

La No Distintividad Marcaria

Maria del Carmen Arana Courrejolles*

"En el presente artículo, la autora desarrolla los elementos de la distintividad marcaria, y nos explica en qué consiste la no distintividad de una marca".

Según la teoría de la Distintividad Marcaria¹, la distintividad comprende dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir reconocer a la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios; y la otra la de diferenciar, es decir reconocer que la marca no es el nombre común, ni designa el género o la especie del producto o servicio, sino que es una singularidad especial dentro de la pluralidad, es individual no es general, es un ejemplar que pertenece a alguien, a un origen empresarial que fabrica y/o comercializa con esa marca un grupo de productos, un tipo especial de producto con características particulares². La marca de fantasía es creada a partir de elementos fonéticos y/o cromáticos o gráficos para que signifique marca de alguien e ingrese en la concurrencia empresarial, lo cual es diferente respecto del nombre común de los productos o servicios que distingue, pues las palabras de lenguaje que designan o describen productos no pertenecen a una persona o empresa individual, sino a la sociedad³. La operación actualizada de diferenciar consiste en separar por sus características singulares una marca de lo que es el género del producto y de otro lado, también diferenciar una marca determinada de las otras marcas del mismo género, la diferencia es la que hace aparecer o percibir las características particulares distintas de cada marca que concurre en el mercado. La distintividad marcaria solo puede ser reconocida en el sector específico del mercado de competidores y

consumidores al cual se aplican los productos o servicios y en el cual compiten las marcas, estableciéndose así una afinidad asociativa entre la marca y la categoría de los productos a servicios aplicables y a su vez una diferenciación de la particularidad que esa marca le da a su producto individualizándola, por lo que esta relación de identidad (afinidad asociativa) presupone una alteridad existente (diferenciación) que impide que la marca se confunda o pueda ser el nombre del producto o servicio que distingue o indique alguna cualidad de los productos o servicios en general.

La aprehensión compleja de la identificación y diferenciación simultáneas nos lleva a evaluar si la marca se individualiza o se particulariza respecto del género de productos o servicios, es decir, el signo marcario debe ser distintivo en sí, en el sentido de no designar o confundirse con los productos, esto significa que debe evaluarse la relación entre la marca y los productos para los cuales se aplica teniendo en cuenta el principio de no genericidad y no descriptividad, que significa que la marca debe ser creativa y peculiar, no genérica ni descriptiva, no debe pertenecer ni al lenguaje estándar, ni al lenguaje usual, pues no se puede conceder en exclusiva un signo que pertenezca al dominio público. El Tribunal Andino con respecto a la denominación genérica afirma que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de una palabra genérica ya que se crearía una posición de

* Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho con mención en Derecho Internacional Público por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidata al Doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla, España. Profesora de Propiedad Industrial y Metodología de la Investigación Jurídica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor (APPI). Asociada del Estudio Colmenares & Asociados.

1 En el año 2001 esbozamos algunos elementos y relaciones que constituirían la base para construir una Teoría de la Distintividad Marcaria y que permitiera una explicación para comprender las distintas manifestaciones de la distintividad, tales como la distintividad adquirida, la pérdida de la distintividad, la disminución de la distintividad y dejamos planteada la carencia de la distintividad como la no distintividad. Parte de esta reflexión se publicó en la Revista Derecho & Sociedad, Año XII N° 17, 2001 pág. 108-186.

2 En el proceso 004-IP-2010 del 04/03/2010 en la pág. 6, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determina que:

"La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión."

3 Ibid Pág. 14. El Tribunal, en su quinta conclusión, expresa:

"Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable."

ventaja injusta frente a otros empresarios (Proceso 24-IP-2009 pág. 13).

En el caso de la relación marca-producto, la carencia de distintividad se manifiesta en la no existencia de rasgos singulares que permiten que el signo se diferencie del producto o servicio que distingue⁴. Un signo que carece de distintividad no asocia ningún origen empresarial, sino que resulta esencial para nombrar el producto o es esencial para designar su función, o alguna característica del producto o servicio, al cual se aplica, por tanto, se identifica plenamente con el producto o servicio y no puede separarse de él para cumplir una función distintiva: identificadora y diferenciadora del signo marcario respecto del producto. En este caso, estos signos que no cumplen con la función distintiva ejercen un poder negativo con relación a la competencia en el mercado que es contrario con el poder competitivo que tienen en el mercado las marcas, en virtud del cual ellas tienen un valor económico.

