Gal considera que la marca está destinada a diferenciar un producto determinado de otros productos concurrentes, de ahí que debe ser arbitraria y distintiva para que sea válida. Según el autor, la jurisprudencia francesa considera que un signo es distintivo cuando, en relación al objeto (producto o servicio) al cual se aplica a título de marca, no es su nombre común, ni lo designa, ni es necesario, ni genérico, ni usual, en fin, ni es descriptivo de las cualidades substanciales o destino de ese objeto (producto o servicio).

Según Robles Morchon (Marcas en el Derecho Español, Civitas, 1995) el signo constitutivo de la marca debe ser suficientemente distintivo. Considera que la función jurídica esencial de la marca es identificar o individualizar y diferenciar los productos o servicios marcados².

Baylós (Derecho de propiedad Industrial pág. 843) sostiene que la marca señala al producto como un ejemplar más de la clase de productos que forman todos los que vienen designados por ella. La percepción de la marca es un dato que por sí sólo

(1) Este autor considera que esta concepción de la función jurídica esencial de las marcas integra las exigencias objetivas mínimas de la regulación en las leyes de marcas. En la L.M. Ed. Civitas, 1995, Madrid.

(2) **Robles Morchon** expresa: “La marca es la señal identificadora de determinados productos o servicios; esa identificación solo es posible si la marca permite la diferenciación de unos productos o servicios respecto de otros. Si de hecho la marca no sirve para distinguir, entonces es que carece de la virtud o esencia que toda marca ha de poseer”. El autor, en su nota de pie de página N° 165, explica: “La función de identificar (o señalar) los productos o servicios es la función primaria de la marca. La esencia de la marca consiste precisamente en eso, en ser una señal o signo, un nombre para designar productos o servicios. Gracias a la identificación de éstos se produce la diferenciación respecto de otros productos o servicios. Si no se produce la diferenciación, entonces hay que pensar que la función identificatoria o señalatoria ha fracasado. La función diferenciadora es una consecuencia de la función identificatoria.” Las Marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario). Editorial Civitas, Madrid, España, 1995 pag. 65.

afirma del objeto designado su pertenencia a una clase de objetos que llevan esa marca; asimismo, agrega que en esa percepción se incluye la existencia de otros ejemplares designados con la misma marca caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales. Nosotros consideramos que esta definición de la marca, además de incluir el principio de especialidad, se refiere a la identificación de la marca. Para Baylós la esencia de la identificación de la marca radica en la convicción que tiene el consumidor de un origen común empresarial de todos los productos que llevan esa marca determinada, convicción a la que llega después de haber percibido la homogeneidad y la uniformidad en todos los ejemplares marcados de una clase determinada.

La distintividad, como hemos visto, no es un concepto que esté definido en la Doctrina (menos en la legislación) aunque todos los autores la señalen como esencial, jurídicamente, y la legislación comparada la incluya como una condición de validez del registro como marca de un signo. Es del caso preguntarse en qué consiste la distintividad de la marca.

La distinción podría ser vista como una operación que establece la alteridad (cualidad que caracteriza esencialmente una cosa y permite que esa cosa no sea otra y se oponga a todas las demás) entre los objetos, por oposición a la identificación, que tiende a reconocer la identidad de los mismos rasgos que tienen en común los objetos). De esto se desprende que el reconocimiento de la identidad de dos o más objetos presupone su alteridad. Dentro del concepto de distinción están simultáneamente la alteridad e identidad por ser estos conceptos interdefinibles, no pueden ser definidos el uno sin el otro. Estos conceptos son importantes para establecer el contenido estructural de la distintividad de una marca, su función y la aplicación de principios y criterios para determinar si es un signo suficientemente distintivo.

Si bien la doctrina no define el concepto de la distintividad, ni los elementos que la constituyen, sí señala que las marcas identifican y diferencian y que eso es ser distintivo. La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de **identificar**, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que

ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de **diferenciar**, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. A nivel de actualización la identificación es una relación entre las marcas y los productos o servicios en tanto género o categoría que se apoya en el principio de no genericidad; y la diferenciación (alteridad) es otra relación que se establece entre las marcas, es decir, los productos marcados en el mismo contexto competitivo, y se apoya en el principio de la no confusión.

