

## LA DISTINTIVIDAD EN MATERIA MARCARIA

• 1. La distintividad en materia marcaria .....	1
• 1.1 .Concepto. ....	1
• 1.2.La distintividad en las normativas de Carácter Internacional .....	2
• 2. Denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común .....	3
• 2.1. Concepto .....	3
• 2.2.Nuestra opinión .....	4
• 2.3. La distintividad adquirida mediante el uso .....	5
• 2.4. Las expresiones de uso común que forman parte de las marcas .....	6
• BIBLIOGRAFÍA .....	7

© Ricardo Camacho García,2001 \*

### **1. La distintividad en materia marcaria ➔**

#### **1.1 . Concepto. ➔**

El objetivo de este ensayo es analizar la distintividad de las marcas, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema, para fijar una posición al respecto, buscando por sobre todo esclarecer puntos específicos, objetos de frecuentes controversias en el mundo de la Propiedad Industrial.

En primer término se establecerá lo que es distintividad, para después detenernos en los signos demasiados simples, usuales, genéricos y descriptivos, conceptos en los que pueden agruparse los signos que carecen de distintividad.

Considero, en relación con el concepto de distintividad que resulta acertado en general lo sostenido al respecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

""La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio. "Sobre el punto de la distintividad el Tribunal dentro del Proceso 17-IP-98 (marca "LA RUBIA", sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998) expresó: "... Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen. La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, pág. 29)." <sup>1</sup>

Debe observarse simplemente, que la distintividad de una marca se relaciona no

solamente con la capacidad de un signo de distinguir el bien producido o comercializado por un empresario, del producido o comercializado por otro, ya que en ocasiones un empresario tiene marcas parecidas, para distinguir diferentes modalidades de un producto o servicio, caso en el cual la marca cumple más bien la función de distinguir el tipo de producto o servicio en que se emplea, cumpliendo de esta forma también un importante papel en las actividades económicas.

## **1.2. La distintividad en las normativas de Carácter Internacional ➔**

La distintividad como requisito esencial de los signos distintivos para poder ser registrados como marcas se destaca en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su artículo 134 exige que el signo para ser registrado como marca sea apto para distinguir productos o servicios, consagrando a su vez el artículo 135 en su literal b) la irregistrabilidad de los signos que carezcan de distintividad.

En el mismo sentido el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic, 1994) establece que puede "...constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras".

El mencionado requisito de la distintividad tampoco esta ausente, de la normas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en el literal B, numeral 2 del artículo 6 quinquies establece, en relación con los países miembros del Convenio, la posibilidad de negar las marcas cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, aunque se soliciten invocando un registro en el país de origen, y solicitando el depósito y protección de la marca, en aplicación de la "cláusula tal cual es".

La falta de distintividad de un signo se puede presentar por causas intrínsecas o extrínsecas.

Las causas intrínsecas se refieren a que el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una expresión de uso común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado simple, motivos por los cuales no puede ser monopolizado como marca. Es decir, no pueden ser objeto de uso exclusivo por parte de un empresario.

La falta de distintividad por causas extrínsecas se relaciona a que el signo no es susceptible de registro como marca, en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros, o usados en el caso de los nombres comerciales, para los mismos productos o servicios, o relacionados.

Este estudio se centrara sobre la falta de distintividad intrínseca del signo. El primer concepto que debe esclarecerse es el relacionado con la insuficiente distintividad de los signos, para lo cual resulta apropiado transcribir el siguiente concepto.

"El autor Víctor Bentata en este contexto opina:

"En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en **sí misma**, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." <sup>2</sup>

Esta concepción señalada por el mencionado autor ha sido seguida tradicionalmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en jurisprudencias como la del caso de la marca RENTAR, y el proceso relacionado con la marca OFERTA.

Puede decirse, que esta concepción implica en la práctica la exigencia de algún grado de complejidad en el signo que se solicite para registro, considerándose, que el signo que carece de ella, no es apto para ser registrado como marca.

Debe apoyarse la aplicación de este criterio, ya que carece de objeto una solicitud en relación con signos que no tienen aptitud diferenciadora, como sería, por ejemplo, la solicitud de registro de una marca consistente en una línea recta, sin embargo, su aplicación debe ser restrictiva, para evitar que se afecten los derechos de los usuarios de la propiedad industrial, exigiendo un grado de complejidad del signo que resulte irreal en muchos casos.

A continuación desarrollaremos los otros conceptos antes señalados de signos inapropiables, los cuales merecen un lugar especial debido a su mayor profundidad.

