

LA DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE LOS SIGNOS UTILIZADOS EN EL MERCADO EN LA COMUNIDAD ANDINA Y EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS

- [1. Introducción](#)
- [2. Los signos genéricos, y las designaciones usuales](#)
 - [2.1 Noción](#)
 - [2.2. La genericidad de las marcas se establece en relación con los productos o servicios que pretenden distinguirse con el signo](#)
- [3. Los signos descriptivos](#)
 - [3.1 Noción](#)
 - [3.2 Los signos formados exclusivamente por la descripción del producto o servicio en los que se emplean](#)
 - [3.3. Diferencias entre signos evocativos y signos descriptivos](#)
 - [3.4 Signos descriptivos de la procedencia geográfica](#)
 - [3.4.1 Principios generales](#)
 - [3.4.2 Pronunciamentos relevantes proferidos en las Comunidades Europeas sobre indicaciones geográficas](#)
 - [3.5. La prueba de la descriptividad en una actuación administrativa](#)
- [4. Los signos que carecen de distintividad por razones diferentes a ser exclusivamente genéricos del producto o servicio distinguido con la marca; o exclusivamente descriptivos de las características de los mencionados productos o servicios](#)
 - [4.1 Principios generales](#)
 - [4.2 Los signos demasiado simples o demasiado complejos](#)
 - [4.3 Distintividad de los términos de uso común, usados \(o que pueden usarse\) en publicidad o en la comercialización de los productos o servicios a los que se aplican las marcas](#)
 - [4.3.1 Noción](#)
 - [4.3.2 Jurisprudencia relevante sobre la irregistrabilidad de los términos de uso común en publicidad y en las actividades comerciales](#)
 - [4.3.2.1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina](#)
 - [4.3.2.2 Jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas](#)
 - [4.3.2.3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas](#)
- [5. La distintividad adquirida de los signos distintivos en el mercado](#)
 - [5.1 Noción](#)
 - [5.2. Prueba de la distintividad sobrevenida de un signo](#)
- [6. La vulgarización de una marca](#)
 - [6.1 La cancelación por vulgarización de una marca en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina](#)
 - [6.2 La caducidad basada en la vulgarización en la Directiva 89/104 de las Comunidades Europeas, relativa a la armonización de las legislaciones en materia de marcas](#)
- [7. La distintividad intrínseca en los nombres comerciales](#)
- [8. Conclusiones](#)
- [9. Bibliografía](#)

Ricardo A Camacho G

Correo: riacamacho@yahoo.com

Abogado Javeriano, ha sido asesor en varias entidades del sector público y privado.

Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora.

1. Introducción

El objetivo de este ensayo es analizar la distintividad intrínseca de los signos distintivos en la Comunidad Andina de Naciones y en las Comunidades Europeas, 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.

Igualmente, serán material básico de análisis las normativas vigentes en la Comunidad Andina de Naciones y en las Comunidades Europeas, las cuales son, respectivamente: la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea.

En relación con el concepto de distintividad resulta acertado lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

""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. N° 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)."¹

Debe indicarse que la distintividad de un signo se relaciona no solamente con su capacidad de diferenciar 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 modalidades o gamas 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, para que sus clientes puedan diferenciarlas más fácilmente, cumpliendo de esta forma también la marca un importante papel en las actividades económicas.

Es pertinente anotar, que deben tener distintividad como requisito para su registro no solamente las marcas², sino también los lemas comerciales; igualmente es un requisito indispensable para la apropiación en exclusiva de un signo como nombre comercial, ya que el nombre de una actividad económica debe estar disponible para su libre uso en el sector correspondiente.

En normativas internacionales el atributo de la distintividad de los signos es igualmente destacado: 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".

A su vez, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece, en el literal B, numeral 2 del artículo 6 quinquies, 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".

De otra parte, es necesario precisar que 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 centrará sobre la falta de distintividad intrínseca del signo."³

Los principales temas que se relacionan con la distintividad intrínseca de los signos- que se estudiarán más adelante- se detallan a continuación: en primer término nos detendremos en los signos genéricos y las designaciones usuales; luego se estudiarán los signos descriptivos; los signos carentes de distintividad; la distintividad adquirida de los signos en el mercado; la vulgarización de la marca y la distintividad intrínseca de los nombres comerciales, para terminar con las conclusiones correspondientes al análisis efectuado.

2. Los signos genéricos, y las designaciones usuales

2.1 Noción

Sea lo primero indicar, que un signo es genérico cuando consiste exclusivamente en una expresión con la que se designa en el comercio el producto o servicio al que se aplica la marca, de una manera directa.

No sólo es genérico el signo que corresponde 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 (por ejemplo el signo zapatos (para zapatos) o almohad (para almohadas)). Lo significativo en este caso es que el consumidor percibirá tal signo como la designación del producto o servicio.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (y en su momento la Decisión 344) estableció, en su artículo 135 literal f), que para que pueda ser negado el registro de un signo por ser genérico (o técnico), -en relación con los productos o servicios que distinguirá- el signo debe estar conformado exclusivamente por dicha expresión.

En sentido contrario, cuando se añaden otros elementos a la expresión genérica el conjunto formado puede resultar registrable.

Por lo anterior, se considera que es registrable un signo compuesto por elementos genéricos y otros que no lo son; siempre y cuando el conjunto tenga la fuerza distintiva necesaria para ser asociado con un origen empresarial determinado, y no con el producto o servicio en sí mismo. Un conjunto marcario compuesto de un término genérico y un signo de fantasía, es un caso claro de un conjunto registrable. Una combinación de términos genéricos⁴ o de genéricos y descriptivos puede ser registrable, si presenta un contenido novedoso o sorpresivo.

Las denominaciones genéricas designan el género o la especie de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca⁵, en este último caso -es decir- cuando la denominación genérica se refiere a la especie, se trata de marcas que también tienen un componente descriptivo, en el

sentido de que la indicación de la especie implica una característica o información sobre el producto o servicio. Por ejemplo, el signo CINE DE SUSPENSO para películas de cinematografía, es genérico de la especie de cine a la que se refiere, y al mismo tiempo esa indicación del tipo de cine es una característica del filme (producto).

Sobre el punto anterior, es interesante resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación 20-IP-99, correspondiente a la marca SUMMER JUICE para la clase 32, en la que se interpretan los artículos 81 y 82 párrafos a), d), e) y h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (norma básicamente igual a la contenida en la Decisión actualmente vigente):

"VII. CONCEPTO DE GENERICIDAD

"Y, también conforme a la jurisprudencia del Tribunal en la que se han recogido los criterios de la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica.

Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada el 07 de agosto de 1995, interpretación prejudicial 03-IP-95, marca "TUTTI-FRUTTI" (G.O.A.C. 189 del 15 de Septiembre de 1995), respecto de la denominación genérica el Tribunal expresó:

"...la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades 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. Tanto en la noción de género como en la de especie, que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizados, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.' (Criterio ratificado en las interpretaciones prejudiciales 14-IP-95, G.O. 230 del 16 de octubre de 1996, y en la del 18-IP-95, G.O. 231 del 17 de octubre de 1996)."

Asimismo, la doctrina ha sostenido contundentemente, en términos generales, que toda palabra que se entienda y reconozca por el público como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca."

Por su parte las designaciones usuales -contempladas en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486- son aquellas que en el lenguaje corriente se han convertido en la designación de los productos o servicios a los que se aplican; por lo que se puede decir que son términos genéricos pero referidos al lenguaje popular.

Ejemplos de términos usuales son la palabra POLA utilizada en Colombia para designar a las cervezas. Igualmente, en España con la palabra CAÑA, se designa la presentación de las cervezas en vaso pequeño. Ninguno de dichos términos usados popularmente en los mencionados países pueden ser registrados como marca, en relación con cervezas, al ser una designación usual del producto.

2.2. La genericidad de las marcas se establece en relación con los productos o servicios que pretenden distinguirse con el signo

Para determinar si un signo es o no genérico debe relacionarse con los productos o servicios en los que pretende aplicarse, ya que un término puede ser genérico en relación con algún producto o servicio, pero no serlo para otros.

En efecto, es necesario para determinar si un signo puede ser o no calificado como genérico que se tenga en cuenta la cobertura específica del mismo, asunto que en ocasiones no es sencillo; lo que se observa en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera⁶, por medio de la cual se negó el registro de la marca LASER, para distinguir linternas, con fundamento en la genericidad de dicho término (artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de la decisión).

Pero sucede que la marca se había solicitado para distinguir linternas⁷, por lo que realmente la negación del registro debió efectuarse por ser descriptiva⁸, ya que simplemente indica el signo el mecanismo LASER de la linterna. De todas maneras es una sentencia interesante de resaltar, ya que muestra el cuidado que se debe tener cuando se vaya a decidir que causal de irregistrabilidad aplicar. Por supuesto, nos encontramos ante una decisión bien tomada, en el sentido que se trata de un signo irregistrable para esos productos, aunque los fundamentos de la decisión no son los correctos.

3. Los signos descriptivos

3.1 Noción

El artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su literal e) establece la causal de irregistrabilidad de los signos descriptivos, en los siguientes términos:

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

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

Los signos descriptivos son aquellos que exclusivamente y de una manera directa indican una característica, información o cualidad de los productos o servicios en los que se aplican; por lo que carecen de distintividad. Tales signos informan sobre el producto o servicio, pero no indican un origen empresarial determinado a los consumidores, no cumpliendo, por tal motivo, la finalidad propia de las marcas.

Debe observarse, sin embargo, que las marcas pueden carecer de distintividad por motivos distintos a la genericidad o descriptividad del signo. Todo signo genérico o descriptivo carece de distintividad, pero no todos los signos que carecen de distintividad lo son por el motivo de ser descriptivos o genéricos.

Sobre este punto, es interesante resaltar lo sostenido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que comenta la relación que existe entre las causales de irregistrabilidad de los signos carentes de distintividad y de los signos descriptivos; consagradas - de una manera muy similar a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - en los artículos 2 y 3 de la Directiva⁹ 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988:

"86

En particular, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b), de dicha disposición. Sin embargo, una marca puede carecer de carácter distintivo con respecto a determinados productos o servicios por razones distintas de su eventual carácter descriptivo. ¹⁰

En este numeral nos dedicaremos a estudiar los signos descriptivos, de acuerdo a la definición antes vista. Los signos que carecen de distintividad por motivos diferentes a describir de una manera directa las características o cualidades del producto o servicio a que se aplican serán estudiados en el próximo numeral.

El motivo por el que los signos exclusivamente descriptivos no pueden acceder al registro es que están formados por expresiones que deben permanecer en la libre disposición de los empresarios del sector correspondiente.

De concederse el registro de un signo descriptivo como marca a un comerciante, se le otorgará una ventaja ilegítima; ya que podrá usar en exclusividad ese término, contando indebidamente con atribuciones legales de excluir a terceros de su absoluta disponibilidad, y libre uso en la presentación y comercialización de sus productos o servicios.

Por lo anterior, debe considerarse acertado lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el tema señalado, en los siguientes términos:

"3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia". ¹¹

Es de observar que en las Comunidades Europeas también es aceptado que los signos descriptivos no pueden ser monopolizados en exclusiva por un empresario.

Este criterio se recoge, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Sexta) del 12 de febrero de 2004, en el asunto C-363/99¹² («Aproximación de legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en este pronunciamiento interpreta la causal de irregistrabilidad de marcas descriptivas, contenida en el artículo 3 literal c) de la directiva 89/104/CEE (consagrada, como ya se advirtió, en términos similares a la norma supranacional andina), y conceptúa que los signos descriptivos deben estar disponibles para su libre utilización por todos los empresarios del sector correspondiente¹³; lo que explica que sean inapropiables en exclusiva por un empresario.

