



El Análisis Fonético de Marcas Comerciales

The Phonetic Analysis of Trademarks

Claudio Castañeda Peñaloza*

Resumen:

En este trabajo se presentarán parámetros para el análisis comparativo de marcas en su dimensión fonética. En la primera parte, como marco conceptual, se introducen nociones generales de fonología y fonética, las cuales son posteriormente aplicadas en un análisis jurisprudencial crítico de sentencias relevantes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Para complementar el alcance del presente texto, en la tercera parte se problematiza en torno a la necesidad de unificar criterios de apreciación de marcas con fonéticas extranjeras. De tal forma, este trabajo tiene como objetivo otorgar herramientas que doten de contenido a la argumentación y fundamentación del cotejo fonético marcario y junto a ello, enfatizar la necesidad de adoptar un modelo único de comparación de marcas basado en la ciencia de los signos: la semiótica o semiología. Una metodología en este sentido fortalecería el razonamiento de litigantes, autoridades administrativas y judiciales en lo que se refiere al riesgo de confusión, evitando que el cotejo de marcas caiga en la mera subjetividad.

Abstract:

In this paper we will present parameters for the comparative analysis of trademarks in their phonetic dimension. In the first part, as conceptual framework, general notions of phonology and phonetics are introduced, which are later applied in a critical jurisprudential analysis of relevant decisions from Argentina, Chile, Colombia and Peru. To complement the scope of this investigation, in the third part we discuss the need to unify criteria of appreciation of trademarks with foreign phonetics. Thus, this work aims to provide tools for the argumentation and grounding of trademarks phonetic comparison and, along with it, emphasizes the need to adopt an unique model of trademark comparison based on the science of signs: semiotics or semiology. A methodology in this sense would strengthen the reasoning of litigants, administrative and judicial authorities regarding the risk of confusion, avoiding that the comparison of trademarks falls into mere subjectivity.

Palabras clave:

Fonética de Marcas – Comparación Fonética de Marcas – Fonética de Marcas Extranjeras
Semiótica Jurídica – Argumentación Jurídica – Riesgo de confusión

Keywords:

Trademark Phonetics – Phonetic Trademark Comparison – Trademarks with Foreign
Phonetics - Trademark Semiotics – Legal Argumentation – Risk of Confusion

Sumario:

1. Una introducción simbólica – 2. Materiales de Fonética y Fonología – 3. Jurisprudencia Comentada – 4. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía – 5. Conclusiones – 6. Bibliografía

* Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado titulado. Ganador del premio ACHIPI 2016 de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, becado el año 2014 por el Consejo de Cultura y las Artes por su novela gráfica "Catrileo", la cual también fuera premiada por la Feria Internacional del Cómic de Santiago durante el año 2013. Se ha desempeñado como Jefe de Marcas en el Extranjero en Sargent & Krahn y actualmente es Gerente de Operaciones en Chile y Perú para Darts-IP. Contacto: ccastaneda@darts-ip.com y castaneda.claudio@gmail.com

El autor expresa sus agradecimientos a María Ángela Sasaki Otani por sus observaciones y compañía durante la realización de este texto, a Francesca Bonfanti Casareggio y Sebastián Zepeda Palleró por sus valiosos comentarios técnicos y la bibliografía proporcionada y a Darts-IP por facilitar el motor de búsqueda de decisiones sin el cual el análisis jurisprudencial comparativo no podría haberse realizado.

1. Una introducción simbólica

“Y es que toda marca ‘marca’ a su autor. Diga lo que ésta diga, siempre dirá, además, ‘aquí alguien ha dejado su huella’ porque la marca saca del anonimato al emisor, autor o actor de un hecho público. Su función primaria es, por lo tanto, la de ‘señalar’. Es un signo que, por convención, se asocia a un sujeto concreto, a una empresa, los individualiza.

Las actuales marcas de producto, de empresa o de institución, cumplen esa función de señal. Así, veo a la distancia el nombre de la marroquinería que me gusta y, antes de pensar en ella, me tranquilizo: encontraré lo que es de mi agrado. Detecto la marca de mi whisky predilecto entre las botellas de un bar y antes de pensar en su significado, me tranquilizo: lo tienen”.

Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal (Argentina)

Las Marcas Comerciales son, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos culturales y económicos más relevantes de nuestra sociedad globalizada. Sin embargo, la mayoría de los enfoques y explicaciones jurídicas en torno a su naturaleza tiende a olvidar el aspecto cultural para solo centrarse en su análisis económico. Entonces, se las presenta como facilitadoras del intercambio de productos y servicios en el mercado, promoviendo la eficiencia al disminuir los costos de búsqueda de los consumidores en el mercado, por una parte; y por otra, asegurando la reputación de los distintos productores o prestadores de servicios.¹ Si bien este enfoque económico puede ser útil para explicar algunas finalidades del derecho de marcas, es incapaz de entregar una metodología que nos permita comprender sus elementos culturales relacionados con la comunicación y tampoco es capaz de explicar la naturaleza de los fenómenos que hemos llamado “distintividad”, “riesgo de confusión o asociación”, “inducción a error” y muchos otros propios de esta rama del derecho. Ello sucede, porque solo explica lo que una marca comercial hace en el mercado, pero no define lo que una marca comercial es.²

Partamos por lo obvio: *las marcas comerciales son signos*. Las legislaciones del mundo reconocen este ineludible hecho³, pero dejan la definición del signo como algo sobreentendido. Debemos comenzar comprendiendo de manera general qué es un signo, qué es lo que un signo hace, qué tipos de signos podemos identificar y cuáles son los distintos campos de estudio relacionados con cada tipo de signo.

