

La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486

PATRICIA GAMBOA VILELA*

SUMARIO:

Introducción. 1. La distintividad y el concepto de marca. 2. Distintividad, aptitud distintiva y los sistemas constitutivos de derechos. 3. La aptitud distintiva en la Decisión 486. 3.1. La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad. 3.2. La ausencia de aptitud distintiva como prohibición de registro. 4. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

La existencia de las marcas se explica por la necesidad que tiene todo empresario de identificar y diferenciar los productos o servicios que elabora o presta respectivamente; y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Los empresarios ingresan al mercado a competir, y la competencia sólo será posible si las prestaciones están claramente identificadas. A esta finalidad responden las marcas; signos que, en el mercado van a distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, de los demás productos o servicios de la misma especie.

Así, en la medida que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, podemos afirmar que la función esencial que cumple este signo en el mercado, es precisamente la función identificadora o distintiva¹. Es esta función la que resulta de la naturaleza misma de la marca.

* Abogada. Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de especialización en Propiedad Intelectual en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid, España), en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza) y en la Oficina Japonesa de Patentes y Marcas (Tokio, Japón); Profesora del curso de Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1. Concordamos en este punto con Otamendi, quien señala que la función principal que cumple la marca es la de diferenciar un producto de otro, o un servicio de otro, es decir, la función identificadora, a la que él llama función distintiva, la cual, según el mismo autor, se complementa con la presencia de otras funciones que también desempeña la

En efecto, puesta en el mercado, la marca individualiza los productos o servicios en el mismo, y permite reconocerlos entre otros similares. Si un signo no puede cumplir esta función no podrá constituir una marca; de ahí la importancia de esta función distintiva.

Ahora bien, aún cuando a primera vista pareciera que la marca está principalmente al servicio de los intereses de las empresas, no debemos dejar de observar que también se configura como un instrumento útil para proteger el interés general de los consumidores, pues les ofrece a estos últimos, una fuente de información necesaria para elegir libremente y sin riesgo de error, los productos o servicios deseados, dentro de la variedad existente en el mercado.

Desde el punto de vista de los empresarios, entonces, la marca se configura como una herramienta que les permite diferenciar en el mercado los productos o servicios que ofrecen, para que el consumidor los identifique y pueda adquirirlos².

Es gracias a la marca que, además, los empresarios van a ver compensados el trabajo y esfuerzo invertidos, toda vez que sólo en la medida que sus prestaciones estén claramente diferenciadas, los empresarios podrán posicionar sus productos en el mercado y lograr la lealtad de su clientela.

En efecto, si los productos o servicios no tuvieran una marca, el consumidor no sabría cómo reconocer en el mercado los productos o servicios de un empresario en particular, y bien podría adquirir o contratar el servicio de un competidor. Esta posibilidad de que el consumidor adquiriera cualquier producto o contrate cualquier servicio, ante la falta de un elemento que los identifique del resto, generaría a su vez que los empresarios no se vean incentivados a mejorar o mantener la calidad de sus productos o servicios; ya que ante la falta de un signo que le permita al consumidor optar por ellos, sus esfuerzos e iniciativas empresariales no se verían recompensadas.

marca, a saber: la función de indicación de origen, la función de garantía; y la función de publicidad. OTAMENDI, JORGE. *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 7.

2. En este punto, cabe precisar además, que la marca no sólo es capaz de diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de sus competidores, sino que también las marcas le permiten a los empresarios expandir sus actividades económicas y ofrecer productos idénticos o similares, que no obstante ser fabricados por él mismo van a poder ser identificados por el consumidor gracias a que están marcados con distintos signos.

De otro lado, en relación a los intereses de los consumidores, la marca constituye el medio más importante para garantizar su derecho a la libre elección de compra; ya que sólo si los productos y servicios se encuentran «marcados» el consumidor podrá elegir el de su preferencia³.

Para entender la importancia de la marca, desde el punto de vista de los consumidores, imaginemos por un momento qué sucedería si en el mercado los productos y servicios no estuvieran identificados con una marca. En tal supuesto, el consumidor no podría reconocer, antes de tomar una decisión de compra o de contratación, el producto o servicio que mejor se adapte a sus necesidades; sino que únicamente podría saber si tomó una adecuada decisión una vez que pruebe el producto o haga uso del servicio.

Del mismo modo, el consumidor no podría volver a comprar el producto, o contratar el servicio, que en una experiencia anterior satisfizo sus expectativas; o dejar de comprar o contratar, respectivamente, el producto o servicio que no respondió a sus necesidades.

Todos los inconvenientes señalados son evitados gracias a la presencia de las marcas en el mercado, distinguiendo productos y servicios, y a la vez transmitiendo al consumidor un conjunto de informaciones sobre los mismos⁴. Las marcas, en resumen permiten al consumidor tomar una adecuada decisión de compra o contratación.