De otra parte es necesario consignar que se trata por algunos interpretes de negar que el derecho sobre la marca constituye un monopolio, argumentando de un lado que el derecho sobre la marca no le otorga a su titular la facultad de impedir a terceros el uso de su propio nombre, domicilio o cualquier otra información relativa a sus productos o servicios; - si ese uso se hace de buena fe y no constituye uso a título de marca -; con el propósito de informar al público, y no sea capaz de originar confusión; además, se afirma, los consumidores pueden seguir usando el término en su sentido natural.

A este respecto debe señalarse que la adquisición del derecho sobre una marca obviamente no faculta al titular a impedir la utilización normal del término - es decir, en el lenguaje corriente- ni tampoco lo faculta para evitar que los competidores usen en la presentación de sus productos, por ejemplo, su propio nombre u otra información sobre los bienes distinguidos con la marca (como alguna característica), que sean similares a una marca registrada, si no se hace a título de marca; pero sí es claro que el ius prohibendi derivado del registro de una marca concede a su titular acciones de protección del derecho que le facultan para actuar contra terceros que utilicen en sus actividades comerciales signos similarmente confundibles al registrado.

En tal sentido, de concederse por error el registro de una marca sobre un signo genérico o descriptivo, el titular de la marca indebidamente registrada podría interponer acciones de protección del derecho contra un tercero que al lado de su propia marca utilice la expresión genérica o descriptiva -ahora marca registrada-, lo que ocasionaría indudables problemas a la libre competencia en el mercado, ya que su competidor o competidores se pueden sentir inhibidos a la libre utilización de las expresiones de que se trate, so pena de verse obligados a defenderse de las acciones legales que lleguen a ser intentadas por el titular.

Es acertado sobre lo anterior, lo sostenido por el abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, en las conclusiones presentadas el 31 de enero de 2002, asunto C-363/99¹⁴, Koninklijke KPN Nederland NV contra Benelux-Merkenbureau [Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos)] «Marcas verbales compuestas - Carácter distintivo - Postkantoor», en los siguientes términos:

"61. Se ha puesto de moda en tiempos recientes -sobre todo a partir de sectores de imparcialidad cuestionable- afirmar que el derecho de marca, contrariamente a lo que se venía creyendo, no impone monopolio alguno sobre los signos que son su objeto. Se dice, por un lado, que el derecho exclusivo así creado se ejerce sólo en relación con los bienes y productos designados y que, de todos modos, los términos descriptivos incluidos en una marca pueden seguirse usando con libertad.

Este razonamiento me parece una falacia. En primer lugar, los monopolios son siempre relativos: a unos productos, a un territorio, a un momento en el tiempo. La marca no monopoliza el término, sino precisamente su utilización como marca y, además, sin limitación temporal alguna. En segundo lugar, la marca supone un privilegio que permite a un operador apropiarse de un signo para designar sus productos o servicios. Este privilegio es tanto más exorbitante, cuanto que se refiere a expresiones de uso corriente. Es justo y natural que la autoridad pública pueda recompensar, concediendo mayor protección, a aquellos signos que manifiestan ingenio o fantasía, y que sujete a condiciones de otorgamiento más estrictas a aquellos otros que se circunscriban a reflejar elementos o características de la mercancía aludida. Tampoco me parece adecuado al desarrollo económico y al fomento de la iniciativa empresarial que operadores ya asentados puedan registrar a su favor el conjunto de las combinaciones descriptivas imaginables o aquellas de mayor eficacia, en detrimento de los nuevos operadores, obligados a utilizar denominaciones de fantasía de más difícil retención o implantación.

Por estas causas, estimo que, a falta de pronunciamiento expreso del Tribunal de Justicia, sigue vigente la doctrina de la sentencia Windsurfing Chiemsee, relativa al reconocimiento de un cierto imperativo de disponibilidad en el ámbito del derecho comunitario de marcas."

3.2 Los signos formados exclusivamente por la descripción del producto

o servicio en los que se emplean

Como ya se anotó, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 varias veces citada, establece que un signo es irregistrable si consiste

exclusivamente en una descripción de las características, cualidades o informaciones de los bienes a ser distinguidos con la marca.

En sentido contrario, si el signo tiene, además, otros elementos, puede acceder al registro; siempre y cuando esos otros elementos le otorguen distintividad al conjunto.

No puede admitirse que cualquier añadido al término descriptivo lo convierta en registrable, es indudable que el elemento acompañante debe en sí mismo conferirle distintividad al conjunto. Una figura simple (una línea, un cuadrado que enmarque el signo), o una palabra común o usual en el sector pertinente, por ejemplo, no convertirán el signo en registrable. En cambio, una figura elaborada o una expresión de fantasía, o incluso con un leve contenido evocativo, podrán convertir el signo en registrable.

Ésta interpretación se impone porque es la más conforme con la finalidad de la norma, cual es la de que no se conceda el registro de signos que carezcan de distintividad; y es aceptada por importante jurisprudencia del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Dentro de las sentencias más representativas de la línea argumental descrita, puede citarse la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado¹⁵, en la que se resolvió la demanda de nulidad interpuesta contra la resolución 8966 de 12 de mayo de 1995, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (y la de las que la confirman), por la cual se niega el registro de la marca CANALSATELLITE (ETIQUETA), solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los que se encuentra la educación y el esparcimiento. La decisión de negación del registro consideró que la marca era descriptiva, ya que estaba compuesta exclusivamente de una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios que pretende amparar (esparcimiento), pese a que la marca era mixta, y contaba con un componente gráfico; ya que -a juicio de la referida entidad- prevalecía el elemento denominativo.

La sentencia que se comenta no concedió la nulidad solicitada, interpretando correctamente el Consejo de Estado el término "exclusivamente" contenido en la norma; entendiendo que lo irregistrable son los signos conformados "principalmente"¹⁶ (lo asimila al exclusivamente) por un término descriptivo.

3.3. Diferencias entre signos evocativos y signos descriptivos

Los signos evocativos llevan a la mente del consumidor alguna característica, información o cualidad del producto o servicio al que se aplican, de una manera indirecta. En cambio, las marcas descriptivas, se reitera, tienen una relación directa con las características o cualidades de los productos o servicios a ser distinguidos con las marcas, lo que las hace irregistrables; ya que su registro le daría una ventaja competitiva ilegítima al titular de dichas marcas, otorgándole como marca una expresión que debe estar disponible para su libre uso (sin posibilidad de indebidas obstrucciones) por todos los empresarios del sector correspondiente.

Sobre la distinción entre signos evocativos y descriptivos, resulta interesante resaltar lo sostenido en la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia; con ponencia del consejero Camilo Arciniegas Andrade Bogotá, D.C., del nueve (9) de septiembre de dos mil cuatro (2004)¹⁷, en la que no se anula la concesión del registro de la marca VITAFRUT, para distinguir, entre otros productos: bebidas y jugos de frutas; ya que a juicio del demandante esa expresión era descriptiva.

En la sentencia el Consejo de Estado consideró que la expresión era evocativa, y por tanto registrable; dentro de los argumentos de la sentencia, con buen criterio se indica:

"Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

"Los signos evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquella.

"Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel...»

3.4 Signos descriptivos de la procedencia geográfica

3.4.1 Principios generales

Una de las funciones básicas de las marcas es que éstas indican un origen empresarial determinado, en tal sentido, son un elemento de diferenciación en el mercado; ya que los consumidores cuando aprecien signos distinguidos con la misma marca, o con marcas similarmente confundibles, creerán que tienen el mismo origen empresarial (o que provienen de sociedades relacionadas).

Por regla general, dentro de los signos que pueden ser registrados y usados como marca; siempre que no sean engañosos o descriptivos, están las indicaciones geográficas¹⁸.

Será engañosa la indicación geográfica cuando sea posible que induzca a los consumidores a falsas asociaciones sobre el origen de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca; lo cual se configurará, por ejemplo, cuando las actividades empresariales de un comerciante transcurren en un territorio determinado, y dentro de la composición de la marca incluye una indicación geográfica que corresponde a otro lugar, con prestigio en la elaboración de esos bienes; sin hacer ninguna exclusión en cuanto al tipo de bienes a distinguir con la marca (verbigracia, sería el caso de un signo compuesto de varios elementos nominativos y gráficos, en cuya conformación hace parte la expresión PARÍS, para distinguir perfumes, pero se solicita para perfumes de todas las procedencias). Por ser el objeto de ésta sección los signos descriptivos, no se profundizará sobre los signos engañosos.

De otra parte, una indicación geográfica será descriptiva, en relación con unos productos o servicios determinados, en la medida que esté compuesta exclusivamente de esa expresión descriptiva, y la misma tenga -o pueda tener- relación con la producción o comercialización de los productos o servicios distinguidos con la marca. Sin embargo, si la indicación geográfica forma parte de una marca compuesta de otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto, podría acceder al registro; ya que en tal caso no sería exclusivamente una expresión descriptiva.

Igualmente, la indicación geográfica sólo podrá ser considerada como descriptiva cuando sea, o pueda ser conocida en la producción o comercialización de los productos o servicios que pretende distinguir; ya que en ese caso la expresión debe ser de libre utilización para los

empresarios asentados en esa zona. En tal sentido, por ejemplo, la marca ARTICO para distinguir agua, será un signo admisible para registro en cualquier país miembro de la Comunidad Andina (en relación con la causal de irregistrabilidad que se analiza); ya que no es razonable suponer que el consumidor medio de éste tipo de productos vaya a creer que el producto que le es ofrecido proviene de ese territorio, que no es especialmente conocido en la producción de agua embotellada, en esta región.

Caso especial es el de las marcas colectivas, las cuales pueden estar compuestas

por una indicación geográfica, en este caso la titular puede ser una asociación de productores o empresarios (o grupos de personas), del lugar a que se refiere la indicación; y usarán la marca conforme a las reglas de la asociación (artículo 181 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

3.4.2 Pronunciamientos relevantes proferidos en las Comunidades Europeas sobre

indicaciones geográficas

Se analizarán sobre el punto de los signos descriptivos de la procedencia geográfica dos importantes pronunciamientos proferidos en las Comunidades Europeas. En primer lugar se analizará una resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), y, posteriormente, una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de las Comunidades Europeas.

- El primer pronunciamiento que se analizará está contenido en la resolución de la Sala Primera de Recurso, de 11 de marzo de 2004, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en el asunto R 494/2003-1.

Situación de hecho: La sociedad Cetursa Sierra Nevada, S.A. recurre la decisión que negó por descriptiva el registro de la marca denominativa SIERRANEVADASKI, para distinguir, entre otros productos y servicios: "servicios de viajes, transportes y agencias de turismo; servicios de organización de viajes" de la clase 39, "servicios deportivos y servicios de educación, enseñanza y docencia de individuos" de la clase 41 y, "servicios prestados procurando alojamiento, el albergue o la comida; servicios hoteleros y de restauración; servicios de intermediarios que aseguren reservas de hoteles para viajeros" de la clase 42. El fundamento de la negación fue que la marca solicitada está compuesta por la unión del término de la lengua inglesa "SKI" (equivalente al español "esquí") y el topónimo "SIERRA NEVADA", zona de Andalucía conocida especialmente por ubicarse allí distintas estaciones y pistas para la práctica de ese deporte.

La resolución de la sala de recurso cuyo extracto se consigna no anula la resolución de negación en relación con los servicios mencionados; pero sí la anula en relación con los otros productos y servicios para los que se solicitó el registro, comprendidos en las clases 9, 16, 25 y 28, así como a los restantes servicios comprendidos en las clases 39, 41 y 42; ya que la sala opinó que la relación entre éstos y la expresión solicitada como marca no es suficientemente directa como para que el público crea que tanto los productos como los servicios proceden de dicho lugar, o incluso éste sea conocido para la prestación de los productos y servicios solicitados. Por tanto, la sala de recurso admite el registro incluso para "servicios de almacenaje, transporte y distribución de mercancías", "servicios de educación, enseñanza y docencia de animales", y/o "servicios médicos, veterinarios; cuidados de higiene y belleza para personas y animales" y existir productos como los "aparatos e instrumentos científicos...", "papel, cartón, artículos de estas materias", ya que considera que es muy poco probable que los consumidores al ver el signo "SIERRANEVADASKI" le atribuya una indicación de procedencia. No considera razonable suponer, igualmente, que en el futuro se va a crear una

asociación entre los productos mencionados ya que la práctica del esquí en Sierra Nevada es una actividad que no tiene relación alguna con la fabricación, comercialización de los productos en las clases 9, 16, 25 y 28 o con los servicios en las clases antes indicadas.