## **2. Denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común ➔**

### **2.1. Concepto ➔**

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma supranacional vigente en Colombia, en el artículo 134 literales e), f) y g), consagra la irregistrabilidad respectivamente de los signos descriptivos, genéricos y de las denominaciones comunes o usuales, conceptos a los que nos referiremos a continuación.

En el derecho marcario es necesario diferenciar entre las denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común, ya que tales conceptos, presentan diferencias no solamente teóricas, sino también de orden práctico.

Lo anterior, porque teniendo las autoridades administrativas y judiciales la obligación de regular las actuaciones de los particulares sobre los bienes incorporeales, deben motivar sus decisiones adecuadamente, posibilitando que sean controvertidas, como corresponde a las decisiones adoptadas por las autoridades en un estado de derecho, para lo cual es necesario un adecuado entendimiento de los conceptos antes precisados.

En efecto, los términos descriptivos, genéricos y las denominaciones usuales corresponden a realidades específicas, con independencia que tengan puntos relacionados, y que los tres conceptos formen parte de los signos inapropiables; por lo que es importante efectuar el análisis correspondiente, fijando una posición al respecto.

Sea lo primero indicar, que un signo es genérico, cuando con el se designa el producto o servicio en que se aplica la marca, mediante una representación directa o una inducción inmediata.

En tal sentido, no sólo es genérico el signo que corresponda al nombre propio del producto o servicio, sino también aquel que es una deformación menor del genérico, como sucede con los signos que corresponden a una denominación genérica con una ortografía distinta.

Un signo es descriptivo, en cambio, cuando brinda información a los consumidores sobre características, cualidades o informaciones esenciales del producto o servicio.

Las características o cualidades o informaciones que represente la denominación descriptiva, para hacer que el signo sea irregistrable, deben ser de tal naturaleza que, no pueden ser apropiables por un empresario, al ser de frecuente utilización por los medios comerciales o el público consumidor.

A su vez un signo es una denominación de uso común, cuando corresponde a una designación usual del producto o servicio en el lenguaje corriente. Los términos de uso común corresponden, entonces, a expresiones con las que se designan productos o servicios determinados, siendo usualmente términos cuyo significado varía de un país a otro. En ese sentido, un signo puede ser irregistrable, como distintivo de un producto en un país del área andina, si corresponde a una palabra con que allí, de una manera usual se designe el producto en los medios comerciales. Pero podría ser registrarse y usarse como marca, en otro país, incluso de la misma región, en el cual dicho término carezca de significado.

Es claro, que todas las denominaciones usuales son genéricas, pero no sucede lo contrario, ya que hay nombres genéricos, que son propiamente términos técnicos, con los que se designa un producto o servicio, y no son de frecuente utilización.

Se observan en la jurisprudencia y la doctrina del derecho marcario posiciones encontradas, en cuanto a lo que debe entenderse por signos descriptivos y genéricos.

El autor Casado Cerviño, considera que los signos genéricos son: "...aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o del servicio que se pretende diferenciar."<sup>3</sup>

Se desprende del concepto transcrito, que lo que determina la genericidad, y, agregamos, o descriptividad de un signo, no es solo la relación directa con el producto o servicio, sino también una relación casi directa, diferenciación que no es en ningún sentido intrascendente, ya que en la práctica una gran cantidad de signos utilizados por los empresarios, son deformaciones menores de signos descriptivos o genéricos.

Otra concepción jurídica sobre la descriptividad o genericidad de los signos, es expuesta por una parte, que pudiéramos denominar tradicional de la doctrina, la cual es seguida por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando anota, que los signos genéricos y descriptivos no son registrables: "...cuando se refieren, precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio de que se trate. En sentido contrario, podría ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes denominan otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía."<sup>4</sup>

De acuerdo con este último concepto, necesariamente la relación entre el signo descriptivo o genérico con la expresión debe ser directa, para que sea un impedimento del registro (o uso) de la expresión como marca.

## **2.2. Nuestra opinión ➡**

Es nuestra opinión, los signos genéricos y descriptivos no pueden utilizarse como marcas, cuando sean denominaciones o informaciones de los productos o servicios de necesaria utilización entre los consumidores o en el sector económico empresarial, correspondiente a los productos o servicios que se designan con la expresión.

Creemos que no es exclusivamente la relación directa de la expresión que se use como marca con el producto o servicio, la que determina que el signo sea descriptivo o genérico,

sino la necesaria utilización de tales expresiones por los empresarios o los consumidores, las que convierten los signos en inapropiables, determinando su imposibilidad de utilización como marca.