La aprehensión compleja de la identificación lleva a evaluar si la marca se individualiza, se particulariza respecto del género de productos o servicios marcados, es decir, el signo debe ser distintivo en sí en el sentido de no designar o confundirse con los productos, esto significa que debe evaluarse la relación entre la marca y los productos a los cuales se aplica teniendo en cuenta el principio de no genericidad. Asimismo, la aprehensión compleja de la diferencia lleva a evaluar si la marca tiene rasgos característicos que la hacen que no sea otra y que se oponga a todas las demás dentro del sector de productos al cual se aplica, es decir, se separa de las demás de su sector por sus

rasgos, y esos rasgos permiten no confundirla con otra. Esta evaluación se basa en el principio de la no confundibilidad. En ambos casos el principio de la especialidad rige las evaluaciones indicadas.

En el esquema N° 1 se muestra a nivel virtual que la estructura elemental del concepto de la distintividad está constituida por dos elementos: la identidad y la alteridad, que son opuestos en tanto diferentes, pero a su vez se integran a través del principio de especialidad, formando parte de la categoría de la distintividad.

En el esquema N° 2 se presenta la actualización de la estructura antes mencionada, en cierto nivel de funcionamiento de la distintividad. Lo más importante en este esquema es que las relaciones entre los dos elementos de la estructura son complejas y simultáneas, y establecen dobles relaciones entre la marca y sus productos, así como entre la marca y otras marcas dentro de su contexto competitivo.

Cabe señalar que cualquier idea que se juzgue muy simplificada por haber sido expuesta en estos esquemas, no corresponde a la voluntad del autor ni a la naturaleza de la distintividad sino al deseo de exposición visual didáctica de su contenido.

LA NO DISTINTIVIDAD MARCARIA

La no distintividad de una marca es tratada en la doctrina y jurisprudencia en el derecho marcario como el no cumplimiento de la función jurídica esencial identificadora y diferenciadora de la marca en el mercado. En las diversas legislaciones la no distintividad constituye una exclusión del registro que atañe al incumplimiento del requisito o condición esencial de la marca.

Consideramos que la no distintividad marcaria es la carencia de capacidad de un signo de poder identificar un origen empresarial concreto y particular respecto de los productos o servicios

sobre los cuales se aplica y, a su vez, de diferenciarlos de otros productos de distinto origen empresarial, correspondientes al mismo género o categoría. Un signo con carencia de distintividad no logra realizar en la mente del consumidor la necesaria asociación entre el signo, el producto o servicio, y el origen empresarial.

La no distintividad permite establecer una línea divisoria entre los signos que son marcas, porque cumplen con la función de identificar y diferenciar, y los términos que no la cumplen, como los genéricos, descriptivos y otros que pertenezcan al dominio público bajo ciertas condiciones y los que la ley califica de no distintivos.³

En el caso de la relación marca-producto la carencia de distintividad se manifiesta en que un signo no asocia ningún origen empresarial, sino que resulta esencial para nombrar el producto o es esencial para designar su función, el uso o el propósito del producto o servicio, por tanto se identifica plenamente con el producto y no puede separarse de él para cumplir una función identificadora o diferenciadora del signo respecto del producto. En este caso estos signos ejercen un poder negativo con relación a la competencia en el mercado que es contrario con el poder competitivo que tienen en el mercado las marcas, en virtud del cual ellas tienen un valor económico.

LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA⁴

Un signo que carece de distintividad puede adquirirla por el uso intenso y notorio en el mercado, uso que genera en la mente del consumidor una asociación entre el signo incapaz de distinguir el producto al que se aplica como primera percepción y la fuente u origen empresarial determinado. Para que se considere que hay distintividad adquirida en un signo debe colocarse primero en la mente del consumidor el significado de marca como la

(3) Cabe señalar que si dos marcas que se aplican al mismo sector económico son idénticas o casi idénticas y no logran realizar en la mente del consumidor una asociación clara entre el signo, producto y origen empresarial porque no se distinguen entre dos orígenes empresariales no se cumple la función diferenciadora entre marcas, pero sí la función identificadora con relación a los productos o servicios que se pretenden distinguir (se identifica un origen empresarial equivocado o dos orígenes empresariales); en este caso podríamos estar ante un caso de no distintividad en la relación marca versus marca.