La distintividad marcaria y la no distintividad permiten establecer una línea divisoria entre los signos que son marcas, y los que no lo son, porque su estructura formal o de contenido impiden su aptitud distintiva. Los signos marcarios cumplen con la función distintiva marcaria de identificar y diferenciar productos o servicios en la competencia concurrencial (empresario-consumidor), pero hay términos, palabras y frases del lenguaje que cumplen la función lingüística en la comunicación pero que no cumplen la función marcaria distintiva, como son los genéricos, descriptivos, respecto del objeto al cual se aplican y otros signos que la ley establece que no pueden constituir marca, bajo ciertas condiciones, así como otros signos que los examinadores consideran que no son distintivos porque carecen de distintividad en la relación marca-producto.⁵

Distintividad y No Distintividad en la Ley

En nuestra legislación, en el artículo 134º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se exige como condición de validez para el registro de una marca que "el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". El artículo 135º inciso a) de la Decisión 486, dice:

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

- a) *No puedan constituirse marca conforme al primer párrafo del artículo anterior..."*

Incluye como primer impedimento absoluto el no cumplimiento de la aptitud distintiva del primer párrafo del artículo 134º:

"Artículo 134º.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro."

El inciso b), del mismo artículo 135º, incluye la carencia de distintividad como el segundo supuesto de un impedimento absoluto de registrabilidad⁶ de las marcas, es decir, se excluye de la protección al signo desprovisto de la aptitud o del carácter distintivo, estos dos impedimentos se refieren a la no distintividad marcaria en la relación marca-producto, que impide el registro del signo que no identifica ni diferencia con relación al producto o servicio al cual se aplica. Este inciso b), es de carácter general, y constituye la negación de la distintividad que en términos positivos se regula en el artículo 134º⁷ que exige la aptitud distintiva de un signo para constituirse en marca.

Identificación de Elementos de la Distintividad A Partir de las Definiciones de la Doctrina Marcaria

En las diferentes definiciones en el Derecho Marcario, encontramos que Kamen Troller⁸ destaca la función de la marca de indicar la procedencia de una empresa o grupos de empresas, e individualizar los bienes en función a su origen. Por su parte, Yves Saint Gal⁹ considera que la marca está destinada a diferenciar un producto determinado de otros productos concurrentes, de ahí que debe ser arbitraria y distintiva para que sea válida. Según el autor, la jurisprudencia francesa considera que un signo es distintivo cuando, en relación al objeto (producto o servicio) al cual se aplica a título de marca, no es su nombre común, ni

4 Proceso 04 IP-2010 Pag. 6: "Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: "Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES)". El Tribunal opone la distintividad frente a la carencia de esta de la función distintiva en la relación de marca respecto de otras marcas competidoras y destaca el principio de no confundibilidad gracias a la singularidad del signo frente a los otros.

En el proceso 24-IP-2009 Pag. 13, el Tribunal Andino se pronuncia sobre la relación marca producto cuando expresa que " La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir circunstancias que se desprende de la relación existente entre este y los productos o servicios que aspira a designar.....".

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

6 Proceso 39 IP-2010. 19/05/2010 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que el art. 134º de la decisión 486 si bien no hace mención expresa de la "suficiente" distintividad que disponía el art. 81º de la Decisión 344, en la Decisión 486 art. 135º inciso a se exige que el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos de una persona de los otros idénticos o similares con la finalidad que el consumidor o usuario los valore, diferencie o seleccione sin riesgo de confusión o de asociación en torno al origen empresarial o su calidad, esta exigencia también se encuentra expresa en el art. 135º literal b (pag.6) CFR proceso 205-IP-2005, GOAC N° 1333 25/04/2006.