Hay signos que pese a no tener una relación que propiamente pueda calificarse de directa con el producto o servicio, deben considerarse como descriptivos o genéricos, al corresponder a expresiones de frecuente utilización entre los consumidores o empresarios del sector correspondiente, por lo tanto carentes de distintividad.

Sería el caso, por ejemplo, del signo RELUCIENTE, para betunes, al que no puede atribuírsele una relación directa con el producto mismo, pero que lleva a pensar en que su acción es efectiva, por lo que sería injusto que un solo empresario se apropiara de dicha expresión, para utilizarla como marca de productos lustradores, ya que por su común utilización en el sector comercial correspondiente, no debe ser objeto de apropiación exclusiva.

### **2.3. La distintividad adquirida mediante el uso ➡**

De otra parte, es importante resaltar lo establecido en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposición que consagró la posibilidad que los signos genéricos, descriptivos o denominaciones usuales, con el uso adquieran distintividad, y puedan ser registradas como marca.

En relación con esta disposición, debe anotarse que el interesado deberá, para poder acogerse a lo previsto en la norma, demostrar tanto el uso de la marca, como el reconocimiento de la misma en el mercado, como signo distintivo del producto o servicio que se trate. Es decir, para acogerse al beneficio mencionado, el interesado debe demostrar el uso de la marca, y que ese uso ha sido de tal naturaleza que un sector representativo de los consumidores identifican la marca con un producto o servicio determinado, como consecuencia de haber adquirido una posición en el mercado.

Lo anterior, porque si bien no puede exigirse el extenso uso y conocimiento de la marca, propio de las marcas notorias, para conceder el registro de la misma, basado en el carácter distintivo adquirido por el uso, tampoco sería valedero para acogerse al mencionado beneficio la sola demostración de un uso ocasional o transitorio.

Se impone la anterior interpretación, ya que las consecuencias para los consumidores y los medios comerciales del uso, o registro de signos carentes de distintividad sería perjudicial, ya que significaría el otorgamiento de un derecho exclusivo al uso sobre denominaciones que realmente deberían pertenecer al dominio público, por su carácter general o descriptivo.

Es claro, además, que la disposición consagrada en el artículo 135 de la norma andina, que se comenta, le da importancia al uso de la marca, para efectos del registro y su protección consecuente, de una manera más amplia que la establecida en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, norma que en su artículo 6 quinquies, establece la protección de la marca en un país de la unión, tal cual esta registrada en el país de origen, estableciéndose, de todas maneras, en la norma unas causales de irregistrabilidad, y unos criterios para efectuar el análisis correspondiente, dentro de los que destaca el consignado en el literal C, numeral 1, en los siguientes términos: "Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca."<sup>5</sup>

En el mismo sentido, la Sección 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los aspectos de los

derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio (ADPIC), otorga la posibilidad, no obligación, como parecen entender algunos intérpretes, a los países miembros de establecer en sus normativas nacionales, disposiciones en las que se supedite la protección de los signos que no sean intrínsecamente distintivos, al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.<sup>6</sup>

#### **2.4. Las expresiones de uso común que forman parte de las marcas ➡**

Se conecta estrechamente con el tema de las denominaciones genéricas, descriptivas y usuales, el de las expresiones de uso común que forman parte de las marcas como prefijos, o sufijos, evocando en la mente del consumidor, de una manera directa, bien el género del producto, o una característica o cualidad del mismo.

En tal sentido, puede admitirse su utilización como componente de una marca, si los restantes elementos del signo le dan distintividad al conjunto marcario, y si la evocación no lleva a engaño a los consumidores<sup>7</sup>.

Al respecto el Tratadista Justo Nava Negrete con claridad manifiesta que "... el empleo de radicales, prefijos o sufijos, de la denominación genérica, necesaria o descriptiva; así como el nombre propio, técnico o de uso común y el empleo de una u otras palabras es perfectamente válido para formar dichas denominaciones, lográndose que de una manera imaginativa o remota se de una referencia del producto o servicio que se trata de distinguir con la marca, lo que permitirá al público fácilmente retenerla y recordarla."

En relación con lo sostenido por el mencionado Tratadista, debe advertirse, que la relación del radical, prefijo o sufijo con la denominación, o característica del producto o servicio debe ser directa, ya que de lo contrario, estaríamos ante un término evocativo, el cual es apropiable como marca, y susceptible de ser protegido, evitando imitaciones de terceros, que puedan causar confusión a los consumidores.