(4) La doctrina Norteamericana del significado secundario establece una clasificación de los signos en función de su capacidad de poder distinguir un producto o servicio en el mercado: a) signos inherentemente distintivos (de fantasía y arbitrarios), y b) signos no inherentemente distintivos. Dentro de estos últimos tenemos: 1) signos que pueden adquirir distintividad y son protegibles, descriptivos; y 2) signos que pueden adquirir distintividad y no son protegibles, es decir, que no pueden ser objeto de protección por apropiación privada exclusiva: genéricos, signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos, etc. De otro lado, en la legislación que rige a los países de la Comunidad Andina, los signos genéricos sí pueden adquirir distintividad y ser protegibles.

significación fundamental del signo, quedando a nivel virtual el significado del producto o servicio. La triple asociación de la marca con los productos o servicios y el origen empresarial debe operar como la primera percepción en la mente del público. La distintividad adquirida también implica que el signo no sea usado por la competencia (los empresarios del sector) en sus productos, sino por un solo productor.

La adquisición de la distintividad es el resultado de la colocación del nuevo significado del signo en virtud de su uso en el mercado por un productor que viene a conectar al signo con los productos que él colabora, identificando su empresa y además distinguiéndolo de los productos de los otros empresarios. La diferencia de un signo que carece de distintividad con una palabra de fantasía es que ésta no pertenece al lenguaje pues es de creación individual, por lo que es inherentemente distintiva, siendo por ello capaz, antes de su uso

“...La adquisición de la distintividad es el resultado de la colocación del nuevo significado del signo en virtud de su uso en el mercado (...).”

por su naturaleza, de tener la posibilidad de identificar el origen de los productos o servicios y por ello es protegible en conexión con cualquier tipo de productos, por cuanto tiene aptitud distintiva por sí misma y no pertenece al dominio público. En esta categoría están los signos imaginarios, de fantasía. Los signos arbitrarios que pertenecen al lenguaje serán distintivos en la medida en que no exista ninguna relación causal o natural entre el signo y el producto o servicio, es decir, que no designe ni describa el producto o servicio. Cabe destacar que los signos que no son de fantasía ni arbitrarios tales como los descriptivos, los genéricos, los usuales, y los que consistan en un color aisladamente considerado y no delimitado por una forma específica, no tienen distintividad inherente; sin embargo, como se desprende de la nota 4, en algunas legislaciones se contempla la posibilidad que estos o algunos de estos adquieran distintividad.

LA PERDIDA DE DISTINTIVIDAD

Consideramos que podrían presentarse dos casos: la vulgarización y la confusión. La

vulgarización se produce cuando una marca pasa a ser el nombre genérico del producto, Una de las causas es la presencia en el mercado de una sola marca. Otra causa es que el consumidor por un criterio de economía del lenguaje utiliza la marca como sinónimo o como el nombre del producto. (identificándose ella con el producto o servicio sin posibilidad de diferenciación), perdiendo el significado de marca, es decir, los rasgos de origen empresarial, fuerza atractiva publicitaria, valor económico, valor competitivo, originalidad, etc., no diferenciándose la marca del producto, destruyéndose el valor económico comercial de la marca, la marca ya no individualiza sino generaliza, se convierte en signo lingüístico, sale de la esfera privada e ingresa al dominio público. Todas las funciones de la marca se neutralizan y el signo comienza a cumplir las funciones del lenguaje común de representar y significar el objeto que designa.

La pérdida de distintividad por confusión está referida a que no se da el elemento que debe diferenciar una marca respecto de otra marca en la mente del consumidor, el origen empresarial se hace confuso por estar con las mismas características presente

en una y otra marca. Las marcas se identifican en vez de diferenciarse y por ello se produce la confusión, que es un tipo de falta de distintividad referido al aspecto de falta de diferenciación en la relación marca vs. marca. El signo, al poseer características iguales a las de otro signo, produce un problema en la comunicación al consumidor, se produce una disfunción para distinguir el verdadero origen empresarial. El consumidor sufre una confusión sobre la identidad de la marca por falta de claridad y transparencia.