Importancia del pronunciamiento: Sea lo primero indicar, que lo interesante de la decisión es que se refiere a los elementos que deben ser tenidos en cuenta cuando se analizan signos que indican la procedencia geográfica. En primer lugar, la composición del signo mismo, para determinar si los elementos adicionales al lugar geográfico le dan o no distintividad al conjunto. En este caso la sala de recurso de la OAMI no encuentra elementos adicionales distintivos; considera que el signo es la yuxtaposición de dos términos descriptivos, lo cual se apreciaría directamente por los consumidores.

En segundo lugar, en la resolución se menciona que para que el signo sea irregistrable el lugar debe ser conocido en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, otro elemento básico para que pueda negarse el registro. Esto último es lógico, ya que si el lugar de que se trate no tiene relación con el producto o servicio se trataría de una marca arbitraria y registrable (a menos que induzca a asociaciones equivocadas a los consumidores).

El extracto pertinente de la decisión comentada se consigna a continuación:

Extracto:

"12. Además, debe señalarse que queda excluido, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con éste para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados por las empresas, que deben asimismo estar a disposición de éstas como indicaciones de procedencia geográfica de la categoría de productos considerada (véase, por analogía, la sentencia "Chiemsee", antes citada, apartados 29 y 30).

18 Por lo que respecta a los siguientes servicios "servicios de viajes, transportes y agencias de turismo; servicios de organización de viajes" en la clase 39, "servicios deportivos y servicios de educación, enseñanza y docencia de individuos" en la clase 41 y, "servicios prestados procurando alojamiento, el albergue o la comida; servicios hoteleros y de restauración; servicios de intermediarios que aseguren reservas de hoteles para viajeros" en la clase 42, resulta pertinente la argumentación del examinador en la resolución impugnada según la cual el signo solicitado está compuesto exclusivamente por una indicación que puede servir en el comercio para designar la procedencia geográfica y prestación de dichos servicios..."

- El segundo pronunciamiento que se analizará sobre el tema de estudio en esta sección, está contenido en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) del 15 de octubre de 2003, marca OLDENBURGER, carácter descriptivo, reglamento 40/94, asunto T-295/01, Nordmilch eG, parte demandante, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

Situación de hecho: La sentencia se profirió resolviendo un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 19 de septiembre de 2001 (asunto R 826/2000-3), relativa a la solicitud de registro del vocablo OLDENBURGER.

La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo OLDENBURGER, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; dentro de los que están: - clase 29: «Leche y productos lácteos, productos frescos a base de productos lácteos; leche, leche entera, productos de leche en polvo para uso alimenticio, leche cuajada, leche desnatada,carne, pescado, aves y caza».

- clase 30: «Helados comestibles, confitería helada, productos elaborados básicamente con nata helada, budín....». - clase 32: «Bebidas lacteadas sin alcohol».

La Sala de Recurso mediante resolución de 19 de septiembre de 2001, objeto de la impugnación, desestimó el recurso contra la resolución del examinador de la OAMI que objeto el registro. En la resolución se consideró que el vocablo solicitado: "podía constituir una indicación de procedencia geográfica referida a una región alemana conocida por la producción de los productos mencionados en la solicitud, y que existía un interés general en la libre disposición de dicha indicación."

El demandante de la resolución mencionada, ante el Tribunal de Primera Instancia sostuvo, básicamente, que pese a que Oldenburg es una región Alemana, en la que se fabrican productos de los consignados en la solicitud de registro, la marca OLDENBURGER, no esta formada exclusivamente por una indicación que designe la procedencia geográfica del producto que la utilice. En efecto, el demandante afirmó que la marca solicitada se deriva de una indicación geográfica o se refiere a ella, pero la causal de descriptividad en relación con el origen se debe aplicar únicamente cuando el signo es exclusivamente descriptivo de la procedencia geográfica; ya que, además, el consumidor no analiza desde el punto de vista analítico y lingüístico las marcas.

El demandante: "No discute que la marca OLDENBURGER se refiera a la indicación geográfica Oldenburg, ni siquiera que se derive de la misma. Alega que no se trata del adjetivo «oldenburger» sino, como se desprende claramente del uso de las mayúsculas, de la personificación masculina de un ciudadano de la ciudad de Oldenburg."

Importancia del pronunciamiento: El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso, y en la sentencia sin duda acierta, cuando se aleja de las sutilezas idiomáticas alegadas como fundamento del recurso; para concluir que lo importante es que el signo solicitado haría pensar a los consumidores en el nombre geográfico, y no en su procedencia empresarial, como debe hacerlo una marca. Considera el Tribunal que el hecho que la marca sea la forma adjetival del nombre de una ciudad, no es una diferencia fundamental con dicho nombre, que altere el carácter descriptivo del término. La sentencia menciona que la ciudad de OLDERBURG está orientada a la producción de lácteos y carnes, productos incluidos dentro de la cobertura de la marca, lo que hace que la marca tenga una connotación descriptiva.

La sentencia califica de aberrante - que no puede ser tenido en cuenta - el significado que el recurrente le atribuye al término, de que hará pensar es en la personificación masculina de un ciudadano de la ciudad de Oldenburg.

El extracto pertinente de la decisión que se comenta, se consigna a continuación:

Extracto:

"43. En lo que atañe a la observación de la demandante de que la Sala de Recurso ha evitado con esmero afirmar que la marca controvertida OLDENBURGER designa la procedencia geográfica de los productos reivindicados, procede señalar que la Sala de Recurso ha demostrado, de manera suficiente en Derecho, que la relación entre la denominación del lugar y los productos puede hacer que el público pertinente perciba el signo controvertido como una

indicación de la procedencia de tales productos, sin que en este contexto sea necesario saber si la denominación designa efectivamente la procedencia geográfica real de los productos.

44. Por lo que respecta a los productos, tales como el pescado, para los que no consta que la zona geográfica que evoca el signo cuyo registro se solicita sea renombrada o conocida, procede señalar que en el apartado 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso ha considerado, acertadamente, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 31), que es razonable pensar que los sectores interesados establecerán en el futuro un vínculo entre esos productos y el vocablo controvertido.

45. Por consiguiente, debe declararse que el signo de que se trata está formado exclusivamente por un vocablo que indica, o puede indicar, al público pertinente la procedencia geográfica de los productos que designa."

3.5. La prueba de la descriptividad en una actuación administrativa

Se han explicado ya los temas más importantes relacionados con la descriptividad de los signos distintivos, por lo que debemos ahora referirnos al tema de la prueba de la descriptividad.

En primer lugar, puede suceder que sea evidente la descriptividad del signo, por lo cual no se necesita ningún tipo de prueba; bastan, en tal caso, las argumentaciones del funcionario administrativo o judicial (en acciones de nulidad contra registros marcarios) que expliquen cuales son las razones por las que se estima que el signo respectivo, en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, es exclusivamente una expresión descriptiva. Lo anterior no es obstáculo, por supuesto, a que si el funcionario lo estima procedente consulte para constatar y fundamentar su apreciación, por ejemplo, libros o diccionarios; y efectúe las citas correspondientes en las decisiones que profiera.

En segundo lugar, si no es evidente el componente descriptivo del signo (por no ser una descripción común, o ser una descripción técnica), ya será necesario que el pronunciamiento de la autoridad haga el correspondiente estudio y justifique la razón por la que lo considera descriptivo, acudiendo a diversas fuentes, como libros, diccionarios, enciclopedias o información de Internet (debidamente citada y justificada). La importancia de acudir a las fuentes descritas estriba en que de ésta forma los particulares podrán ejercer el derecho de defensa, atacando las decisiones de la administración, con el conocimiento pleno de que fue lo que ilustró su criterio.

De otra parte, el citado literal e) del artículo 135 de la Decisión Andina no presenta la exigencia de que el signo se use como descriptivo en la fecha que se solicita el registro de la marca; basta la posibilidad de que se use de tal forma. En la situación descrita, la autoridad a la que le corresponda la decisión deberá razonar e indicar en que motivos o indicios se basa para asumir que la expresión puede servir en el comercio para describir las características o cualidades de los bienes a ser distinguidos con las marcas.

Los anteriores principios en materia de pruebas se imponen, para evitar que las decisiones en torno a la posibilidad de apropiarse de un signo distintivo por motivo de su descriptividad se conviertan en decisiones subjetivas y arbitrarias.

Sobre la prueba de la descriptividad de una marca, vale la pena citar -por ser un aporte positivo- la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de las Comunidades Europeas, de 14 de septiembre de 2004, asunto T-183/03, en la que se decide la solicitud de anulación contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 13 de marzo de 2003 (asunto R 108/2002-2 Demandante Applied Molecular Evolution Inc.); por la que se

confirma la denegación del registro de la marca denominativa APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

La negación de la marca APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, para distinguir «actividades de investigación dirigidas a la ingeniería molecular de compuestos para su uso en terapéutica, diagnósticos, productos agrícolas, enzimas, productos químicos, productos nutritivos, aditivos de alimentos y aplicaciones industriales, que incluyen (no exclusivamente) productos químicos de materias primas y especializados», servicios comprendidas en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se efectuó porque la OAMI consideró que dicha expresión era descriptiva¹⁹.

En la resolución impugnada la Sala de Recurso (que confirmó la decisión previa) consideró que el producto estaba dirigido a un consumidor especializado, además, consumidor perspicaz y anglófono. El Tribunal de Primera Instancia no anula la decisión impugnada.

Dentro de lo más interesante del pronunciamiento está el que el demandante controvertió el significado descriptivo del conjunto, argumentando que las expresiones que conforman el signo tienen varios significados, y que no se probó el que el signo es descriptivo.

El Tribunal de Primera Instancia en la sentencia que se comenta indica que no es necesario probar que el signo es descriptivo, es válido argumentar sobre la descriptividad del signo relacionando el significado de la marca con la cobertura escogida; ya que la norma también busca evitar el registro de los signos que "puedan" ser utilizados como designaciones de las características o información del producto o servicio, por lo que basta que existe la posibilidad de la utilización descriptiva; en este último caso deberán indicarse las consideraciones que tuvo la administración al respecto.

No obstante lo anterior, respalda el Tribunal la actitud de la Sala de Recurso que efectuó una búsqueda en el sitio de internet²⁰ de la demandante para responder las afirmaciones del recurrente de que no había entendido la cobertura de la marca.

Igualmente, en el escrito de contestación, la OAMI corroboró el significado de los términos acudiendo a un diccionario y una enciclopedia. Sin embargo, el Tribunal consideró que el significado era tan común que no era necesario que fuera demostrado en la resolución impugnada. Lo anterior tiene un mensaje muy adecuado, en caso de duda sobre la descriptividad hay que acudir a medios como libros, diccionarios, Internet etc; para fundamentar una resolución de descriptividad. Si no se considera necesario acudir a algún medio de los mencionados por lo común del signo es deber fundamentarlo claramente relacionándolo, obviamente, con los productos o servicios a distinguir

En éste sentido, es interesante resaltar lo sostenido por el Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia comentada, en los siguientes términos:

"22

Con carácter previo, el Tribunal de Primera Instancia observa que la alegación formulada por la demandante deriva de una lectura parcial de la resolución impugnada. En efecto, en su traducción de los términos «molecular evolution», la Sala de Recurso no se refirió únicamente a la alteración del material genético, sino que también hizo referencia a un «cierto número de actividades relacionadas» con el material genético, entre las que se incluyen los «procesos de mejora artificial de las funciones de las proteínas con una finalidad comercial» (apartado 9 de la resolución impugnada). Por lo tanto, el significado de los términos «molecular evolution» que se expone en la resolución impugnada es más amplio que el señalado por la demandante.