En este punto, cabe señalar, que al cumplir la marca una función identificadora o distintiva, no sólo responde a los intereses de empresarios y consumidores; sino que además, se configura en un mecanismo idóneo para garan-

3. Con ayuda de la marca el consumidor puede seleccionar dentro de cada clase de mercancías aquellas que por proceder de una determinada empresa poseen determinadas características y que, por consiguiente, se adaptan mejor a sus inclinaciones y preferencias. FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. *El uso obligatorio de la marca registrada*, Editorial ADI, Tomo III, 1976, p. 15.

4. Como ya hemos señalado, las marcas no sólo cumplen una función distintiva o identificadores, sino que además cumplen una función indicadora del origen empresarial (indican que todos los productos y servicios idénticos o similares, que tienen la misma marca, provienen del mismo empresario); y una función indicadora de calidad (informan que los productos o servicios idénticos, que llevan la misma marca, tienen una calidad homogénea; sin importar si es buena o mala calidad, lo que importa es que tengan la misma calidad). En determinados casos, las marcas cumplen también una función publicitaria (la marca llega a vender por sí misma) y una función indicadora del *goodwill* o buena fama que tienen los productos o servicios que identifican. Toda esta información que proporcionan las marcas, es relevante para el consumidor a efectos de tomar una decisión de compra o de contratación.

tizar la libertad de competencia y el adecuado funcionamiento del mercado. Así tenemos que, si los empresarios compiten por captar las preferencias de los consumidores, los resultados sólo se podrán conocer determinando qué producto o servicio prefiere el consumidor, y ello será posible únicamente en la medida que esos productos o servicios se encuentren marcados.

La importancia de esta función distintiva es tal, que en aquellos ordenamientos donde rige la inscripción registral como el mecanismo para obtener derechos exclusivos sobre un signo, se incluye como un requisito de registrabilidad el que el signo tenga «aptitud distintiva». Es al análisis de este requisito de registrabilidad que dedicaremos las siguientes páginas.

1. LA DISTINTIVIDAD Y EL CONCEPTO DE MARCA

En doctrina, existen tantos conceptos de marca, como autores especialistas en el tema. Así, el destacado jurista español Baylos Carroza, señala que:

«La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie (...)»⁵.

Areán Lalín, respecto de la marca señala que:

«De un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. (...) De otro lado, la marca contiene un compacto conjunto de informaciones sobre la procedencia, la calidad y (...) la imagen del correspondiente bien»⁶.

Por su parte, el profesor Fernández-Novoa, opina que:

«La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los empresarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado»⁷.

5. BAYLOS CARROZA, HERMENEGILDO. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1978, p. 575.

6. AREÁN LALÍN, MANUEL. *Las Marcas Notorias y la Piratería Marcaria*. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XX. Publicación del Primer Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial, 1996, p. 178.

7. FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. Op. Cit, p. 15.

Si ensayamos una definición al respecto, de una primera aproximación a esta figura, diremos que la marca puede ser definida como un signo; y es cierto, la marca es un signo, pero no es eso simplemente. En efecto, las palabras, figuras, formas y cualquier elemento de los que pueden constituir marcas, carecen de relevancia jurídica por sí solos; y únicamente la adquieren en la medida que cumplan en el mercado una función distintiva.

Así, avanzando un poco más en el análisis, podemos decir que estaremos frente a una marca, cuando el signo aplicado al producto o servicio, sea puesto en el mercado a efectos de servir como un medio identificador y diferenciador.

Sin embargo, el tema no queda ahí. Como bien señala el tratadista Fernández-Novoa, a esta unión marca-producto, o marca-servicio, le falta un ingrediente básico, a saber, el «factor psicológico». Así, como sostiene este autor, la unión entre el signo y el producto, que es obra del empresario, «no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión»⁸.

La participación del consumidor es tan importante que, en determinados casos, una marca deja de serlo precisamente porque el consumidor ya no la percibe como tal. Así sucede en el supuesto de la vulgarización de las marcas fenómeno a través del cual una marca, por el uso que se ha hecho de ella en el mercado, deja de indicar un origen empresarial determinado y pasa a ser el nombre con el que se designa el producto o servicio que antes identificaba. En sentido contrario, se presenta el significado secundario o *secondary meaning*, fenómeno a través del cual, también por su uso en el mercado, un signo que inicialmente servía para designar o describir un producto o servicio, empieza a ser percibido como un signo distintivo. Ambas figuras serán explicadas en detalle más adelante, pero sirven en este punto para explicar la importancia del «factor psicológico», del que habla Fernández-Novoa, en la conformación de una marca.

De lo expuesto, podemos afirmar entonces que marca es todo signo que unido a un producto o a un servicio, es puesto en el mercado y es percibido por los consumidores como un medio identificador, es de-

8. FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1884, p. 23.

cir, marca es todo signo percibido por el consumidor como un signo distintivo⁹.

Una vez más vemos, entonces, la estrecha relación que existe entre la marca y el concepto de distintividad, al punto que esta última constituye un requisito esencial de la primera: si el signo no cumple una función distintiva, no puede ser considerado marca.