7 En la Ley Alemana también encontramos dos artículos, en el artículo 3º (1) la distintividad en términos positivos como exigencia para ser protegido un signo como marca. Consideramos que se ubica en el terreno fáctico en el plano de la actualización y coloca a la distintividad como la única condición de validez para ser protegida, poniendo énfasis en la diferenciación en la relación de una marca con otras marcas. En el artículo 8º (1) y (2) cuando se enumeran los casos que no pueden ser registrados se define negativamente que no pueden ser registradas las marcas que estén desprovistas de cualquier carácter distintivo", la carencia de distintividad constituye una prohibición absoluta de registrabilidad, es decir se excluye de la protección a cualquier signo, que en la relación marca-producto, no identifique ni diferencie al signo con relación al producto.

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

8 Kamen Troller (Precis du Droit Suisse des biens immatériels. Ed. Helbing & Lichtenhahn. 2001 pág. 66)

9 Yves Saint-Gal en Protección y defensa de las marcas de fábrica y concurrencia desleal. Editorial J. Delmas et Cie. Paris, 1982. Págs. C1-C18.

tampoco es una designación necesaria, ni es descriptivo de las cualidades substanciales o destino de ese objeto (producto o servicio). En la doctrina española se advierte que Monteagudo define la distintividad como la función jurídica esencial de la marca que presupone la aptitud del signo para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra y le da énfasis a la relación marca-marca y a la función indicadora de procedencia empresarial¹⁰. De otro lado, Robles Morchon¹¹ considera que la función jurídica esencial de la marca es individualizar y diferenciar los productos o servicios marcados. Asimismo, Baylós¹² da énfasis a la especialidad, a la inscripción de la marca en cada unidad del conjunto de objetos que se aplica y que sirve de reconocimiento, al sostener que la percepción de la marca es un dato esta percepción se inscribe en la dimensión cognoscitiva.

“(...) la marca debe ser creativa y peculiar, no genérica ni descriptiva, no debe pertenecer ni al lenguaje estándar, ni al lenguaje usual, pues no se puede conceder en exclusiva un signo que pertenezca al dominio público.”

Carlos Fernandez Novoa da énfasis en la función indicadora de procedencia empresarial y al papel informativo del signo en el proceso de la realización del comercio y la comunicación en el consumidor.

En estas definiciones hay una coincidencia en considerar que la función jurídica esencial de la marca es la distintividad, sin embargo, hay ciertas diferencias, ya que algunos autores destacan dentro del fenómeno de la distintividad a la función diferenciadora en la relación marca versus otras marcas, consideran que distinguir es diferenciar un producto (o servicio) de determinado empresario de otros productos o servicios de los empresarios concurrentes en el mismo sector.

Otros autores cuando señalan que el signo marcario debe ser suficientemente distintivo, se refieren a la función diferenciadora en la relación marca versus productos o servicios, la marca no debe designar al producto o servicio que distingue, ni describir sus cualidades sino diferenciarse de éstos, es decir, debe ser arbitrario o de fantasía¹³.

De la revisión de las definiciones advertimos un tercer grupo de autores que se refiere al carácter distintivo desde

un doble punto de vista. El primer punto de vista, es que la marca elegida no esté constituida por el término cuyo uso será indispensable para informar alguna característica del producto servicio o designar al objeto que se aplica en la competencia concurrencial, o en el mercado, o en la publicidad. El segundo punto de vista es que la marca sea disponible y que no sea apropiada por un competidor del mismo sector. Identificamos entre otros los siguientes elementos de la distintividad marcaria: el elemento de la distinción, que la podríamos considerar como una operación que establece la alteridad por oposición a la identificación. Es el acto cognoscitivo del consumidor que establece la diferencia tanto en la relación marca-producto como en la relación marca-marca.

Asimismo otros elementos importantes son:

-La capacidad que poseen los elementos de un signo de diferenciarse unos de otros.

-El contexto competitivo, que es el conjunto que antecede, precede y rodea al signo marcario y del que depende la significación de marca, puede ser explícita o implícita.

-La arbitrariedad del signo marcario designa el carácter no fundado, inmotivado, de un signo con relación a los productos o servicios a los que se aplica.

-La individualización constituye un elemento de la distintividad que permite que algo posea no solo un tipo específico sino una existencia singular, determinada en el tiempo y en el espacio. El concepto de individualización forma parte de la problemática de la especialidad de la marca, en la medida que la marca se define en un momento dado dentro de un grupo o sector específico constituido por todas las marcas que se encuentran en ese sector competitivo. Cada marca presenta propiedades estructurales de orden sintáctico o morfológico, o figurativo u otras cualidades o valores empresariales que la constituyen en marca individual de alguien. La identidad empresarial y, de origen garantiza la permanencia y el reconocimiento de una marca en el contexto competitivo de su sector.