LA DISMINUCIÓN DE LA DISTINTIVIDAD

La doctrina y la jurisprudencia en Estados Unidos de Norteamérica postulan para la protección de una marca notoria, frente al riesgo de dilución, un concepto de fuerza distintiva sobresaliente, que se sustenta en la extraordinaria individualidad y

posición única de la marca en el mercado. Dentro de estos conceptos se considera que la función esencial de la marca es identificar un producto como satisfactorio y estimular su compra por los consumidores, quedando en un lugar menos relevante el origen y la procedencia empresarial. La estimulación de las ventas garantiza la estandarización de la calidad en todos los ejemplares que distingue la marca y constituyen el poder de venta y el magnetismo comercial de la marca, creando un valor comercial económico, con los cuales la marca tiene una fuerza distintiva que descansa en su unicidad, que es el valor intrínseco que ella tiene por su singular posición en el mercado. Se considera que hay daño en virtud de la dilución cuando un tercero u otro competidor, sin la autorización del titular, usa la marca única en productos no vinculados con aquellos que distingue la marca original, haciendo borrosa en la mente del consumidor la posición única de la marca, dispersando su identidad, por cuanto se comparten dos orígenes empresariales. Además se produce un gradual cercenamiento del poder de venta y finalmente se diluye la singular posición que tenía la marca en el mercado.

Cabe destacar que con respecto a la fuerza distintiva hay dos perjuicios, uno es la disminución o debilitamiento del carácter distintivo o fuerza distintiva, pues los consumidores al contemplar el mismo signo idéntico o similar en productos o servicios disímiles, elimina de su mente la exclusividad intrínseca que comunicaba la marca única y prestigiosa, disminuyendo su capacidad de identificar y diferenciar. El segundo perjuicio está referido a un traslado de la reputación de la marca notoria a otro origen empresarial y el consumidor aprecia una relación de afiliación entre dos orígenes *empresariales diferentes entre productos disímiles*.

Es decir, la marca disminuye el magnetismo comercial publicitario, por cuanto el grado de atracción de los consumidores se vuelve difuso.

LA DISTINTIVIDAD EN EL REGIMEN COMUNITARIO ANDINO

En el régimen comunitario andino (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) se regula la distintividad en el Art. 134 como un requisito objetivo, esencial de constitución de la marca. Se considera la distintividad como un requisito

necesario para proporcionar a un signo la cualidad de ser apto para funcionar en el mercado. La distintividad que se exige en este régimen al signo para su registrabilidad es la calificación de constitución marcaria. En esta norma no hay una definición positiva de lo que es la distintividad, ni de los elementos que la conforman.

En el Art. 135 inciso b) se considera la carencia de distintividad como un impedimento absoluto de registrabilidad, es decir, se excluye de la protección a cualquier signo desprovisto del carácter distintivo que no identifica ni diferencia con relación al producto. Este inciso es de carácter general, está articulado al 134 y constituye un elemento fundamental para la lectura de los impedimentos específicos indicados en los incisos que continúan.

En el mismo Art. 135 se incluyen 14 incisos que constituyen supuestos de impedimentos absolutos de registrabilidad, de estos, hay tres incisos (f, g, y e) referidos a los signos que no pueden ser objeto de derechos de exclusiva porque pertenecen al dominio público debido a que forman parte del lenguaje (inciso f, referido a los genéricos o técnicos; el inciso g, referido a designaciones comunes o usuales del producto, y el inciso e), referido a cualquier elemento descriptivo del producto o servicio incluido las expresiones laudatorias. En el inciso c) del mismo art. 135 se establece que no pueden ser marcas las formas de los envases y los productos, formas usuales impuestas por la naturaleza o función del producto. Y en el inciso h) se prohíbe el registro de colores aisladamente considerados y sin forma delimitada.

De los 15 impedimentos absolutos del art. 135 de la Decisión 486, los que están contenidos en los incisos c), e), f), g), y h) tienen en común: ser de *irrestricto acceso para los consumidores y productores*; identificarse con el producto o servicio y confundirse con estos antes que diferenciarse; y ,con excepción del inciso c), pueden lograr adquirir distintividad mediante el uso constante en el mercado, y una vez logrado esto, con las pruebas debidas, levantar la prohibición y obtener el registro. Las demás prohibiciones no pueden ser levantadas bajo ninguna condición, así tengan la posibilidad de poder ser signos distintivos. En esta categoría de impedimentos que no pueden ser levantados están los signos engañosos, los que van contra la ley, la moral y las buenas costumbres, así como los signos

que son propiedad de los Estados y otras instituciones, y las formas usuales. Cabe comentar respecto a las formas usuales de los productos o de sus envases o formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, del inciso c) del Art. 135, que pese a tener elementos comunes con la designación usual del producto o servicio de que se trate o el nombre genérico de éste, no pueden ser registrados como marca así hubiesen adquirido distintividad, por cuanto no están expresamente incluidos dentro de los literales que levantan el impedimento absoluto.