2. DISTINTIVIDAD, APTITUD DISTINTIVA Y LOS SISTEMAS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS

Hemos señalado que para que se configure una marca deben estar presentes tres elementos: signo, producto o servicio y la percepción del consumidor respecto de la unión signo-producto o servicio.

De ello podemos extraer que lo que tiene valor para el Derecho no es el signo en forma aislada sino la función distintiva que el signo cumple en el mercado. Del mismo modo, para el empresario lo que cuenta no es el signo en sí mismo, sino la diferenciación de sus prestaciones que se logra a través del uso de signos; así como el conjunto de valoraciones positivas que rodean al signo por el uso que se ha hecho del mismo y por la percepción que de él tiene el público consumidor. Finalmente, en el caso del consumidor lo que tiene valor es el conjunto de informaciones que le transmite el signo y que le permite tomar una decisión de compra.

Los valores señalados, sin embargo, por su intangibilidad y variabilidad son difíciles de proteger: cómo proteger, por ejemplo, la fuerza distintiva de un signo en sí misma; o proteger las valoraciones positivas que genera una marca en la mente de los consumidores; características que varían en el tiempo (la fuerza distintiva que tiene un signo hoy, probablemente no será la misma que tenga en unos meses y la valoración positiva que tiene una marca hoy, puede disminuir o desaparecer mañana).

Atendiendo a ello, determinados ordenamientos han centrado su atención en los signos, porque consideran, con acierto a nuestro parecer, que protegiendo a los signos y otorgando un derecho de exclusiva sobre ellos, se garantiza una protección a todas aquellas concepciones y valoraciones que exis-

9. En el mismo sentido, Cabanellas señala que *«las marcas no tienen un valor intrínseco insustituible, sino un valor logrado en base al prestigio y al poder de atracción de clientela que esos signos distintivos representan»*. CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliastal, Buenos Aires, 2001, p. 608.

ten en torno a las marcas. Tal es el caso de aquellos ordenamientos que han adaptado un sistema constitutivo para la adquisición de los derechos sobre las marcas. En estos sistemas, el derecho exclusivo sobre una marca, nace con el registro de la misma ante la autoridad competente; sin otorgar relevancia jurídica al uso que se puede estar haciendo del signo en el mercado.

De una primera impresión podría parecernos que los sistemas constitutivos de derechos entran en abierta contradicción con el concepto de marca que ya hemos establecido, en la medida que no presta atención a la presencia, en el mercado, de la unión signo-producto. En efecto, hemos dicho que para que se configure una marca, el signo unido al producto o servicio, debe estar en el mercado, cumpliendo para el consumidor una función distintiva; sin embargo, los sistemas constitutivos restan importancia al uso efectivo del signo.

No obstante esta aparente contradicción, el sistema constitutivo de derechos sobre las marcas se configura como un mecanismo que, sin ser el único ni necesariamente el mejor, es idóneo para proteger a las marcas y los intereses que empresarios y consumidores tienen en torno a ellas.

Así, el posicionamiento de una marca en el mercado sólo va a ser posible si quien la utiliza puede evitar que terceros también usen el mismo signo para sus propios productos o servicios, generando confusión y en determinados casos (como el de las marcas renombradas) dilución. Esa posibilidad de excluir a terceros, en los sistemas constitutivos, la brinda el ordenamiento jurídico a través del otorgamiento de derechos exclusivos sobre los signos.

Ahora bien, hemos señalado que la marca no es meramente un signo sino que se trata de un signo puesto en relación con un producto, y ello tiene incidencia precisamente en el ámbito de protección que se va a otorgar a las marcas. Así, a diferencia de las patentes, que permiten a su titular impedir a terceros el uso y explotación del invento patentado, en cualquier sector del mercado, en el caso de las marcas el ámbito de protección está delimitado por el denominado Principio de Especialidad, es decir, se protege a las marcas en el sector de productos o servicios que la marca distingue y en el sector de productos o servicios similares; más allá de ellos, el titular no tiene derechos y cualquier tercero puede usar un signo idéntico o similar. Afirmar lo contrario implicaría sostener que la marca es simplemente un signo y que merece protección en sí mismo, sin importar los productos o servicios que distinga; cuando ya hemos señalado que marca es un signo unido a un producto o servicio, y que es percibido por el consumidor como un signo distintivo.

De este modo, vemos que el Derecho, aún dentro de un sistema constitutivo, no otorga derechos sobre el signo en abstracto, sino que el derecho se otorga sobre un signo puesto en relación con determinado producto o servicio; que precisamente marcará los límites del derecho, en aplicación del Principio de Especialidad, ya señalado.

Ahora, si bien dentro de un sistema constitutivo de derechos el uso del signo es irrelevante, no se puede desconocer que el signo que se pretenda registrar debe estar en capacidad de cumplir las funciones propias de una marca, entre ellas la función distintiva. Es por ello que, dentro de este esquema, se establecen determinadas condiciones para admitir el registro de un signo como marca. Así, en la mayoría de legislaciones en las que el registro marca el nacimiento del derecho sobre un signo, se establecen requisitos de registrabilidad y, además, prohibiciones de registro a efectos de evitar que sobre cualquier signo puedan recaer los derechos exclusivos derivados del registro.