La distintividad marcaria¹⁴ contiene diferentes aspectos en la relación de las marcas con los productos o servicios que distinguen así como en la relación de las marcas con las otras marcas de sus mismos sectores económicos o conexos en la concurrencia empresarial en el mercado y las relaciones que pueden establecerse entre los signos de los competidores y los consumidores o usuarios.

10 Monteagudo hace distinción entre la función jurídica esencial de la marca que constituye un sistema normativo funcional y la función indicadora de origen empresarial que refleja un modelo normativo histórico. Monteagudo Monteano en La Protección de la marca Renombrada. Editorial Civitas SA, 1995., pág. 79 y en las Actas de Propiedad Industrial 1993 Nº 15, en el artículo "Riesgos de confusión en el Derecho de marcas y derecho contra competencia desleal".

11 Robles Morchon, en Marcas en el Derecho Español, Civitas, 1995, pág 84.

12 Baylós Hermenegildo (Tratado de Derecho Industrial, Civitas Madrid 1970, pág. 843) sostiene que la marca señala al producto como un ejemplar más de la clase de productos que forman todos los que vienen designados por ella. "La percepción de la marca es un dato que por sí sólo afirma del objeto designado su pertenencia a una clase de objetos que llevan esa marca; asimismo, agrega que en esa percepción se incluye la existencia de otros ejemplares designados con la misma marca caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales..."

13 FERNANDEZ NOVOA. Fundamentos de Derechos de Marcas. Ed. Montecarlo SA. Madrid. 1984. Pág. 47 Sostiene que la marca por ser una indicación de procedencia garantiza a los consumidores que el producto siempre procede de la misma empresa y cita a Vanzetti (cita Nº 115) quien sostiene que la función jurídica protegida de la marca es identificar un producto como producto procedente de una constante fuente productiva.

14 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el Proceso 39 IP-2010 del 19/05/2010 Pág. 6, ha expresado que "La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales".

Nivel Virtual de la Distintividad Marcaria

En el presente caso partimos del concepto virtual de distintividad como una función compleja que articula dos aspectos: la función de identificar y la de diferenciar. Identificar implica que el signo tiene elementos comunes que lo hacen pertenecer a un conjunto, los elementos comunes los acercan al signo por su semejanza al conjunto al cual pertenece. Diferenciar implica la aparición o reconocimiento en el signo de características individuales, propias que permiten separar y diferenciar a ese signo del conjunto, en tanto que es singular, se establece una relación de alteridad con respecto a todos los demás.

Esta opción virtual de distintividad la hemos definido como una relación simultánea entre al menos dos elementos: identidad y alteridad, relación que solo puede ser reconocida partiendo de un fondo común, la especialidad, es decir, los productos o servicios deben estar en el mismo contexto económico del mercado para el cual aplican las marcas. La marca no se protege en abstracto sino, específicamente, en virtud de los productos y/o servicios que distingue (en el caso de un registro, se protege en virtud de los productos y/o servicios que expresamente se consignan) de la clase de la Nomenclatura Oficial.

Actualización de la Distintividad Marcaria

La actualización de este nivel virtual explicado en el párrafo anterior, implica introducir en el modelo teórico de la distintividad marcaria, el mercado y sus actores y percibir la distintividad con sus dos funciones articuladas, identificación y diferenciación, de un lado, en la relación marca-producto/servicio y del otro, en la relación marca con otras marcas¹⁵.

En la relación marca-producto/servicio, los dos elementos de la estructura virtual de la distintividad, identidad y alteridad, se manifiestan en una identificación y diferenciación simultáneas respecto al género o especie de productos o servicios marcarios, o respecto de alguna indicación o característica de ellos, lo cual lleva a evaluar si la marca tiene rasgos particulares que la individualicen y permitan que se diferencie del género de productos o servicios con el que ella se asocia, dado que no se puede confundir con la designación del objeto que distingue, ni con las cualidades que tiene tal objeto, pues no sería un signo marcario sino la designación común del producto o servicio o de alguna de las características de éste.