En cuanto a la prueba de la exactitud del significado dado por la Sala de Recurso, ha de subrayarse que esta última tiene la posibilidad de elaborar una definición propia de determinados términos, sin estar obligada a basarse en documentos precisos, siempre que dicha definición pueda considerarse comúnmente aceptada. En el caso de autos, esta definición, pese a ser discutida por la demandante, era suficientemente común para no tener que ser demostrada en la resolución impugnada. En efecto, la OAMI, en su escrito de contestación corroboró fácilmente dicha definición con la simple ayuda de un diccionario y de una enciclopedia. Por consiguiente, el público relevante, particularmente informado, será capaz de asociar sin esfuerzo, en concreto, los términos «molecular evolution» y el ámbito que se refiere al material genético. En virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 20 supra, el hecho de que estos términos puedan tener otro significado no menoscaba su carácter descriptivo de los servicios contemplados."

4. Los signos que carecen de distintividad por razones diferente a ser exclusivamente genéricos del producto o servicio distinguido con la marca; o exclusivamente descriptivos de las características de los

mencionados productos o servicios

4.1 Principios generales

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas los signos que "carezcan de distintividad".

Para determinar cuando un signo carece de distintividad debe indicarse, en primer término, que los signos que describan las características del bien distinguido con la marca, o que lo designen, deben considerarse respectivamente descriptivos y genéricos. Tales signos -como ya se ha indicado- no son distintivos; ya que no serán asociados por los consumidores con un origen empresarial determinado.

Sin embargo, los signos pueden carecer de distintividad por otras causas diferentes a su genericidad o descriptividad; conceptos ya estudiados en este escrito. De hecho, la causal de irregistrabilidad de los signos que carecen de distintividad está comprendida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486; y las de los signos genéricos y descriptivos están comprendidas, respectivamente, en los literales f) y e) del mismo artículo.

Los motivos mencionados en el párrafo anterior, por los que un signo carece de distintividad, por razones diferentes a la genericidad o descriptividad (o por lo menos, por no ser directa e inmediatamente términos genéricos o descriptivos), son: -cuando el signo es demasiado simple o demasiado complejo y - cuando el signo está formado de términos de uso común, usados (o que pueden usarse) en publicidad o en la comercialización de los productos o servicios a los que se aplica la marca; los cuales serán el objeto de análisis en esta parte del estudio.

4.2 Los signos demasiado simples o demasiado complejos

Dentro de los signos que carecen de distintividad están incluidos los signos demasiado simples y los signos demasiado complejos, los cuales no tienen por su configuración la posibilidad de ser retenidos en la mente de los consumidores y asociados con un origen empresarial determinado. Como ejemplos de signos demasiado simples, cabe citar una marca formada por una letra sin ninguna configuración especial; una raya; o un cuadrado simple. El signo demasiado complejo es el formado por mucha información, sin ninguna configuración especial, que no cuenta con ningún elemento que se destaque y pueda ser recordado por el consumidor.

Es de observar que los signos carentes de distintividad son irregistrables no solamente de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad Andina, sino también en normativas internacionales como el Convenio de la Unión de París. En efecto, el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, consagra la llamada "cláusula tal cual es", en virtud de la cual una marca registrada en el país de origen "...será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo..." Las mencionadas condiciones o eventos en los que, no obstante haber sido registrada la marca que se solicita en el país de origen, puede ser negado el registro de la marca en otro país miembro en el que se invoque el artículo 6 quinquies, están contenidas en el literal B del artículo; cuyo numeral 2 en lo pertinente señala que puede ser negado el registro de la marca (o invalidado): "cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo".

Sobre la norma anterior, el autor G.H.C. Bodenhausen, indica con gran claridad y acierto, en su Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial:

"En esas circunstancias, el registro o la protección de una marca de fábrica o comercio se puede rehusar, en primer lugar, si esa marca, considerada por sus propios méritos, está desprovista de todo carácter distintivo, por ejemplo cuando es demasiado sencilla (una simple estrella, una corona o una letra), o demasiado complicada (que da la impresión de ser un adorno o decoración de los productos de que se trate, o de ser meramente un "slogan" porque consiste en una recomendación para que se compren o utilicen esos productos), o cuando el signo de que se trate es ya de uso general, o cuando no esté formada exclusivamente de una descripción o un nombre genérico pero que, ni siquiera con la adición de otros elementos, pueda distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas."²¹

4.3 Distintividad de los términos de uso común, usados (o que pueden usarse) en publicidad o en la comercialización de los productos o

servicios a los que se aplican las marcas

4.3.1 Noción

Igualmente, dentro de los signos que no pueden ser registrados como marca por carecer de distintividad encontramos las palabras, expresiones o frases, asociadas con la comercialización o publicidad de la clase de productos o servicios a ser distinguidos con la marca; las que no indicarán a los consumidores un origen empresarial determinado. Tales expresiones son de uso común en los medios comerciales y publicitarios, y deben poder ser usadas libremente por todos los empresarios; sin que puedan ser objeto de apropiación exclusiva.

Como lo anota con gran acierto el autor G.H.C. Bodenhausen, en la cita anterior, (refiriéndose al artículo 6 quinquies del Convenio de París, pero en argumentación igualmente válida bajo la normativa actualmente vigente en la Comunidad Andina) dentro de los signos que carecen de distintividad están incluidos los signos que consisten en recomendaciones o incitaciones a la compra del producto o servicio, o que se empleen en la presentación de los mismos; tales signos son usados comúnmente por los empresarios del ramo correspondiente.

Indudablemente los signos carentes de distintividad por corresponder a expresiones de uso común, utilizadas en la comercialización o publicidad de los productos o servicios, tienen un componente descriptivo; aunque no necesariamente directa e inmediatamente asociado con dichos productos o servicios, sino con su forma de negociación en el mercado, o con los deseos que busca satisfacer el consumidor. Ejemplos de lo señalado serían una marca consistente en expresiones como LLEVALO AHORA, para el servicio de venta al detal (asociada comercialmente con una incitación a la compra), o SONRISA para servicios

odontológicos (asociada publicitariamente con la motivación por la que muchos consumidores demandan ese servicio).

De otro lado, sobre los signos usados comúnmente en la publicidad o comercialización de los bienes en el mercado, vale la pena anotar que no puede compartirse la posición del autor Carlos Fernández Novoa, cuando sostiene²² que deben incluirse en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del art 5.1 de la ley Española de marcas de 2001, similar al literal g) del artículo 135 de la Decisión 486; normas que consagran la irregistrabilidad de los signos que consistan en la designación usual en el lenguaje corriente, del producto o servicio en el que se emplea la marca.

Y no puede compartirse la tesis mencionada por dos razones: la primera, porque siendo las causales de irregistrabilidad normas prohibitivas no es posible su interpretación extensiva, por elemental principio de seguridad jurídica que impide que los funcionarios públicos prohíban actos no establecidos específicamente en las normas. Y es claro que tanto el literal d) del artículo 5.1 de la ley Española de marcas de 2001, como el literal g) del artículo 135 de la 486 establecen la irregistrabilidad de signos utilizados para designar²³, en el lenguaje popular productos o servicios, no para describirlos, que es precisamente lo que hacen las expresiones publicitarias y de uso comercial. En segundo lugar, tampoco puede aceptarse el argumento que se analiza debido a que no existe la necesidad de forzar las normas acudiendo a interpretaciones extensivas, existiendo precisamente la causal de irregistrabilidad que se analiza de los "signos carentes de distintividad"; dentro de las cuales están las palabras o expresiones que se usan comúnmente en la publicidad y comercialización de los bienes respectivos, las cuales no se identifican con un origen empresarial determinado.

Debe advertirse, sin embargo, que no es la utilización publicitaria o comercial en sí misma de un signo lo que lo convierte en inapropiable por falta de fuerza distintiva; ya que puede haber signos que se usen de ésta manera pero tengan un componente especial vinculado a un empresario, que permita su utilización como marca. Sería el caso, por ejemplo, de una frase que utilice un empresario como slogan que tenga un elemento imaginativo, que la diferencie del común de expresiones usadas en el sector correspondiente. En el caso descrito, por más que la frase se use en publicidad, esa utilización la hace un empresario determinado; no podrá ser considerada una expresión de uso común, siendo factible su apropiabilidad como marca.

4.3.2 Jurisprudencia relevante sobre la irregistrabilidad de los términos de uso común en publicidad y en las actividades comerciales

Sobre el tratamiento de la distintividad de las expresiones de uso común usadas en publicidad y en la presentación de los productos o servicios, se resaltarán una interpretación proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; dos del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas; y una sentencia representativa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

4.3.2.1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Dentro de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena), merece destacarse; la interpretación prejudicial proferida en el Proceso 2-IP-89²⁴, relacionada con la marca OFERTA, para distinguir papel y otros productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor marcario, donde reconoce que esa expresión es usada en relación con la comercialización de toda clase de bienes, lo que ocasiona que no sea distintiva. Significativamente indica el Tribunal al respecto:

"Es cierto que el término "oferta", utilizado como marca de una clase de papel, no se confunde con ese producto, ni con ninguno otro, y de allí que tenga, potencialmente, cierta novedad que

lo haría admisible como marca, a pesar de ser un vocablo genérico. Pero ocurre que cualquier producto o servicio que esté en el mercado -inclusive, por supuesto, todo tipo de papel- si bien no **son oferta**, sí **están en oferta**. O sea que aunque el término puede ser distintivo materialmente, podría prestarse a confusión desde el punto de vista funcional, que es precisamente el que más interesa al derecho de marcas. Lo mismo ocurriría con muchos otros términos genéricos y equívocos, que metafóricamente podrían ostentar cierta individualidad que, en principio, los harían aptos como marcas, pero que podrían dar lugar a inevitables confusiones utilizados como sustantivos o verbos comunes, y aplicables por tanto a toda clase de bienes y servicios. Así ocurriría, por ejemplo, con "demanda", "servicio", "rebaja", "ganga", "baratillo", etc., etc."

4.3.2.2 Jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

Se analizarán dos importantes sentencias del Tribunal de Primera Instancia, proferidas en relación con la irregistrabilidad de los signos formados por términos de uso común en publicidad y en las actividades comerciales. En primer término se indicarán los datos del proceso, las razones de la importancia del pronunciamiento y finalmente el extracto correspondiente

- [Sentencia del Tribunal de Primera Instancia \(Sala Cuarta\)\(de las Comunidades Europeas, asunto T-19/99, proferida el 12 de enero de 2000, relacionada con la marca Companyline.](#)

Situación de hecho:

En la Jurisprudencia de el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas puede destacarse, en relación con los términos de uso común en publicidad y en los medios comerciales correspondientes, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de las Comunidades Europeas, del 12 de enero de 2000 «Marca comunitaria - Vocablo Companyline - Motivo de denegación absoluto - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n. 40/94»²⁵ en el asunto T-19/99.

La sentencia resuelve el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) que desestimó el recurso interpuesto contra la negación del registro de la marca COMPANYLINE, para distinguir los servicios de seguros y negocios financieros, comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza. El registro se negó porque la OAMI consideró que el signo carecía de distintividad.

El Tribunal no anuló la decisión impugnada.