El principal requisito que estas legislaciones establecen está relacionado, obviamente, con la función distintiva que debe cumplir una marca. Sin embargo, en la medida que la distintividad, como bien señala Fernández-Novoa, es un fenómeno que se va a verificar en el mercado -«*cuando la marca sea utilizada en el mercado, por el empresario, y sea percibida por el consumidor como un signo distintivo*»-, dentro de un sistema constitutivo -«*en el que el uso del signo es irrelevante*»-, sería incoherente exigir como requisito de registrabilidad, que el signo sea distintivo. Así, lo que se exige -«*o se debería exigir*»- en estas legislaciones es que el signo tenga *aptitud distintiva*, es decir, se exige que se trate de un signo que, al ser aplicado a un producto, sea capaz de distinguirlo en el mercado de sus similares.

Debemos diferenciar entonces la *distintividad* (nota esencial de toda marca y que se va a verificar cuando el signo unido al producto sea puesto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares), de la *aptitud distintiva* (requisito de registrabilidad exigido en algunas legislaciones que adoptan un sistema constitutivo de derechos, y que se define como la vocación o capacidad del signo para funcionar en el mercado como un elemento distintivo).

3. LA APTITUD DISTINTIVA EN LA DECISIÓN 486

La aptitud distintiva de la marca es uno de los temas en los que la Decisión 486 introduce importantes novedades respecto de las Decisiones precedentes. Así, no sólo se establece de manera clara que es la «aptitud distintiva», y no la «distintividad», la que se exige como condición para el

registro de una marca; sino que además se introducen dos figuras relacionadas con la capacidad distintiva de las marcas: el significado secundario o *secondary meaning* y la cancelación por pérdida del poder distintivo.

3.1. La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad

El art. 134 de la Decisión 486 establece que «*constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*» (El subrayado es nuestro)¹⁰.

Esta redacción mejora aquella contenida en la Decisión 344¹¹, toda vez que deja claro que el requisito exigido a un signo para poder ser registrado como marca, es el de ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y no que efectivamente sea distintivo.

Como ya hemos señalado en líneas anteriores, la distintividad no es una condición que se dé a priori, sino que sólo se va a verificar cuando el signo, unido al producto, sea puesto en el mercado y logre ser percibido por el consumidor como indicativo de una procedencia empresarial determinada. En ese sentido, mal podría establecer la Decisión, como requisito de registrabilidad de la marca, que el signo sea efectivamente distintivo, pues ello significaría exigir un uso del signo previo al registro; circunstancia totalmente ajena y contraria a un sistema registral constitutivo de derechos, como el que rige en nuestro ordenamiento.

Así, de manera acertada, la Decisión 486 elimina toda referencia a que el signo deba ser «suficientemente distintivo» -conforme lo establecía la Decisión 344- y establece que, para acceder al registro como marca, el signo debe poseer «aptitud distintiva», es decir, tiene que tratarse de un signo que sea susceptible de distinguir productos o servicios en el mercado, sin importar si efectivamente ya está cumpliendo esa función en el mercado o si la va a cumplir en el futuro, como sucede en el caso de las denominadas «marcas de reserva»¹²;

10. Decisión Andina 486, ratificada por el Perú el 14 de setiembre del año 2000.

11. El art. 81 de la Decisión 344 establecía: «*Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.*»

12. Constituyen Marcas de Reserva aquellas que son registradas con la intención de ser utilizadas en un futuro. Es el caso de empresarios que, por ejemplo, están aún en las etapas preliminares al lanzamiento de un producto al mercado, pero desde ya registran la marca que van a utilizar.

o si en la práctica nunca va a cumplir tal función por tratarse, por ejemplo, de las llamadas «marcas de defensa»¹³.

Como se puede advertir, el requisito de «aptitud distintiva» que, según la legislación vigente, debe poseer un signo para ser registrado como marca, está íntimamente relacionada con la función identificadora que como ya hemos señalado, es la función más importante que cumple la marca.

a) *Aptitud distintiva vs. novedad*

Resulta pertinente precisar, en este punto, que la «aptitud distintiva» es un concepto distinto al de novedad¹⁴. Este tema, sin embargo, no ha sido totalmente pacífico en la doctrina.

Así, hay autores que asimilan el concepto de «distintividad» a la novedad del signo, entendida como novedad en cuanto a la aplicación¹⁵; o, como señala Manuel Pachón, no falta quienes diferencian entre distintividad en sí misma considerada, excluyendo de protección los signos genéricos y los descriptivos; y distintividad objetiva, que implica que el signo no debe ser confundible con otras marcas empleadas para productos idénticos o similares¹⁶.

En el mismo sentido, Roubier sostiene que un signo puede carecer de distintividad sea porque se confunde con otras marcas ya existentes o porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden ser apropiados por nadie. Braun y Capitaine, también opinan que la marca debe ser distintiva en sí misma, es decir, novedosa excluyéndose a los signos simples, y debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras¹⁷.