En efecto, nada se opone a ello, ya que precisamente, la posibilidad de coexistencia de estos elementos como partes integrantes de varias marcas registradas radica en que los radicales, prefijos o sufijos de uso común, en muchas ocasiones se refieren directamente al producto o servicio distinguido con la marca, o a sus características, constituyéndose, en tal sentido, en expresiones inapropiables por un solo empresario, quien no puede monopolizarlas en su exclusivo beneficio, como signo distintivo de sus productos o servicios.

La expresión de uso común que forme parte de una marca, como radical, sufijo o prefijo, debe corresponder efectivamente, a una expresión con la que se designe el producto o servicio mismo, o a una característica, cualidad, o información esencial del mismo, y por lo tanto sean de necesaria utilización en el comercio.

En este sentido, debe estimarse como desacertada la tesis sostenida por algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que siguiendo a un sector de la doctrina, equipara como denominaciones de uso común a aquellas que forman parte de varias marcas registradas.

Lo anterior, porque el que varias marcas registradas tengan parecido en sus radicales, por ejemplo, no convierte a esas expresiones en términos de uso común, sino corresponden realmente a la raíz del genérico, o una característica o cualidad esencial del producto o servicio.

En efecto, en los regímenes de Propiedad Industrial como el vigente en el área andina, en

que el sistema consagrado para el nacimiento del derecho sobre la marca nace del registro, el mismo confiere el derecho al uso exclusivo sobre de la marca, pero no es prueba de uso de la misma.

Por eso puede haber marcas registradas que no se usen, y es en tal sentido, es desacertado sostener, que un radical que forme parte de varias marcas registradas, se convierta, por tal hecho, en de uso común, ya que es posible, se reitera, que esas marcas no se usen.

Lo que se presenta en el caso de la coexistencia de marcas registradas para los mismos productos o servicios o relacionados, que tengan una raíz común no relacionada con el producto o servicio en que se emplee, es en la práctica la constitución de derechos adquiridos sobre marcas otorgadas a distintos titulares, que como tales deben ser respetados, mientras no exista un pronunciamiento judicial que los anule, produciéndose como consecuencia de la coexistencia, una pérdida relativa de la fuerza distintiva de las marcas registradas. Y la originada es una pérdida relativa de la fuerza distintiva de los signos, ya que se presenta en relación con los otros signos registrados con los que comparte el término, no en relación con el producto o servicio que distinga la marca, ni de los otros registros ajenos a la situación de coexistencia.

Además, aún en el caso que las mencionadas marcas coexistan no solo registralmente, sino que efectivamente se usen en el mercado, para distinguir productos o servicios relacionados, las autoridades administrativas no podrían en ningún caso, deducir de ese hecho la coexistencia pacífica entre los signos, ni la ausencia de confusión entre los consumidores, facilitando el registro de más marcas similares.

La naturaleza de ser una expresión de uso común, que puede formar parte de varias marcas, que distingan los mismos productos o servicios, se reitera, esta dada por la inapropiabilidad de la misma, derivada de su relación estrecha con el producto o servicio que distinguen, expresión en tal sentido usada necesariamente por los consumidores y los medios comerciales.

## **BIBLIOGRAFÍA** ➔

1. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108-IP-2000 del 27 de abril del 2001, marca PUROSOL.
2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-99 del 26 días del mes de enero del año 2000, marca LEO.
3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-99 del 25 de agosto de 1999.
4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido es la contenida en el Proceso 21-IP-95, marca AFLOX .
5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-2001, 11 de abril de 2001, marca NOVALAR.
6. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1995.
7. Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1996.
8. Navas Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa S.A., México 1985, pág 435 y 436.

---

\*: Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que colabora ➡

1: Proceso 108-IP-2000, del 27 de abril del 2001, marca PUROSOL ➡

2: Cita del Tribunal Justicia de la Comunidad Andina, tomada del Proceso 38-IP-99, del veintiséis días del mes de enero del dos mil, relacionado con la marca LEO. ➡

3: "Régimen de la prohibiciones en materia de marcas", en "La importancia de la marca y su protección" Consejo General del Poder Judicial y Andema, 1992, página 76, citado por el Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 18-IP-99, 25 de agosto de 1999. ➡

4: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-2001, 26 de marzo del 2001. ➡

5: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1995. ➡

6: Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1996. ➡

7: Una acertada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este sentido es la contenida en el Proceso 21-IP-95, marca AFLOX . ➡

---