Importancia del pronunciamiento:

En este caso lo interesante de la decisión es que se analiza correctamente la irregistrabilidad de una expresión que no alcanza a ser genérica ni descriptiva, por no tener una relación lo suficientemente directa con los servicios en que los se empleará; pero si es usada comúnmente en los medios comerciales respectivos, lo que ocasiona la falta de distintividad del signo. Es sin duda una decisión acertada ya que el signo como consecuencia de su uso común -relacionado con las actividades respectivas- simplemente definirá el ámbito general de las actividades en que actuará, por lo que no podrá ser tenida en cuenta como marca.

El extracto pertinente de la decisión se consigna a continuación :

Extracto

"Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

25.

Según los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

26.

En el presente caso, el signo se compone exclusivamente de los términos «company» y «line», ambos usuales en los países anglófonos. El término «company» permite comprender que se trata de un producto o de un servicio destinado a las sociedades o empresas. La palabra «line» tiene diversos significados. En el ámbito de los servicios de seguro y financieros significa, en particular, una rama de los seguros, una gama o un grupo de productos. Se trata, por ello, de dos palabras genéricas que sólo designan una gama de productos o de servicios destinados a las empresas. El hecho de juntar una a otra, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. La circunstancia de que el vocablo Companyline no se recoja en los diccionarios como tal -escrito en una sola palabra o en dos- no modifica en modo alguno esta apreciación.

27.

Por consiguiente, el signo Companyline carece de carácter distintivo."

- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), del 31 de marzo de 2004, asunto T-216/02, relacionada con la marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS

Situación de hecho:

Otra sentencia especialmente interesante sobre el tema, es la del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, (Sala Cuarta) de 31 de marzo de 2004, en el asunto T-216/02, en la que se resuelve un recurso interpuesto por la sociedad Fieldturf Inc contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 15 de mayo de 2002 (asunto R 462/2001-1) que negó el registro de la marca denominativa LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS como marca comunitaria, por el motivo de denegación absoluto consistente en carecer de distintividad, contenido en el artículo 7, apartado 1, letra b), y artículo 73 del Reglamento (CE) n° 40/94.

El motivo de la negación fue que se consideró que la marca era un eslogan carente de distintividad, para distinguir los siguientes productos y servicios del nomenclátor marcario, para los cuales se solicitó: - clase 27: «Superficies sintéticas consistentes en cintas de fibras sintéticas situadas verticalmente sobre un respaldo y cubiertas parcialmente de un relleno de mezcla de arena y partículas elásticas para el juego de fútbol, fútbol americano, lacrosse, hockey sobre hierba, golf y otras actividades atléticas»; - clase 37: «Instalación de superficies sintéticas consistentes en cintas de fibras sintéticas situadas verticalmente sobre un respaldo y cubiertas parcialmente de un relleno de mezcla de arena y partículas elásticas para el juego de fútbol, fútbol americano, lacrosse, hockey sobre hierba, golf y otras actividades atléticas».

Se efectuó una búsqueda en Internet por la OAMI, para constatar los razonamientos de la resolución (por lo que no se traslado a los interesados), que permitió dar por sentado que los proveedores de artículos similares usan normalmente los términos que componen la marca.

El recurso contra la resolución mencionada fue resuelto desfavorablemente.

El Tribunal no anuló la negación del registro.

Importancia del Pronunciamiento:

El Tribunal en la sentencia confirma la negación del registro porque lo considera un simple eslogan publicitario, conformado por palabras comunes; que indican características de los productos o servicios, que pueden normalmente utilizarse para su presentación o publicidad. El signo en sí mismo es calificado como la unión banal de afirmaciones sobre las propiedades de los productos -sin sentido equívoco²⁶.

Es claro en la jurisprudencia que el Tribunal de Primera Instancia considera que aún si se aceptará que el signo produce algún efecto retórico, sólo se apreciaría por los consumidores como una expresión publicitaria y no como una marca.

Merece destacarse la anterior aseveración del Tribunal, ya que explica porque a juicio de este ente se debe aplicar esta causal, y no la que prohíbe el registro de los signos descriptivos, ya que pueden haber expresiones de uso publicitario -con algún componente descriptivo-, que sean asociadas por el consumidor con propaganda, pero que no se refieran a cualidades o características directas e inmediatas de los productos o servicios, por lo que no pueden ser negadas por la causal que impide el registro de los signos descriptivos.

Los apartes más importantes de la sentencia comentada son:

Extracto.

"22

A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

23

Con arreglo a la disposición antes mencionada, carecen de carácter distintivo los signos que son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26; de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 19; de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 18, y de 30 de abril de 2003, Axions y Belce/OAMI (Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado), asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02, Rec. p. II-0000, apartado 29].

24

Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público destinatario, se utilizan corrientemente en el comercio, para la presentación de los productos o servicios

correspondientes o con respecto a los cuales existen, por lo menos, indicios concretos que permiten concluir que se pueden utilizar de este modo (sentencia Kit Pro y Kit Super Pro, antes citada, apartado 19, y Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado, antes citada, apartados 44 y 45).

25

No se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, un signo que, como un eslogan publicitario, satisface funciones diferentes de las que cumple la marca sólo es distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios designados, de tal modo que permita al público destinatario distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial (sentencia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, antes citada, apartados 19 y 20).

30

Por lo que se refiere a los productos designados en la solicitud de marca, no cabe cuestionar la apreciación realizada por la Sala de Recurso, según la cual la marca solicitada no presenta, como tal, elemento alguno que le confiera carácter distintivo. En efecto, como la OAMI señala acertadamente, la marca solicitada no es más que el encadenamiento banal de tres afirmaciones, desprovistas de cualquier sentido equívoco, que hacen referencia a las propiedades de los productos. Contrariamente a lo que la demandante sostiene, la expresión «plays like grass» no sugiere en absoluto el sentido inhabitual «algo juega como lo hace la hierba». La marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS sugiere de forma clara y directa el siguiente sentido: «Tiene el mismo aspecto que la hierba... Produce la misma sensación que la hierba... Resulta tan apropiada para jugar como la hierba». Así pues, esta marca informa directamente al público destinatario de que los productos designados en la solicitud de marca (superficies de césped sintético) presentan características similares a las de la hierba natural.

31

Además, el Tribunal de Primera Instancia considera, tal como hizo la OAMI, que la marca solicitada no presenta ningún «efecto» retórico, ningún carácter poético, ni está dotada de ritmo particular alguno que le confiera un carácter distintivo. Aun suponiendo que dicha marca produjese tales efectos, éstos serían de todos modos muy difusos y sólo llevarían al consumidor destinatario a percibir en ella una fórmula publicitaria aplicable al césped sintético en general, incapaz, por lo tanto, de designar el origen de estos productos."

4.3.2.3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Se analizará una representativa sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas²⁷ en las que queda claro cual es la posición de ese organismo, en relación con la causal de irregistrabilidad de los signos que carecen de distintividad.

- Sentencia del Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas, del 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02 P, relacionada con el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.

Situación de hecho:

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se comentará, es la de la Sala Segunda del 21 de octubre de 2004, en el asunto C-64/02 P, relacionado con la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40 sobre la marca Comunitaria Europea (relativa a los signos que carecen de distintividad).

La marca negada en la actuación administrativa que dio origen a la demanda reseñada fue el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (el principio de la comodidad en idioma Español). La sala de recurso desestimó el recurso interpuesto contra la negación.

La sociedad Erpo Möbelwerk GMBH, solicitante del registro de la marca, demandó ante el Tribunal de Primera Instancia la anulación de la resolución; lo cual obtuvo, ya que el Tribunal en la sentencia recurrida en casación consideró que el signo no era descriptivo y que, además, no se fundamentó o acreditó que el signo sea habitualmente usado en las comunicaciones comerciales o publicitarias²⁸, para que pudiera haber sido negado por carecer de distintividad (Artículo 7, apartado 1, letra b) del reglamento 40/94).

Importancia del pronunciamiento:

En la sentencia que se comenta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desestimó el recurso de casación interpuesto, ya que encontró que el Tribunal de Primera Instancia decidió correctamente que el signo solicitado no era descriptivo, sin embargo, a juicio del Tribunal de Justicia incurrió en un error de derecho al interpretar el literal b) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento 40 (signos que carecen de distintividad).

En efecto, a juicio del Tribunal de Justicia las frases publicitarias o comerciales están impedidas por la causal de irregistrabilidad que prohíbe el registro de los signos descriptivos, y cada causal tiene su propio campo de acción; por lo que no considera que sea el correcto entendimiento de la causal en estudio el que le dio el Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Justicia considera que el signo es distintivo cuando permite identificar el producto o servicio en el que se emplea, posibilitando que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado.

Debe anotarse, en relación con lo señalado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que no puede compartirse la afirmación contenida en la sentencia en torno a que las frases usadas comúnmente en publicidad o en la comercialización de productos o servicios quedarían incursas en la causal de irregistrabilidad que impide el registro de los signos descriptivos; ya que aunque algunas de las mencionadas expresiones si pueden efectivamente negarse por descriptivas, al estar compuestas por expresiones que se refieren directamente a cualidades o características de los productos o servicios en que se utilizarán, otras, en cambio, se forman por expresiones que evocan -al no indicar directamente- dichas características o cualidades. Y sabido es que los signos evocativos no pueden ser negados por la causal referente a la descriptividad.

Siguiendo la posición del Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas en torno a la distintividad, entonces, las frases o términos publicitarios que se utilizan comercialmente en la presentación de los bienes a los que se aplican las marcas, que evoquen características de los productos en los que se utilizarán, no podrían ser negadas; aunque se lograra demostrar el uso común de esas expresiones en el comercio por los competidores. Esto -en mi opinión- no sería equitativo, y facilitaría la apropiación en exclusiva por un empresario de expresiones de uso común en el sector económico respectivo.

Así, por ejemplo, la palabra SONRISA, para clínicas odontológicas; las expresiones LA ELEGANCIA, para ropa, y el AROMA DE LIMPIEZA, para jabones, pueden resultar evocativos de características de los productos, por lo que no podría negarse su registro por su descriptividad, pero, en la medida que logre acreditarse su uso común publicitario o comercial, parece adecuada la negación del registro por carecer de distintividad.

Tampoco resulta un aporte significativo el indicado concepto del Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas²⁹ en torno a los que pueden considerarse como signos carentes de distintividad (como causal autónoma de irregistrabilidad, es decir, referida a signos que no son exclusivamente descriptivos o genéricos), ya que lo que indica es una abstracción y no un criterio concreto de apreciación de marcas. En efecto, señalar como lo hace el Tribunal de Justicia, que es distintivo lo que puede diferenciar un producto o servicio; permitiendo que los consumidores le atribuyan un origen empresarial determinado, no es más que una idea abstracta, de acuerdo a la cual podría justificarse cualquier decisión tanto a favor como en contra de la registrabilidad (o apropiabilidad) de un signo. Sabemos que en materia de marcas - por estar éstas relacionadas con la imaginación humana- resulta difícil formular principios aplicables a muchos casos, pero, de todas maneras, tampoco resulta útil ni adecuado plantear generalizaciones tan extremas como la efectuada por el Tribunal.

En efecto, a mi juicio lo apropiado es tratar de concretar una regla general en situaciones o principios lo más específicos que sea posible; que faciliten la aplicación uniforme a los casos que se presentan. Por este motivo comparto plenamente, como ya se analizó en este escrito, la posición del profesor Bodenhausen, gran intérprete del Convenio de París; con quien podemos afirmar que carecen de distintividad esencialmente los signos demasiado sencillos, los signos utilizados comúnmente en la comercialización o publicidad de los productos o servicios, y los signos de uso general (aunque los comentarios del ilustre profesor se relacionan con el Convenio de París, la norma consagra las causales de irregistrabilidad que se analizan de una manera muy similar tanto al Reglamento 40/94 de la marca comunitaria Europea, como a la Decisión 486 de la Comunidad Andina).