13. Constituyen Marcas de Defensa aquellas que son registradas no con la intención de ser usadas en el mercado; sino para proteger a una marca principal. Así, algunos empresarios registran un signo, no sólo para el producto o servicio que desean distinguir; sino que lo registran en distintas clases de la Clasificación Internacional, con la finalidad de evitar que un tercero registre para sí ese mismo signo, valiéndose de la aplicación del Principio de Especialidad.

14. Novedad entendida no en el sentido de algo que no haya existido antes, como en el caso de las patentes; sino novedad entendida como «disponibilidad», es decir, que el signo que se pretenda registrar no se encuentre registrado o solicitado con anterioridad por un tercero. La novedad, entonces está referida a la no afectación de derechos de terceros; por ello se dice que para que un signo pueda ser registrado como marca, debe estar «disponible».

15. OTAMENDI, JORGE. Op. Cit, p. 119.

16. PACHÓN, MANUEL y SÁNCHEZ, ZORAIDA. *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, p. 198.

17. Citados por OTAMENDI, JORGE. Op. Cit, p. 118.

Por nuestra parte, consideramos que la aptitud distintiva de un signo debe ser analizada tomando en cuenta únicamente al signo en sí mismo, puesto en relación con los productos o servicios a los que se pretende aplicar, con total independencia de los demás signos que se encuentren registrados. Es decir, que se debe determinar si el signo, por su conformación y características, es apto para funcionar como marca en relación con determinados productos o servicios, o por el contrario, constituye la designación usual de los mismos, o se limita a describir sus características; en cuyo caso se dirá que no cumple con la aptitud distintiva necesaria para acceder al registro, encontrándose además incurso, como veremos más adelante, en una prohibición absoluta de registro.

Cabe señalar que, si bien no se puede admitir a registro un signo semejante en grado de producir confusión con otro anteriormente registrado, ello se debe básicamente a la protección que el derecho confiere al titular de una marca registrada. Lo que se trata de impedir es que el derecho subjetivo del que goza el titular de una marca registrada se vea afectado por el registro de un signo confundible con el suyo y que con ello, a la vez, se genere riesgo de confusión en el consumidor.

Cierto es que la coexistencia de signos idénticos o similares, para distinguir productos o servicios idénticos o vinculados, puede generar confusión en el mercado. Sin embargo, ello no quiere decir que dichos signos no estén en capacidad de identificar productos o servicios en el mercado; lo que sucede es que, ante el supuesto planteado, el consumidor no va a poder diferenciar un signo del otro, pero ello no se deberá a las características propias de los signos en cuestión y a su relación con los productos o servicios que se pretendan distinguir, sino a circunstancias externas, a saber: la existencia de una marca registrada con anterioridad y consiguientemente, la existencia de derechos anteriores a favor de terceros.

Existen pues dos situaciones que no se deben confundir: (a) la aptitud distintiva del signo, entendida como la capacidad de identificar y distinguir productos o servicios de sus similares que existen en el mercado, la misma que constituye un requisito de registrabilidad que se analiza tomando en cuenta al signo y a los productos o servicios de que se trate; y (b) la presencia en el signo de características particulares que lo diferencien de las demás marcas registradas para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados; supuesto que es regulado bajo la figura del riesgo de confusión.

Así, si el signo que se pretende registrar como marca se confunde con otro anteriormente registrado, se configura un supuesto de prohibición de registro; supuesto que, a diferencia del anterior, se analiza tomando en cuenta los derechos de terceros y, en un momento posterior, de haberse determinado que el referido signo cumple con los requisitos de registrabilidad correspondientes, entre ellos, el de la aptitud distintiva.

Para entender mejor lo señalado, pongámonos en el supuesto que una empresa solicite a registro la marca TIGRE para distinguir «cigarros» y, para los mismos productos, se encuentre registrada a favor de un tercero, la marca TIGER.

En principio, la denominación TIGRE no guarda ninguna relación con el producto «cigarros»; en consecuencia podemos decir que se trata de un signo arbitrario, y por lo tanto, con aptitud distintiva en relación con dicho producto. Sin embargo, dada la semejanza que guarda con la marca registrada no podrá ser admitida a registro; pero ello, repetimos, no implica que el signo TIGRE carezca de aptitud distintiva, sino que se trata de un signo cuya coexistencia va a generar confusión en el consumidor, y a su vez va a afectar los derechos del titular de la marca registrada.

De lo expuesto, podemos advertir que si bien los conceptos de aptitud distintiva y de novedad están relacionados, son diferentes entre sí. Así, mientras que la aptitud distintiva está referida a la capacidad de un signo -con independencia de los demás signos que existan- de diferenciar productos o servicios en el mercado, la novedad alude a la exigencia de que el signo sea diferente de otros usados o registrados anteriormente por terceros para productos o servicios idénticos o similares.