La relación marca-marcas se refiere a mirar la distintividad dentro de la concurrencia económica donde se

establece la relación de consumo entre consumidores y usuarios y sectores empresariales y está referida a la identificación y diferenciación de los productos y servicios de empresarios diferentes que concurren en una leal competencia dentro de un sector económico determinado y se dirigen a consumidores o usuarios (medios o especializados). En este esquema los dos elementos de la estructura virtual: identidad y alteridad, se actualizan a través de relaciones de identificación y diferenciación entre la marca y sus productos/servicios de los actores, empresarios y consumidores así como entre una marca de un empresario y otras marcas de otros empresarios dentro de su contexto competitivo y se apoya en el principio de no confusión.

La No Distintividad Marcaria

La teoría de la distintividad expuesta en los niveles virtual y actualizado¹⁶ nos permite construir una estructura paradigmática básica para poder entender los rasgos inmanentes de la distintividad marcaria, identificar los rasgos característicos de la distintividad, contrastar el concepto de distintividad y sus elementos con el concepto de la no distintividad marcaria.

La no distintividad marcaria, de una primera impresión, puede verse como la carencia de la distintividad de un signo al no poder identificar el origen empresarial de los productos o servicios. También puede verse como falta de la aptitud distintiva del signo, para conectar o asociar los productos o servicios que distingue a una empresa con las peculiaridades, calidades y valor económico que la empresa le proporcione al signo y a los objetos que distingue. Si el signo se identifica con el producto o alguna característica común y general de él, y no logra diferenciarse, estamos ante términos exclusivamente genéricos¹⁷, descriptivos¹⁸, usuales y otros, que pertenecen al lenguaje, al dominio público y que la ley los califica de no distintivos o carentes de distintividad, pero no estamos ante un signo marcario.

La no distintividad de una marca es tratada en la doctrina y jurisprudencia en el derecho marcario como el no cumplimiento de la función jurídica esencial identificadora y diferenciadora de la marca en el mercado en su contexto empresarial. En las diversas legislaciones la no distintividad constituye una exclusión del registro que atañe al incumplimiento del requisito o condición esencial de la marca que no es distintiva porque se identifica con el producto/servicio o alguna característica de él. Hay casos, en los que la Autoridad Administrativa, considera que no es distintivo un signo, porque tiene una estructura compleja, difícil de pronunciar y recordar, está en otro idioma, o sus elementos constituyen la

15 Para determinar si los productos o servicios compiten en el mismo contexto económico debe apreciarse en el sector del mercado específico como es su comercialización y/o distribución, si se dirigen al mismo público consumidor, si participan de la misma naturaleza o si son intercambiables o de uso conjunto, etc. En el Proceso 126-IP-2008 del 13/03/2009 Pág. 11, el Tribunal de Justicia de la CAN dentro la orientación jurisprudencial con base en la doctrina señala algunos criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva.

16 En Derecho y Sociedad Nº 17, 2001 págs 180-182. y 186.

17 Genérico: Un término genérico no es un signo distintivo porque designa necesariamente al objeto, no puede ser marca porque no distingue un origen empresarial sino designa al objeto o servicio para el cual servirá o alguna característica de él. El genérico es un nombre común, que designa un conjunto de algo, personas, seres o cosas que tienen características comunes, tiene más extensión que la especie. La marca no puede designar ni el género ni la especie. El genérico es un término común que designa cosas semejantes por tener uno o varios caracteres comunes. la gente por ejemplo, aves, grupo de animales, camélidos.

18 Descriptivo: un signo que describe algo del producto que distinguirá no es distintivo porque describe particularidades de los productos o servicios o generalidad por ejemplo un adjetivo es una palabra del lenguaje que sirve para designar una cualidad del sustantivo por lo tanto no indica origen empresarial

estructura de una frase publicitaria de uso común por las empresas en publicidad.¹⁹

La no distintividad marcaria puede definirse como la carencia de la capacidad de un signo de poder identificar un origen empresarial concreto y particular respecto de los productos o servicios sobre los cuales se aplica y, a su vez, de diferenciarlos de otros productos de distinto origen empresarial, correspondientes al mismo género o categoría. Un signo sin distintividad marcaria, es un signo que carece de los rasgos constitutivos de marcas, pues no logra realizar en la mente del consumidor la necesaria asociación entre el signo marcario, el producto o servicio al que se refiere y su origen empresarial que lo particulariza, le da valor concurrencial y económico.