El extracto correspondiente al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se analiza se transcribe a continuación:

Extracto:

"37

Tras haber descartado acertadamente, en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, el criterio aplicado en la resolución controvertida para apreciar el carácter distintivo de la marca de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia utilizó, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, otro criterio, según el cual una marca sólo carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, cuando se demuestra que el sintagma de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias, hipótesis cuya existencia no quedó acreditada en la resolución controvertida.

38

Es verdad que si se demuestra que el sintagma de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias, tal como establece el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, de ello se desprende que dicho signo no es apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y que no cumple la función esencial de la marca, a menos que como consecuencia del uso que se haya hecho de tales signos o indicaciones, éstos hayan adquirido un carácter distintivo reconocible con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (en este sentido, véase, en

relación con las disposiciones idénticas que figuran en el artículo 3, apartados 1, letras b) y d), y 3, de la Directiva 89/104, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37).

39

No obstante, cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es independiente de las demás y exige un examen por separado (véase, en concreto, la sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 45, y jurisprudencia citada).

40

Por tanto, no procede limitar el alcance del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sólo a las marcas cuyo motivo de denegación del registro esté comprendido en el artículo 7, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento por ser utilizadas habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias.

41

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el registro de una marca compuesta por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca no se excluye como tal por dicha utilización (véase la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 40).

42

Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas y que, por consiguiente, cumple la función esencial de la marca (en este sentido, véanse, entre otras, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citadas, apartado 32, y jurisprudencia citada, y, en relación con la disposición idéntica del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Merz & Krell, apartado 37, y Linde y otros, apartado 40, y jurisprudencia citada).

43

Según la jurisprudencia, dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citadas, apartado 33, y jurisprudencia citada).

5. La distintividad adquirida de los signos distintivos en el mercado

5.1 Noción

En el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se consagró la posibilidad de que los signos genéricos, descriptivos o denominaciones usuales adquieran distintividad como consecuencia del uso, y, en consecuencia, puedan ser registrados.

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 de que se trate.

Es decir, el interesado debe demostrar el uso del signo, y que ese uso ha sido de tal naturaleza que un sector representativo de los consumidores identifican la expresión con una marca del producto o servicio, como consecuencia de haber adquirido una importante posición en el mercado. Si bien no puede exigirse la demostración de un extenso uso y conocimiento de la marca como si se tratara de acreditar la notoriedad, tampoco sería valedero para acogerse al mencionado beneficio la sola demostración de un uso ocasional o transitorio³⁰.

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; en la práctica 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 que la distintividad del signo debe haberse adquirido antes del registro, ya que es un requisito para el mismo.

En relación con el tratamiento que recibe la adquisición de distintividad mediante el uso en normativas internacionales, debe resaltarse en primer lugar lo señalado en la Directiva de armonización en materia de marcas 89/104/CE de las Comunidades Europeas, que en su apartado 3 del artículo 3 establece que pueden adquirir distintividad mediante el uso los signos carentes de carácter distintivo, los signos descriptivos y los habituales.

A su vez, el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 quinquies consagra la protección de la marca en un país de la unión, tal cual esta registrada en el país de origen; estableciéndose 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."³¹ Al consagrar la norma transcrita la obligación de tener en cuenta el uso de la marca, para decidir la procedencia o no de su protección, se incluye indudablemente la posibilidad de que ese uso haya desembocado en la distintividad adquirida del signo.

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 a los países miembros de establecer en sus normativas nacionales disposiciones en las que se supedita la protección de los signos que no sean intrínsecamente distintivos, al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.³² Ésta norma es un reconocimiento de la importancia del uso de un signo, y de que el mismo puede incidir en que adquiera la expresión carácter distintivo.

5.2. Prueba de la distintividad sobrevenida de un signo

Como ya se anotó, la distintividad sobrevenida de un signo se produce cuando como consecuencia de su uso el signo es asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado; por lo que ya no puede ser considerado habitual, descriptivo o carente de distintividad.

El uso mencionado debe haberse llevado a cabo por un tiempo lo suficientemente prolongado y en cantidad suficiente, para que pueda producirse el proceso de transformación en el público consumidor de una expresión de uso común en una expresión apropiable en exclusiva por un empresario.

El interesado en demostrar la distintividad adquirida de un signo deberá acreditar la intensidad del uso de la marca en el país miembro de la Comunidad Andina en que quiere acreditarse el segundo significado del término.

La intensidad del uso que debe probarse dependerá de lo conocido que sea en el léxico popular o técnico el término que pretende registrarse como marca, de manera que si se trata de expresiones muy conocidas, el uso como marca que deberá demostrarse debe ser intenso³³.

Sin embargo, si se demuestra un uso considerable del término en su sentido marcario, pero al mismo tiempo la oficina de propiedad industrial logra constatar la utilización por parte de otros competidores de esa expresión en su sentido descriptivo -por ejemplo, en publicidad o en la presentación de los productos o servicios-, no podrá acceder al registro solicitado, ya que la utilización a título descriptivo de la mencionada expresión constituye la prueba de la necesaria utilización de la misma en los medios comerciales respectivos. La interpretación contraria sin duda se prestaría a abusos y a fomentar la inequidad en el mercado; ya que bastaría la utilización masiva de una expresión necesaria por un empresario con recursos, para posteriormente querer monopolizarla como marca.

Servirá al propósito del interesado en probar el segundo significado del término, la acreditación de la cuota del mercado que le corresponde a la marca; y que en ese mercado el término no es usado en su sentido primigenio y no distintivo por otros empresarios. Igualmente será de utilidad la prueba de la publicidad que se ha hecho del signo en el sector pertinente, y de las inversiones efectuadas en este campo, necesariamente complementadas con la publicidad efectiva realizada, y el alcance de la misma.

Finalmente, debe probar el interesado en el registro de la marca, que como consecuencia del uso acreditado, el signo es tomado por los consumidores respectivos como una marca, e identifican con él, por lo tanto, un origen empresarial determinado. Además, será procedente acreditar dicho reconocimiento entre los sectores empresariales relacionados³⁴ con el bien de que se trate, para que tenga más posibilidades de registro la solicitud respectiva. Para constatar lo anterior podrá acudir a los medios ordinarios de prueba, como los testimonios y la prueba documental.

6. La vulgarización de una marca

6.1 La cancelación por vulgarización de una marca en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Una marca ampliamente usada y publicitada, en especial cuando se trata de mercados que no tienen muchos competidores, puede convertirse en la designación del producto o servicio mismo, si el titular no toma medidas para su protección efectiva. En efecto, al haber un mercado con pocos oferentes es más posible que el éxito de uno de los empresarios lleve a que paulatinamente las personas que intervienen en los medios comerciales y los consumidores identifiquen al bien con la expresión que originalmente designaba la marca.

Obviamente, para que esto suceda es necesario que la difusión de la marca en el mercado haya sido muy grande, al punto que ya no es tomado el signo como una más de las ofertas sino como el bien mismo.

De acuerdo con el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³⁵, la acción de cancelación de un signo por conversión en un signo genérico procede de oficio o a solicitud de cualquier interesado, si su titular toleró o provocó que se convirtiera en un signo

genérico, con el que se identifique generalizadamente el producto o servicio para el que este registrada.

Procederá la cancelación del signo, cuando éste ya no identifique un origen empresarial determinado, y los competidores del sector correspondiente precisen su uso, por no existir una designación análoga del mismo.

Los elementos anteriormente señalados deben probarse. El solicitante de la cancelación (o la administración si procede de oficio) podrá allegar -entre otras pruebas pertinentes- las siguientes: documentos como periódicos, revistas y estudios de mercado, tendientes a demostrar el uso habitual de la marca como genérico por parte de los competidores; informes de entidades técnicas Estatales o privadas que acrediten que esa expresión identifica un término genérico y estudios de entidades gremiales en el mismo sentido.

En defensa del registro de la marca su titular podrá aportar pruebas tendientes a desvirtuar la cancelación, dentro de las que se destacan: documentos que busquen acreditar que la marca si idéntica un origen empresarial, como propaganda en la prensa o revistas en las que se asocie la marca con la empresa; documentos con los que se acrediten actos -incluso demandas- tendientes a defender la marca ante su uso no autorizado por terceros; certificaciones de empresarios o distribuidores que manifiesten que conocen que esa expresión es una marca y la asocian con un origen empresarial determinado.

6.2 La caducidad basada en la vulgarización en la Directiva 89/104 de las Comunidades Europeas, relativa a la armonización de las legislaciones en

materia de marcas

La Directiva 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988³⁶, relativa a la armonización de las legislaciones de los países miembros en materia de marcas -instrumento de indudable importancia en el moderno derecho europeo de marcas - en su artículo 12, titulado «Causas de caducidad», dispone en su apartado 2, letra a), lo siguiente:

«2.Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada».

De acuerdo con la norma, entonces, será procedente la cancelación por vulgarización del registro de una marca, si ésta posteriormente a la fecha de su registro, se ha convertido en la designación usual del producto o servicio; lo que debe haberse producido como consecuencia de acciones o de abstenciones del titular³⁷.

Es claro que si la conversión del signo en una expresión habitual con la que se designa el bien distinguido con la marca fue antes del registro, lo que será procedente es una acción de nulidad contra el mismo, ya que la concesión misma estaría viciada; y no será procedente la caducidad por vulgarización contenida en la norma.

De otra parte, el titular del signo, con su actividad o su inactividad debió haber provocado o facilitado la conversión del signo en una designación habitual. En este sentido, será procedente que el titular para desvirtuar la caducidad intentada demuestre que no toleró ni permitió el uso a título genérico de la marca registrada, de lo cual serán pruebas válidas, por ejemplo, comunicaciones escritas del titular dirigidas a los empresarios que usan su marca, o a publicaciones como diccionarios que usen la marca como el genérico, conminándolos a que

cese el uso; o acciones judiciales emprendidas contra los mismos, que procuren el cese de las conductas violatorias de su derecho marcario.

Surge de la norma anterior un interrogante que es necesario resolver y es el relativo a en que sector o sectores debe ser demostrada la vulgarización de la marca, para que sea procedente la caducidad del registro. Es interesante sobre este punto lo señalado al respecto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en sentencia³⁸ de la Sala Sexta del 29 de abril de 2004, señaló:

"El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto."

Es sector pertinente, entonces, para probar la vulgarización de una marca, de acuerdo a lo señalado, tanto el público consumidor del bien respectivo, como los sectores empresariales relacionados con la producción o comercialización, ya que la utilización como genérico de la expresión se debió llevar a cabo en ese sector.

Finalmente, como se ha indicado, la vulgarización de una marca se produce como un proceso en el que debido a su difusión en el mercado, cesa de ser asociada con un origen empresarial determinado, y pierde, por lo tanto, el atributo fundamental para existir de las marcas, cual es el atributo de la distintividad.

7. La distintividad intrínseca en los nombres comerciales

Un empresario puede reclamar la protección de un nombre comercial, si éste es su designación ostensible, pública, permanente y personal,³⁹ en sus actividades económicas.

El público consumidor identificará al empresario en una actividad económica específica con el nombre comercial que utilice, y esa identificación exige que la actividad realizada tenga continuidad, constituyéndose de esa manera en un bien jurídico protegible.

La protección brindada por las normas a los nombres comerciales esta basada en razones de justicia, ya que si un empresario actúa en el comercio de una manera permanente y con continuidad, debe tener el reconocimiento de su labor cuando como consecuencia de sus esfuerzos, es identificado tras productos o servicios producidos o prestados de manera eficiente.

En sentido contrario, una designación ocasional, transitoria, esporádica y que no corresponda directamente al empresario, no puede ser protegida como nombre comercial, ya que no se presentará una identificación entre los consumidores y esa expresión, como signo distintivo de una actividad empresarial determinada.

Si el nombre comercial⁴⁰ no se usa, el derecho sobre el mismo se extingue; y un tercero podrá usarlo en sus actividades económicas, salvo que con su conducta incurra en un acto o conducta de las prohibidas por las normas de competencia desleal. Por ejemplo, si el empresario que empieza a utilizar el nombre comercial busca que el público consumidor lo

asocie, con quien fue el antiguo titular, estará aprovechándose de la reputación del antiguo titular del nombre.