Es decir, la distintividad se analiza en función de la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que pretende distinguir, y que equivale a lo que algunos autores llaman *distintividad intrínseca*; y que para nosotros es simplemente aptitud distintiva. En cambio, la novedad analiza el signo en relación con las marcas existentes a favor de otros agentes económicos, y equivale a lo que los mismos autores denominan *distintividad extrínseca*; y que para nosotros no es más que la tutela jurídica que el ordenamiento otorga a los titulares de derechos marcarios, y que se analiza bajo la figura del riesgo de confusión.

Lo señalado encuentra respaldo en los antecedentes legislativos andinos. Así, cabe recordar, que la hoy derogada Decisión 85, establecía como requisitos de registrabilidad que el signo fuera *novedoso, visible y suficien-*

temente distintivo, con lo cual dejaba entrever que la «novedad» y la «aptitud distintiva», eran considerados como dos conceptos diferentes.

Así lo sostiene Carlos Cornejo, al comentar la Decisión 85, señalando que mientras la distintividad es una característica del signo en relación únicamente a los productos o servicios a los cuales se pretende aplicar, la novedad está dada en función de otros signos que pertenecen al dominio común por ser denominaciones usuales, o de signos que ya han sido adoptados como marca para los mismos productos o servicios o para productos o servicios similares. En el mismo sentido, agrega el referido autor, la distintividad se debe apreciar en relación con las palabras que usualmente designen al producto o describan de alguna manera sus cualidades. No se refiere a lo diferente o distinta que debe ser una marca de otra u otras ya existentes, porque tal exigencia constituye -según nuestro ordenamiento jurídico- el requisito de la novedad.

Debemos precisar sin embargo que, desde la Decisión 311¹⁸, la novedad ha dejado de ser un requisito que deba reunir el signo para ser admitido a registro, pasando a ser analizado este tema -la disponibilidad de un signo-, dentro de las prohibiciones relativas de registro, es decir, dentro de las prohibiciones que encuentran su razón de ser en la protección de derechos de terceros, entre ellos, los derechos adquiridos por los titulares de signos registrados. Estas prohibiciones relativas, a diferencia de lo que sucede con el requisito de aptitud distintiva, desaparecen cuando termina el derecho del otro titular sea por caducidad, cancelación o nulidad, es decir, dependen de circunstancias ajenas a la capacidad del signo para funcionar como marca en relación con determinados productos o servicios.

En la Decisión 486, se mantiene esta línea, en tanto establece como requisito de registrabilidad, el que el signo solicitado tenga aptitud distintiva -considerando además la falta de este requisito como una prohibición absoluta de registro establecida por el art. 135 inciso b)-; mientras que la identidad o semejanza del signo solicitado con otros ya registrados, para los mismos productos o servicios, se encuentra calificada como una prohibición relativa de registro, regulada en el art. 136 inciso a), de la misma norma.

18. Decisión que reemplazó a la Decisión 85, y fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.

b) *Aptitud distintiva vs. originalidad*

Por otro lado, el decir que un signo para ser considerado como marca debe tener aptitud distintiva, en relación a los productos o servicios a los que se va a aplicar; y el reconocer que existen diferentes grados de aptitud distintiva, deja de lado la opinión de algunos autores en el sentido que la aptitud distintiva de un signo tiene que ver con la originalidad del mismo.

Así, Laborde sostenía que para forzar la atención del consumidor la marca no puede consistir en un signo de una simplicidad elemental; mientras que para Van Bunnen los signos muy simples, normalmente serán tenidos por simples detalles de ornamentación del producto, incapaces de individualizarlo en el espíritu del público.¹⁹

Al respecto opinamos que, acertadamente, en la normativa vigente no se incluye la originalidad como un requisito de registrabilidad; lo cual resulta acorde con los fundamentos del derecho marcario, toda vez que las marcas, más que el producto de una creación, son el resultado de un acto de apropiación; de allí que se reconozca la existencia de marcas arbitrarias²⁰ y se admita la posibilidad de que signos idénticos puedan ser registrados a favor de titulares distintos, siempre y cuando se apliquen a productos o servicios no relacionados entre sí.

En efecto, las palabras que ya existen y que forman parte de nuestro lenguaje pueden perfectamente funcionar como marcas, siempre que no constituyan la designación usual del producto o servicio, o una referencia directa a las características de los mismos. Del mismo modo, en virtud del Principio de Especialidad, un signo adoptado por un empresario como marca para un producto determinado, puede perfectamente ser registrado a favor de otro para productos distintos, siempre que los mismos no guarden similitud o conexión competitiva²¹.

Los supuestos señalados corroboran nuestra afirmación en el sentido que la originalidad no puede ser considerada como requisito de registrabilidad, pues ello nos llevaría a situaciones como la de no admitir el registro de un signo que estuvo registrado a favor de un tercero, y cuya vigencia caducó sin que se hubiera renovado.

19. Ambos autores citados por OTAMENDI, JORGE. Op. Cit, p. 120.

20. Aquellas marcas constituidas por denominaciones que forman parte del idioma, que tienen un significado para el consumidor; pero este significado no guarda relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir.