El signo sin distintividad puede ser un signo lingüístico que cumple la función designativa de nombrar productos, cosas o describirlas o puede ser un signo descriptivo o una expresión con una estructura diferente para ser marca. Un signo lingüístico, por ejemplo, mesa en español²⁰ designa un mueble con características generales que pueden ser: de madera, que tiene un tablero, sostenido por varias patas y que sirve para comer, escribir, jugar u otros usos. La palabra mesa no sería marca para distinguir muebles porque designa a uno de ellos, es un signo sin distintividad marcaria, un signo lingüístico, pero sí podría ser distintivo para quesos, sería una marca arbitraria.

Un signo es no distintivo cuando indica o designa al género del producto o servicio que se pretende distinguir o la especie o alguna cualidad o característica o forma necesaria que tiene el producto o servicio.

“La no distintividad marcaria puede definirse como la carencia de la capacidad de un signo de poder identificar un origen empresarial concreto y particular respecto de los productos o servicios sobre los cuales se aplica y, a su vez, de diferenciarlos de otros productos de distinto origen empresarial, correspondientes al mismo género o categoría.”

La estructura del signo no distintivo no puede producir en la mente del consumidor la convicción que todos los productos marcados tienen el mismo origen empresarial. No puede producir un reconocimiento en el receptor que es un signo marcario, y por ello no

puede comunicar que todos los productos proceden de un origen particular y determinado, que tienen la misma homogeneidad y estandarización, que es un bien inmaterial con valor económico porque es un signo lingüístico, una palabra del lenguaje común, general y público.

El signo lingüístico que no es marca en el contexto empresarial, no puede realizar la relación vinculante entre el producto y su productor, entre el servicio y el origen empresarial del que lo brinda, porque no cuenta con elementos denominativos o figurativos que le permitan identificar y diferenciarse del producto o servicio al que se aplica, no tiene rasgos semánticos necesarios para comunicar el significado de la marca.

Un signo que carece de la función distintiva no es marca por cuanto de un lado puede funcionar como una frase o un signo lingüístico que designa al producto o lo explica o califica algo de él o es el nombre usual del producto o servicio y no logra separarse de la generalidad de los productos que distingue y por ello aunque se pretenda comunicar un origen empresarial no se logra²¹, pues la función del signo remite al producto (a su género o especie en general donde se incluyen todos los productos comunes), o a las características que lo describen (características que poseen en general tales productos). Un signo no distintivo es una simple designación utilizada por los hablantes de una lengua determinada para designar un objeto común, sin ningún valor económico, ni de concurrencia empresarial, por ello podemos señalar que se trata de un signo lingüístico llamado nombre común o palabra del lenguaje, o una frase que pertenece al dominio público²².

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones de la relación del signo con el producto o servicio que designará, tales son los casos de los signos genéricos o usuales. El signo usual desde el punto de vista marcario es aquella denominación que es necesaria para utilizarla como designación o descriptiva del producto o servicio, por ello la evaluación de un signo usual tiene que realizarse dentro del contexto del sector de productos o servicios que se trate y dentro del contexto cultural y social de los giros y usos sociales locales, por ejemplo, el consumidor peruano al comprar una cerveza la solicita con la palabra chela que no podría ser marca en el Perú, pero en otro país chela es el nombre de mujer por lo que sí podría ser marca para distinguir cerveza. En el proceso N° 47-IP-2006 (pag. 6) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su tercera conclusión expresa que no será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en el que se ha solicitado el registro del signo como marca. En este caso el Tribunal considera que el signo no es suficientemente

19 Citamos a título de ejemplo algunas resoluciones sobre estos casos en los que la autoridad considera la carencia de la distintividad como impedimento de registro: -Resolución N° 33308-2008TPI-INDECOPI 31/12/2008 marcas solicitada TRANSFORMING IT MANAGEMENT, clase 9, se deniega por estar incurso en la prohibición del art. 135° inciso b) de la Decisión 486.