El signo escogido como nombre comercial deberá ser distintivo intrínseca y extrínsecamente; y debe ser lícito (es decir, no contrario a la ley o a las buenas costumbres). La distintividad intrínseca del nombre comercial se refiere a que este no puede ser exclusivamente descriptivo o genérico, ya que por esencia lo genérico o descriptivo pertenece al público consumidor en general y es inapropiable.

De otra parte, es claro que ni siquiera mediante un uso intenso un empresario podrá apropiarse como nombre comercial del nombre de una actividad económica; ya que por interés público debe poder seguir siendo usado ese nombre, con absoluta libertad, por todos los sectores económicos relacionados con la misma.

Finalmente, la distintividad extrínseca -en la que no se ahondará, por no ser tema de este estudio- se relaciona con que el nombre comercial escogido no debe ser idéntico o similar en grado de confusión, a un signo distintivo prioritario de un tercero, usado para distinguir productos, servicios o actividades relacionadas, ya que el público consumidor podría ser inducido a error⁴¹ y se produciría, el consecuente perjuicio económico para el titular del derecho anterior.

8. Conclusiones

- La capacidad intrínseca de un signo de distinguir productos o servicios en el mercado se relaciona con la propia composición del signo, de manera que entre más lejano este de los productos, servicios o actividades que pretende distinguir, más posibilidad tendrá su titular de adquirir en exclusiva el derecho sobre el mismo.
- Serán inapropiables en exclusiva por un empresario -por carecer de distintividad- los signos que consisten exclusivamente en una descripción directa de las características, cualidades o informaciones de los productos o servicios en los que se emplea el signo, o de la actividad que va a ser desarrollada bajo el nombre comercial; tales signos serán relacionados por los consumidores con el producto o servicio respectivo, no serán identificados como un signo perteneciente a un empresario.
- Igualmente, no son distintivos y no son susceptibles de registro los signos que consisten exclusivamente en la expresión con la que se designa de una manera directa en el sector pertinente el bien (signo genérico), o en el lenguaje popular (signo de uso común).
- Hay signos que no tienen una relación directa e inmediata con las características del bien a ser distinguido con la marca, ni son la designación directa del mismo; pero corresponden a expresiones usadas con frecuencia en el ámbito comercial, en la presentación de los productos o servicios o en la publicidad; por lo tanto no son apropiables en exclusiva por un empresario, ni tendrán la capacidad de ser asociados con un origen empresarial determinado.

También son expresiones carentes de distintividad los signos demasiado simples o demasiado complejos; en el primer caso, porque no tiene un grado mínimo de elaboración que permita que sean recordados por un consumidor, para quien pueda representar una marca; en el segundo caso, porque un signo con tanta información será captado como la simple presentación promocional de un producto.

- Como consecuencia del uso intenso y con vocación de continuidad de una marca, un signo inicialmente descriptivo o carente de distintividad, puede adquirirla; si se demuestra que debido a ese uso el signo es identificado como marca por los consumidores. En tal caso la expresión ha adquirido un segundo significado.

Pese a lo antes señalado, debe haber una cuidadosa valoración de las pruebas que pretendan demostrar el significado adquirido del signo, ya que si existen pruebas o indicios de que otros empresarios usan paralelamente la misma expresión en su significado genérico o descriptivo no podrá accederse al registro, al deber primar el interés general sobre el particular. En efecto, es claro que el interés general se vería perjudicado si se concede derecho de exclusividad como marca, sobre una expresión que debe seguir siendo usada con toda libertad por los competidores del sector respectivo, al que pertenece el producto o servicio.

- Una marca intensamente usada, si su titular lo tolera, puede convertirse en la designación genérica del producto o servicio de que se trate. Para que sea factible la cancelación (derecho comunitario andino) o caducidad (derecho comunitario europeo) del registro, el signo debe haber perdido su fuerza distintiva; como consecuencia de lo cual el público consumidor o los medios comerciales respectivos ya no lo identifican con un origen empresarial determinado, sino con el producto o servicio mismo.
- Es claro que el derecho sobre la marca no le otorga a su titular la facultad de impedir a terceros el uso de su propio nombre, domicilio o cualquier otra información relativa a sus productos o servicios; - si ese uso se hace de buena fe y no a título de marca-; con el propósito de informar al público, y no sea capaz de originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (artículo 157 norma supranacional andina).

No obstante lo anterior, ello no quiere decir que pueda concederse el registro de marcas genéricas, expresiones de uso común, o descriptivas, so pretexto de que el titular no podrá impedir el uso de esa expresión a terceros a título explicativo, porque de lo que se trata es de que nadie debería poder reivindicar exclusividad sobre tales expresiones, y, además, de todas maneras el titular de la marca podrá ejercer las acciones emanadas del ius prohibendi contra terceros, pudiendo causar verdaderos perjuicios a otros empresarios, obligados a defenderse injustamente del registro indebido.

Así, por ejemplo, la concesión de la marca ELEGANCIA, para vestuario, expresión indudablemente de uso común, al corresponder a un término utilizado naturalmente en la publicidad de tales productos carece de distintividad (corresponde a una motivación normal de los consumidores de este tipo de productos), y no puede ser registrada como marca. De darse derecho de exclusividad sobre dicho término sería factible que su titular ejerciera acciones contra otras personas que utilicen como parte de su marca esa expresión, lo que constituiría sin duda una ventaja ilegítima, además, de un problema para el mercado.

- No puede ser usado como nombre comercial por un empresario el nombre de una actividad económica propiamente dicha, ya que ésta debe ser una expresión de libre uso por todos los actores económicos del sector de que se trate.

Ni siquiera a través del uso intenso un empresario podrá apropiarse como nombre comercial de una expresión necesaria para designar el nombre de una actividad económica o exclusivamente descriptiva de la misma, ya que ocasionaría perjuicios grandes a la libre competencia, otorgándole un poder injusto a uno sólo de los empresarios (las acciones de protección del derecho), en detrimento de la necesaria libertad de los demás. Así, por ejemplo, no tendría ninguna base legal la reclamación de un empresario que quiera reivindicar como nombre comercial las expresiones venta de tintas, para la actividad de venta de tintas, por más que demuestre cuantiosas ventas; porque necesariamente los competidores necesitarán usar esas expresiones en el curso de su actividad económica, no siendo admisible ningún tipo de restricciones sobre el uso de las mismas.

9. Bibliografía

Pronunciamientos Judiciales y administrativos

- **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

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, en interpretación 20-IP-99, del 20 de octubre de 1999, correspondiente a la marca SUMMER JUICE para la clase 32.
3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación prejudicial proferida el 21 de julio del año 2005, Proceso N° 91-IP-2005, relacionado con la marca MARCONI.
4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 151-IP-2004, 25 de noviembre de 2004, correspondiente a la marca SENSI.
5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena), interpretación prejudicial proferida en el Proceso 2-IP-89, del 19 de octubre de 1989, relacionada con la marca OFERTA, para distinguir papel y otros productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor marcario.
6. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 36-IP-99, del 8 de Octubre de 1999. relativo a la marca FRISKIES.

Fuente: www.comunidadandina.org

- **Consejo de Estado de Colombia**

7. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, 27 de noviembre de 1997, ponente Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente 3266. Actor: Grasas Vegetales S.A. relacionada con la marca PANPAN PAN PAN, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.
8. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, marca LASER, Consejero ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola, 14 de junio de 2001, radicación número: 5313. Actor. Varta S.A., resolvió la demanda de nulidad contra a resolución número 35253 de 25 de agosto de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
9. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera (radicación número: 11001-03-24-000-2001-00131-01(7005), ponente Manuel Santiago Urueta Ayola, del 2 de octubre de 2002, actor: CANAL + SOCIETE ANONYME.
10. Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia; con ponencia del consejero Camilo Arciniegas Andrade, Bogotá, D.C., del nueve (9) de septiembre de dos mil cuatro (2004) (Ref.: Expediente 11001 -03-24-000-2001-0280-01, autoridades nacionales, actora: BAVARIA, relativa a la marca VITAFRUT.

- **Sentencias del tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas**

11. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) del 12 de febrero de 2004, en el asunto C-363/99 «Aproximación de legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Koninklijke KPN Nederland NV y Benelux-Merkenbureau, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (que incluyen causal de irregistrabilidad de signos descriptivos), de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). signo «Postkantoor». Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
12. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-371/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234CE, por el Svea hovrätt (Suecia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Björnekulla Fruktindustrier AB y Procordia Food AB, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L40, p.1). Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
13. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02 P, relacionada con el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT. Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
14. Conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 31 de enero de 2002, asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV contra Benelux-Merkenbureau [Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos)] «Marcas verbales compuestas -Carácter distintivo- Postkantoor». Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
15. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2004, asunto T-183/03, en la que se decide la anulación contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 13 de marzo de 2003 (asunto R 108/2002-2 Demandante Applied Molecular Evolution Inc.); por la que se confirma la denegación del registro de la marca denominativa APPLIED MOLECULAR EVOLUTION. Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial
16. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de las Comunidades Europeas, del 12 de enero de 2000 «Marca comunitaria - Vocablo Companyline - Motivo de denegación absoluto - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n. 40/94» en el asunto T-19/99. Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
17. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, (Sala Cuarta) de 31 de marzo de 2004, en el asunto T-216/02, en la que se resuelve un recurso interpuesto por la sociedad Fieldturf Inc contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 15 de mayo de 2002 (asunto R 462/2001-1) que negó el registro de la marca denominativa LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS como marca comunitaria. Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.
18. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) del 15 de octubre de 2003, marca OLDENBURGER, carácter descriptivo, reglamento 40/94, asunto T-295/01, Nordmilch eG, parte demandante, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). Tomada gratuitamente de www.curia.eu.int, versión no oficial.

- **Resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)**

19. Resolución de la Sala Primera de Recurso, de 11 de marzo de 2004, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en el asunto R 494/2003-1, relacionada con la marca SIERRANEVADASKI. www.oami.eu.int.

- **Libros y artículos**

20. Ricardo Camacho García, La distintividad en materia marcaria, publicado el 28-9-2001, en www.uaipit.com, el portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información.
21. G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. BIRPI, Ginebra, Suiza, 1969.
22. Carlos Fernández Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial, Pons, Ediciones jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004.
23. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.
24. Casado Cerviño Alberto, El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica, Editorial Lex Nova, Valladolid, España, año 2000.
25. Manuel Pachón, Zoraida Sánchez Ávila, El régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995.
26. María Luisa Llobregat Hurtado, Temas de Propiedad Industrial, La ley Actualidad S.A., Madrid, 2002.
27. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1995.
28. Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1996.

- **Sitios de internet**

29. www.uaipit.com . El portal de Internet de la Universidad de Alicante.
30. www.curia.eu.int. Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
31. www.oami.eu.int. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
32. www.comunidadandina.org Comunidad Andina.

1:Â

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108-IP-2000, del 27 de abril del 2001, marca PUROSOL.

Â Â Â Â

2:Â

En su artículo 134 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina exige que un 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.

Â Â Â Â

3:Â

Ricardo Camacho García, *La distintividad en materia marcaria*, publicado el 28-9-2001, en www.uaipit.com, el portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información.

Â Â Â Â

4:Â

En tal sentido debe considerarse acertado lo sostenido en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, 27 de noviembre de 1997, ponente Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente 3266. Actor: Grasas Vegetales S.A. En la sentencia se resuelve la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Grasas Vegetales S.A. contra la resolución 37191 del 6 de septiembre de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro, a nombre de la demandante, de la marca PANPAN PAN PAN, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 –por considerar el signo genérico para esos productos (en esa clase está el pan) - y contra el acto presunto mediante el cual se resolvió de forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente citada. No se anuló la decisión comentada.