21. Salvando, claro está, algunos supuestos excepcionales en los que se encuentre involucrada una marca notoria.

Lo importante pues, no es que el signo sea totalmente nuevo, que no haya sido adoptado por nadie antes, o que haya sido creado exclusivamente para funcionar como marca. Lo que interesa a efectos de admitir el registro de un signo, es que éste tenga aptitud distintiva (requisito de registrabilidad) y, en un segundo plano de análisis, que no exista un registro sobre el mismo signo u otro similar para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios similares (que no se encuentre incurso en una prohibición relativa de registro).

c) *Evaluación de la aptitud distintiva de un signo*

La aptitud distintiva, como requisito de registrabilidad, se analiza teniendo en cuenta la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir, razón por la cual mal podemos decir que se trata de una capacidad intrínseca del signo, pues la evaluación del mismo no se hace en abstracto sino tomando en cuenta los productos o servicios a los que se pretende aplicar.

Así, cuanto mayor sea la vinculación que existe el signo y el producto, menor será la capacidad distintiva del mismo. Ello nos permite establecer grados de distintividad, y diferenciar entre signos de fantasía, arbitrarios, evocativos, genéricos y descriptivos, ya que sólo los tres primeros podrán acceder al registro.

De lo expuesto podemos arribar a una primera conclusión respecto a este punto, y ésta es que el carácter distintivo de un signo se deberá analizar en relación con los productos o servicios a los cuales se va a aplicar, pues un signo suficientemente distintivo para identificar, por ejemplo, galletas, puede no serlo para identificar pantalones, sea porque constituye la denominación misma del producto, o porque describe las características del mismo, como es el caso de los signos genéricos y descriptivos, respectivamente, de los que hablaremos más adelante.

d) *Grados de aptitud distintiva*

Dentro de los signos susceptibles de ser admitidos a registro, merecen especial mención las llamadas denominaciones de fantasía, denominaciones arbitrarias, las denominaciones sugestivas y las denominaciones formadas por términos de uso común.

Como ya hemos señalado, la aptitud distintiva de un signo deberá ser determinada teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir, ya que no podrá funcionar como marca una deno-

minación que constituya la designación usual del producto o servicio o una denominación que se limite a describir las características de los mismos. En ese sentido, mayor será la distintividad de un signo cuanto menor relación exista entre el significado del signo y la designación o características de los productos o servicios.

Así, dentro de los signos que pueden ser registrados como marca, por contar con aptitud distintiva, podemos distinguir los signos evocativos, signos arbitrarios y los signos de fantasía.

Signos evocativos son aquellos que, sin constituir la designación usual del producto o servicio, ni llegar a ser la descripción de las características de los mismos, sugieren o evocan en el consumidor una idea que lo vincula con el producto o servicio de que se trate. Así, aún sin ver el producto, por las ideas que transmite el signo que lo identifica, el consumidor podrá intuir de qué se trata o qué características tiene. Éstos signos son considerados «marcas débiles», toda vez que tendrán que aceptar la coexistencia, en el registro y en el mercado, de marcas que evoquen el mismo concepto o las mismas características respecto de los productos o servicios de que se trate.

Los signos arbitrarios, por otro lado, están constituidos por palabras que ya existen en el lenguaje, y que tienen un significado para el consumidor medio; pero este significado no guarda relación con los productos o servicios que pretende distinguir. Son palabras del idioma acuñadas para funcionar como marcas y en la medida que se alejan del producto o servicio para los cuales se solicita, se considera que tienen una aptitud distintiva normal.

Finalmente, los signos de fantasía son aquellos signos «creados» o «inventados» para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el solicitante no existían, no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en un signo con elevada aptitud distintiva.

3.2. La ausencia de aptitud distintiva como prohibición de registro

Ya hemos señalado que la aptitud distintiva de un signo es la capacidad que posee para identificar en el mercado un producto o un servicio como ejemplar perteneciente a un grupo de productos o servicios marcados; y al mismo tiempo, diferenciarlos de los demás que se ofrecen en el

mercado. En consecuencia, no tendrá aptitud distintiva el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir, aquél signo constituido únicamente por el nombre de aquello que se pretende distinguir, o por una referencia directa a sus características²².

Atendiendo a ello, la Decisión 486, además de establecer como un requisito de registrabilidad, la aptitud distintiva del signo, establece prohibiciones de registro que contemplan supuestos específicos de falta de aptitud distintiva. Estas prohibiciones están contempladas en el art. 135 de la Decisión.

Así, el art. 135 inciso a) de la Decisión 485, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo anterior (art. 134), es decir aquellos signos que no reúnan los requisitos de representación gráfica y aptitud distintiva. Este artículo, a nuestro modo de ver, es bastante amplio y engloba todas las prohibiciones referentes a la falta de distintividad del signo.