En la Decisión 486, en el Art. 136, se contemplan supuestos acerca de los impedimentos de registro de marca relativos, que están referidos a derechos de terceros. En el inciso a) del Art. 136, se establece una prohibición de registrabilidad, la misma que dispone que no se puede registrar como marca, para los mismos productos o servicios conexos, un signo que sea igual o parecido o que se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada, regulándose la exigencia de la diferenciación entre las marcas en aplicación de la distintividad establecida en el Art. 134 y del principio de no confusión; asimismo, se regula la exigencia de diferenciación entre las marcas y los nombres comerciales y lemas, en los incisos b) y c), respectivamente.

El inciso h) del mismo Art. 136, referido a la marca notoria agrega, además de la confusión que hemos visto anteriormente, que no se puede registrar como marca aquel signo cuyo uso pueda causar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria. Esta prohibición está estableciendo un concepto de gradualidad que se aplica para aquellas marcas notorias cuya fuerza distintiva pueda ser utilizada por otros, haciendo que vea disminuida esta En el capítulo V de la Cancelación se incluye dos artículos referidos a la distintividad. En el Art. 166 último párrafo “El uso de una marca de modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” se coloca el carácter distintivo como elemento esencial y determinante, pues es el límite para poder hacer variaciones en el uso de una marca. Y en el Art. 169, referido a la

cancelación por conversión a un signo común o genérico, se coloca la pérdida del carácter distintivo de la marca como condición esencial de la acción. Ésta pérdida del carácter distintivo de la marca está referida a la pérdida de la indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica

En el Art. 169 se enumeran tres hechos que deberán concurrir a efectos de entender que una marca se ha convertido en genérico o signo común perdiendo su fuerza distintiva:

- 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 por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

De acuerdo a Ley, los tres hechos deben ocurrir en forma conjunta.

En este artículo 169, el concepto de pérdida de distintividad está referido a la pérdida de la única asociación en la mente del público consumidor de indicar el origen empresarial específico o la fuente de los bienes o servicios (cabe señalar que para indicar el origen no es necesario que se nombre expresamente al productor de bienes o servicios). Según el inciso a) del mencionado artículo, si la marca es usada por la competencia del mismo sector de productos o servicios más que por un único productor, el público no logra conectar o asociar esa marca con los productos o servicios de un sólo productor y como consecuencia se produce un bajo reconocimiento del significado de la procedencia empresarial de la marca (inciso c) del art. 169) o un desconocimiento de ésta.

La marca deja de ser un signo distintivo de un origen empresarial cuando ha perdido la capacidad de identificación de bienes de un productor y de diferenciación de los bienes de los otros para identificarse o designar al producto mismo.

La distintividad en las marcas colectivas está

contemplada en el art. 180 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala: “Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

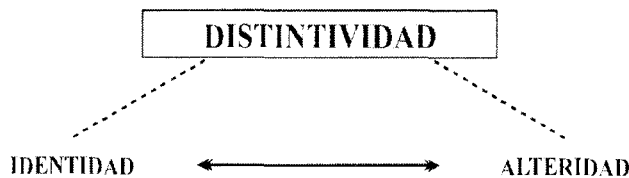
En esta distintividad el origen empresarial no está referido a una sola empresa, sino se aplica a una colectividad de empresas diferentes que tienen algo en común: “el origen o cualquier otra

característica común de los productos o servicios”.

En el art. 181 apreciamos que se introduce el elemento del mercado con lo cual la distintividad está referida a la identificación y diferenciación de los productos o servicios de sus integrantes respecto de los otros de la competencia.

Un elemento a destacar es que la administración y el control de la marca colectiva está encargada a una entidad específica que debe velar por su correcto uso. **D&S**

**ESQUEMA N° 1
ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE
LA SIGNIFICACION DE LA DISTINTIVIDAD**



ESQUEMA N° 2 TERRENO FÁCTICO DE LA DISTINTIVIDAD