En la sentencia sostuvo el Consejo de Estado:

“De acuerdo con lo anteriormente transcrito, para la Sala es evidente que el signo PAN es genérico, sin que el hecho de que se repita varias veces dicho signo, varíe su genericidad. En consecuencia, es irregistrable, tal y como lo determinó el ente demandado.

“Además, carece de respaldo lo sostenido por el apoderado de Grasas Vegetales S.A., en el sentido de que la expresión PANPAN PAN PAN consiste en una especial combinación de palabras cuya pronunciación denota la terminación de una composición musical, con lo cual quiere significar que se trata de una marca denominativa y sonora, pues, en primer lugar, la connotación musical que aquél pretende conferirle a la marca en cuestión es de carácter subjetivo, y, en segundo lugar, porque de conformidad con lo expresado por el Tribunal Andino la "... representación gráfica (de las marcas sonoras), según criterios acordes de la doctrina, podría efectuarse por intermedio de notas o de secuencias musicales", características de las que no goza el signo cuya solicitud de registro fue negada (el paréntesis no es del texto). “Por lo anterior, el cargo es desestimado.

Â Â Â Â

5:Â

Los signos que indican la especie a la que pertenecen, deben ser considerados como denominaciones genéricas, ya que indican una categoría especial de bienes a la que pertenece, conformada por una pluralidad de individuos.

En efecto, de acuerdo con el *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*, por género y especie se entienden, respectivamente:

“Género: 1. m. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes.

Especie:” 1. f. Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.”

En los dos extractos que se resaltarán a continuación, se analizarán trámites en los que se acusan a los signos de ser denominaciones genéricas de la especie de bienes a los que pretenden aplicarse. En estos casos es claro que los signos también tienen un componente descriptivo, que es la indicación de la especie a la que pertenecen.

Â Â Â Â

6:Â

Consejero ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola, 14 de junio de 2001, radicación número: 5313. Actor. Varta S.A., resolvió la demanda de nulidad contra la resolución número 35253 de 25 de agosto de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

Â Â Â Â

7:Â

Hay linternas con puntero de láser. Igualmente en el mercado hay generados láser tipo linterna pequeña.

Â Â Â Â

8:Â

Es disiente en este sentido lo sostenido en la sentencia en los siguientes términos: “...El término láser, expresión genérica referida a un "Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente" (Diccionario de Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, pág. 1232), conduce a pensar, mirando el asunto desde la óptica del consumidor común, en un intenso rayo de luz que se ha destinado a fines lumínicos, médicos, quirúrgicos, defensivos, etc.

Por su parte, la noción de linterna, como "Farol portátil con una sola cara de vidrio y una asa en la opuesta" o "Aparato eléctrico con pila y bombilla que se lleva en la mano para proyectar luz", *ibidem*, pág. 1262), indica un producto que, al igual que el descrito en el párrafo anterior, proyecta un rayo de luz.

Â Â Â Â

9:Â

«El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los países miembros de las Comunidades Europeas en materia de marcas, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone lo siguiente:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

El artículo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro, establece en sus apartados 1 y 3 lo siguiente:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas 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 o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos; “

Â Â Â Â

10:Â

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) del 12 de febrero de 2004, en el asunto C-363/99 «Aproximación de legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartado 1 - Causas de denegación del registro - Palabra compuesta por elementos descriptivos de características de los productos o servicios de que se trate». que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Koninklijke KPN Nederland NV y Benelux-Merkenbureau, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), motivado por la negativa de éste a registrar como marca para diversos productos y servicios el signo «Postkantoor», cuyo registro había sido solicitado por KPN.

Â Â Â Â

11:Â

Proceso 151-IP-2004, 25 de noviembre de 2004; en interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (interpreta de

oficio el artículo 134 de la misma norma), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, relacionado con la marca: "SENSI" (nominativa).

Â Â Â Â

12:Â

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) del 12 de febrero de 2004, en el asunto C-363/99 ya citada.

Â Â Â Â

13:Â

"54 Como ha declarado anteriormente el Tribunal de Justicia (sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiemsee, apartado 25; Linde y otros, apartado 73, y Libertel, apartado 52), el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. ..."

Â Â Â Â

14:Â

En providencia del 3 de junio de 1999, el Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de apelación de La Haya (Países Bajos), formula al Tribunal de Justicia preguntas sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»). La cita 43 en el extracto, tiene la siguiente anotación al final de las conclusiones "Que tienen un elevado carácter distintivo. Cf. la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 18."

Â Â Â Â

15:Â

Sección Primera, radicación número: 11001-03-24-000-2001-00131-01(7005), ponente Manuel Santiago Urueta Ayola, del 2 de octubre de 2002, actor: CANAL + SOCIETE ANONYME.

Â Â Â Â

16:Â

"La clase 41 comprende servicios de educación y esparcimiento, y el signo objeto del registro denegado está conformado por una etiqueta que contiene la palabra CANALSATELLITE, en letras de molde dentro de un recuadro en fondo negro, con bordes irregulares, de modo que las letras aparecen en fondo blanco, por lo tanto, se trata de una marca mixta en la cual sobresale

en todos los aspectos la parte denominativa, pues la parte gráfica no tiene significado alguno, pudiéndose observar que simplemente es una forma de destacar dicha denominación, en consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia comunitaria, ese signo se debe tratar como marca denominativa, pudiéndose observar que le asiste razón a la entidad demandada en cuanto encuentra que el signo, considerado en su conjunto, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, esto es, de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la palabra CANALSATELLITE, considerada en su conjunto, es indicativa de una característica sustancial de los servicios comprendidos en la citada clase de servicios, en especial del servicio de televisión, toda vez que éste se presta justamente a través de canales, los que a su turno vienen utilizando satélites de manera creciente para su funcionamiento, por consiguiente, se ha de atender lo señalado en la jurisprudencia comunitaria allegada al proceso, en el sentido de que *“No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”*.

Â Â Â Â

17:Â

Sentencia proferida en actuación con referencia: Expediente 11001 -03-24-000-2001-0280-01, autoridades nacionales, Actora: BAVARIA S.A.

La demanda ejercida por BAVARIA S.A. contra el acto administrativo 34898 de 28 de diciembre de 2000 (y de la resolución 13250 de 27 de junio de 2000 y 23989 de 27 de septiembre de 2000), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión que declaró infundada la oposición presentada por BAVARIA S.A. y concedió el registro de la marca VITAFRUT (nominativa), a favor de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., para distinguir productos de la Clase 32 Internacional («Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas.»).

Â Â Â Â

18:Â

De acuerdo con Carlos Fernández Novoa: “...Cabe afirmar incluso que el empleo de indicaciones y nombres geográficos es frecuente en el tráfico económico justamente porque se trata de un mecanismo cuyo aprendizaje resulta relativamente sencillo “ *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial, Pons, Ediciones jurídicas y Sociales S.A., página 191, Madrid, 2004.

Â Â Â Â

19:Â

La norma que se aplicó, sustancialmente similar a la Andina se transcribe a continuación:“A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 enuncia que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

Â Â Â Â

20:Â

“24. A este respecto, la demandante no puede censurar a la Sala de Recurso haberse basado en las informaciones recogidas en el sitio de Internet de la demandante para apreciar el carácter descriptivo del signo denominativo controvertido en relación con los servicios contemplados. En efecto, la Sala de Recurso no se apoyó en estas informaciones para evaluar la percepción del signo denominativo por parte del público relevante, sino para responder a la alegación de la demandante según la cual el examinador no había comprendido correctamente la naturaleza de los servicios contemplados en la solicitud de marca. En cualquier caso, dado que la naturaleza de los servicios se desprende de forma suficientemente clara de la propia solicitud de marca, la confirmación de la naturaleza de los servicios contemplados mediante informaciones recabadas de otras fuentes no puede perjudicar a la demandante.”

Â Â Â Â

21:Â

G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*. BIRPI, Ginebra, Suiza, 1969.

Â Â Â Â

22:Â

Carlos Fernández Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Marcial Pons, página 202, Madrid, 2004.

Â Â Â Â

23:Â

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por designar se entiende: “3. Denominar, indicar ” www.rae.es

Â Â Â Â

24:Â

En este pronunciamiento del 19 de octubre de 1989 se interpretaron los artículos 56, 57 literales a) y c), 62, 64 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Â Â Â Â

25:Â

Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea.

Â Â Â Â

26:Â

Se debe recordar que los signos carentes de distintividad tienen un componente que informa o describe, pero asociado con la presentación o la publicidad del producto o servicio.

Â Â Â Â

27:Â

En el mismo sentido, entre otras: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de las Comunidades Europeas del 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03 P, relacionada con la marca mixta BioID.

Â Â Â Â

28:Â

Concretamente en el apartado 46 de la sentencia el Tribunal de Primera Instancia señaló: “46. Pues bien, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la desestimación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso únicamente habría estado justificada en el caso de que se hubiera demostrado que la combinación del sintagma “das Prinzip der [...]” (“el principio de [...]”) con un vocablo que designa una característica de los productos o servicios correspondientes se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias. Ahora bien, debe observarse que la resolución impugnada no contiene ninguna afirmación en tal sentido y que, ni en sus escritos ni en la vista la Oficina ha alegado la existencia de tal uso.»

Â Â Â Â

29:Â

Sin embargo, si se puede compartir la crítica del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la teoría del Tribunal de Primera Instancia ya indicada, en el sentido de que los signos que carecen de distintividad no son exclusivamente los que se utilizan en la comercialización y publicidad.

Â Â Â Â

30:Â

Sobre el punto señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación prejudicial proferida el 21 de julio del año 2005, Proceso N° 91-IP-2005, relacionado con la marca MARCONI, señaló: "En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad."

Â Â Â Â

31:Â

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

Â Â Â Â

32:Â

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

Â Â Â Â

33:Â

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Chiemsee el 4 de mayo de 1999, se refiere al evento que se presenta cuando el término usado como marca (cuya distintividad quiere acreditarse), es muy conocido en el sentido no marcario, conceptúa que en este caso el uso probado de la marca debe ser notorio. Cita de el Tradadista Carlos Fernández Novoa en su *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, página 207.

Â Â Â Â

34:Â

Carlos Fernández Novoa indica dentro de las pruebas pertinentes para probar lo anterior las declaraciones e informes de las Cámaras de Comercio y de asociaciones profesionales.

Igualmente cita dentro de las pruebas admitidas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas los sondeos de opinión entre el público pertinente. Obra citada, página 209.

Â Â Â Â

35:Â

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

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

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

Â Â Â Â

36:Â

El reglamento de la marca comunitaria europea 40/94 consagra en términos muy similares la caducidad mencionada.

Â Â Â Â

37:Â

Fernández Novoa señala que en el ordenamiento norteamericano prevalece el sistema objetivo, por el que lo determinante son los hábitos de los consumidores, será procedente la caducidad aunque el titular demuestre actos para defender la marca. Obra citada, página 660.

Â Â Â Â

38:Â

El proceso se identificó como el asunto C-371/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234CE, por el Svea hovrätt (Suecia), destinada a

obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Björnekulla Fruktindustrier AB y Procordia Food AB, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L40, p.1).

Â Â Â Â

39:Â

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 36-IP-99, del 8 de Octubre de 1999. - Marca FRISKIES, sobre las características de los nombres comerciales anotó:

“Existen ciertas características que deben tomarse en cuenta en los nombres comerciales:

- Personal.- "La utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario;
- Público.- "Cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna;
- Ostensible.- "Cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y,
- Continuo.- "Cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios." (Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999)”

Â Â Â Â

40:Â

El código de comercio Colombiano en su artículo 610 establece: “El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad.

Â Â Â Â

41:Â

El artículo 606 del código de comercio Colombiano establece: “No podrá utilizarse como nombre comercial una denominación que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con ese nombre.”

Â Â Â Â