Sin embargo, la preocupación del legislador por evitar el registro de signos carentes de aptitud distintiva, se hace evidente con la inclusión del inciso b) del citado art. 135, el mismo que establece que no se podrán registrar como marca los signos «que carezcan de distintividad» (entendida como «aptitud distintiva», según hemos analizado).

Adicionalmente, se establecen como supuestos específicos el caso de los signos que conformados por las formas usuales de los productos o de sus envases (inciso c) del art. 135), y el caso de las denominaciones que son utilizadas para designar los productos o servicios que se pretenden distinguir, que son los denominados signos genéricos, regulados en los incisos f) y g) del art. 135.

En el inciso e) se establece la prohibición de registrar signos descriptivos, es decir, aquellos que se limiten a informar acerca de las características de los productos o servicios a distinguir; mientras que el inciso h) prohíbe el registro de signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

a) *El secondary meaning*

El *secondary meaning*, o significado secundario, es el fenómeno por el cual un signo que originariamente carecía de aptitud distintiva, ad-

22. OTAMENDI, JORGE. Op. Cit, p. 118.

quiere esta capacidad debido principalmente al uso que se ha hecho de él en el mercado, convirtiéndose así de elemento meramente descriptivo o genérico, a un elemento identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

En efecto, en determinados casos, debido a un intenso uso y publicidad del signo en el mercado, el mismo deja de ser percibido por el consumidor como una simple designación del producto, o una mera referencia a sus características (significado primario), y adquiere un segundo significado: el significado de «marca». De ahí el nombre de esta figura.

La figura del *secondary meaning*, propia del sistema norteamericano, y ajena mas bien a los sistemas constitutivos de derechos, ha sido recogida en la Decisión 486²³. Así, en el último párrafo del art. 135 de la Decisión se establece que no obstante lo previsto en los literales b), signos carentes de aptitud distintiva; e), signos descriptivos; f), signos genéricos; g), denominaciones usuales; y h), colores aisladamente considerados, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

b) La cancelación por pérdida del poder distintivo

Por contraposición a la figura del significado secundario, la vulgarización de la marca implica que un signo que inicialmente era percibido por el consumidor como distintivo de un producto o servicio determinado, se transforma en la forma usual de denominar dicho producto o servicio. En este supuesto, entonces, el consumidor deja de asociar al signo con un origen empresarial determinado, es decir, deja de percibirlo como marca.

Este fenómeno se produce en la mayoría de casos por causas atribuibles al propio titular, quien en el afán de posicionar la marca en el mercado, realiza agresivas campañas publicitarias; las cuales si bien acorto plazo pueden lograr el efecto esperado a la larga generan efectos nocivos, en la medida que el consumidor se llega a familiarizar tanto con la marca que comienza a utilizarla para referirse al género del producto o servicio que identifica.

23. Antes de la Decisión 486, el uso del signo en el mercado, no tenía efectos jurídicos.

Frente a esta eventualidad, que una marca registrada pierda la aptitud distintiva que hizo posible su registro, la Decisión 486 ha introducido como novedad, también, la figura de la «cancelación por pérdida de la aptitud distintiva de la marca».

Así, el art. 169 de la Decisión establece que 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.

La misma norma señala que 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.

Se establece además que, a efectos de analizar si la marca ha perdido aptitud distintiva, deberán concurrir los siguientes hechos con relación a dicha marca:

- 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;
- 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
- El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

4. CONCLUSIONES

- La función principal que cumple la marca es la función distintiva, es la función que resulta de la naturaleza misma de la marca.
- La marca responde tanto al interés que tiene el empresario en la diferenciación de sus prestaciones, como al interés que tiene el consumidor en contar con la información necesaria para tomar una adecuada decisión de compra. Finalmente, las marcas facilitan la competencia, en la medida que la competencia sólo será posible si, en el mercado, las prestaciones se encuentran claramente diferenciadas.

- La marca es la unión de un factor objetivo (unión signo-producto, o signo-servicio, que es realizada por el empresario al aplicar el signo a sus productos y servicios y ponerlos en el mercado) y de un factor psicológico (la percepción del consumidor, respecto de esa unión).
- Si bien la distintividad es la nota esencial de toda marca, ante la dificultad de proteger esa distintividad y el factor psicológico presente en las marcas, algunos ordenamientos optan por proteger la dimensión objetiva de las mismas, es decir, la unión marca-producto; otorgando derechos exclusivos sobre el signo, respecto de los productos o servicios que se pretenden distinguir.
- En un sistema constitutivo de derechos, el uso resulta irrelevante. En tal sentido, las legislaciones que se acogen a dicho sistema, no contemplan –o no deberían contemplar– como requisito de registrabilidad, la distintividad del signo, sino más bien la «aptitud distintiva» del mismo.
- Aptitud distintiva es un concepto distinto al de novedad (entendido como disponibilidad) y al concepto de originalidad.
- La legislación vigente, sin embargo, incluye dos figuras que tienen que ver con el factor subjetivo o psicológico de las marcas: el *secondary meaning* o significado secundario y la cancelación por pérdida de la aptitud distintiva de las marcas (vulgarización).