-Resolución 2313-2010-TPI-INDECOPI 17/12/2010 marca solicitada COMIENZO SANO VIDA SANA, clase 30, se deniega por estar incurso en la prohibición del art. 135° inciso b) de la Decisión 486.

-Resolución 445-2006-TPI-INDECOPI 28/03/2006 marca solicitada THREADBOLT, clase 6, se deniega por estar incurso en la prohibición del art. 135° inciso b) y e) de la Decisión 486

20 www.rae.es

21 Salvo que el empresario desarrolle una amplia publicidad y logre que ese término adquiera distintividad es decir que tenga el significado de marca para el consumidor.

22 Para los casos de figuras que representan al producto o forma necesaria del producto, estaríamos ante signos semióticos o figurativos que también podrían carecer de distintividad.

distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de estos vocablos usuales que lo integren, porque pertenece al dominio público.

La denominación descriptiva tampoco es considerada registrable por el Tribunal Andino (Proceso 39 IP-2010) por cuanto son indicaciones que se refieren a las propiedades y características de los productos o servicios que se pretenden amparar. La descriptividad surge de la relación directa entre el signo y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar y no con todo el universo de los productos o servicios. Si el signo está formado además por otros vocablos que le den distintividad, el titular de ese signo no podrá impedir a terceros el uso del signo descriptivo.

Según la interpretación prejudicial en el proceso 113-IP-2008 del 28/01/2009 (pág. 14): "los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no son parte del conocimiento común son considerados como signos de fantasía y es procedente su registro como marca", pero no serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identificar".

La no distintividad marcaría se manifiesta si el signo mantiene una relación directa con los productos o servicios que la marca pretende distinguir, ya sea que designe el género o especie o informe exclusivamente alguna característica del objeto que distingue y que es común a todos los objetos que con ese término se designa. Además no indica ninguna procedencia u origen empresarial. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la dimensión genérica, de las

palabras que integran un signo, puede desaparecer si al formar parte de un conjunto adquiere significado propio y fuerza distintiva suficiente para que sean registradas como marcas (Proceso 17-IP-2003). Con respecto a los vocablos descriptivos, si conjuntamente con otros entregan un signo y lo hacen suficientemente distintivo toda la unidad tiene la posibilidad de ser registrada. (Pág. 8- 9 Proceso 39-IP-2010 DEL 19/05/2010).

Si el signo no mantiene relación directa con los productos o servicios que distingue sí podría tener distintividad y podría ser una marca arbitraria.

Si el signo sugiere alguna idea, imagen o característica del producto o servicio que distingue y ésta sugerencia es realizada a través de un proceso de razonamiento no inmediato, sí podría tener distintividad, pues la relación con el objeto o servicio es lejana, no es directa. El Tribunal Andino ha considerado que estas marcas son evocativas "no son tan distintivas"²³ pero el signo evocativo si cumple la función distintiva de la marca y por lo tanto es registrable²⁴.

Las expresiones: "no son tan distintivas", y "el signo no será suficientemente distintivo indican que hay una base de distintividad mínima y que luego podrían existir grados de distintividad que podrían partir de un mínimo de distintividad donde podríamos ubicar a las marcas evocativas, que son las que tienen suficiente distintividad para luego ubicar a las marcas arbitrarias que tendrían un poco más de distintividad con relación a algunos productos o servicios, y las marcas de fantasía cuya distintividad se da con relación a todos los productos. Las marcas notoriamente conocidas tendrían un mayor grado de distintividad en su sector y las famosas o altamente renombradas tendrían elevados grados de distintividad mas allá de los diversos sectores a los cuales se aplica 

23 (Proceso 92-IP-2004, pág. 9 y Proceso 073-IP-2007, pág. 6), pero afirma en su conclusión 4.

24 En el Proceso 39-IP-2010 19/05/2010 se ha considerado que el signo evocativo que sugiere al consumidor o usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole a ser uso de la imaginación si cumple la función distintiva y es registrable (conclusión 6 pág. 13). el Tribunal ha expresado que las marcas evocativas son marcas débiles lo que supone que el titular debe aceptar o no puede impedir que otras marca evoquen las mismas propiedades y característica de su marca (pag.10).