Para estos efectos, vale adelantar que la principal ciencia que se ocupa de los signos es la semiología o semiótica⁴, la cual define el signo y los sistemas de signos. La semiótica constituye una herramienta indispensable para comprender la comunicación, la significación y la cultura en general. Ante ello, diremos que el signo es todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto.⁵ Esto quiere decir que un signo es todo aquello que acarrea sentido (remite mentalmente a otro objeto), más allá de que exista o no una intención comunicativa.

Un signo puede no tener una intención comunicativa, por ejemplo: el rubor en la cara de una persona es un signo de su bochorno, la caída de las hojas de un árbol un signo del otoño, el humo un signo del fuego. En ninguno de estos tres casos la intención de comunicar es un elemento pertinente del proceso de significación. En estos tipos de signos no intencionales la remisión de un objeto a otro viene dado solo por una relación de contigüidad entre ellos, experimentada previamente por el intérprete.

Resulta evidente que este tipo de signo no es de aquellos a los cuales se refieren las marcas comerciales. Las marcas comerciales son signos que distinguen un producto de otro o un servicio de otro⁶, o sea, tienen una clara intención comunicativa, en ellas existe un proceso de significación dado entre un emisor y un receptor, *son símbolos*.

1 Giovanni B. Ramello. “What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory”. Polis N° 73 (2006) pp. 6. Disponible en <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.537.4051&rep=rep1&type=pdf>

2 Barton Beebe, “The semiotic analysis of trademark law”, UCLA Law Review 621 (2004), pp. 623 y ss. Disponible en: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Analysis.pdf>

3 A este respecto nos limitaremos a citar el Anexo 1C del Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio (ADPIC) cuyo artículo 15 señala: Materia objeto de protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

4 De manera prácticamente paralela, el suizo Ferdinand De Saussure (1857-1913) y el estadounidense Charles Pierce (1839-1914) trabajaron cada uno en su propia versión de la “ciencia de los signos”. El primero le llamó semiología y el segundo semiótica. La semiología saussureana tiene un enfoque eminentemente lingüístico mientras que la semiótica de Pierce está más bien ligada a la filosofía y a la tradición de la lógica. Para efectos de este texto utilizaremos mayoritariamente la voz “semiótica” salvo cuando hagamos referencia directa a la semiología saussureana. Para consultar sobre el desarrollo de sus posturas se recomienda ver: Humberto Eco, *Tratado de semiótica general* (España: Editorial Lumen, 1976).

5 Desiderio Blanco y Blanco Bueno, *Metodología del análisis semiótico* (Lima: Universidad de Lima, 1980), 15.

6 Jorge Otamendi, *Tratado de Derecho de Marcas*. (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2003), 12.

En efecto, las marcas comerciales están diseñadas para parecer sutiles actos de comunicación, pero en realidad conllevan muchísima información e intenciones. “El logo o la marca, como cualquier sigil, es una condensación, una comprensión simbólica que engloba el mundo de deseos que una corporación quiere representar”.⁷ Las marcas transmiten valores, aspiran por reconocimiento, aspiran implantarse en la memoria de los consumidores y, con ello, convertirse en su más inmediato objeto de deseo:

*Detecto la marca de mi whisky predilecto entre las botellas de un bar y antes de pensar en su significado, me tranquilizo: lo tienen.*⁸

1.1. Marco Legal

Llegados a este punto, necesitamos acotar el marco jurídico sobre el cual realizaremos nuestros planteamientos, razón por la cual pasaremos a reseñar las legislaciones de Argentina, Chile y la Comunidad Andina en relación con los signos que pueden registrarse como marcas comerciales.

La Ley de Marcas y Designaciones N° 22336 (Argentina), establece en su artículo I que pueden registrarse como marcas “una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Por su parte, la Ley 19039 sobre Propiedad Intelectual (Chile), señala en su artículo 19 que como marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica y que tales signos pueden consistir en “palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

Finalmente, en su artículo 134, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y dentro de ellas enumera “a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

1.2. Clasificación de Signos

Obviando las diferencias de los tres cuerpos legales citados⁹, podemos agrupar los signos que pueden ser marcas comerciales en sensoriales (olfativa, táctil, gustativa, tridimensional), musicales (sonora), imágenes estáticas (figurativa), imágenes móviles (animación, holograma) y lingüísticas (letra, número y palabra).

Las marcas sensoriales exceden con creces los límites de este artículo y por tanto no haremos mayor referencia a ellas.

Los signos musicales son representaciones gráficas (notación musical) que remiten a sonidos y silencios ordenados bajo los parámetros de ritmo, melodía y/o armonía.¹⁰ Esta remisión es arbitraria, es decir, no existe relación alguna entre el objeto que remite (el signo musical dispuesto en un pentagrama) y el objeto remitido (sonidos, silencios y ritmos secuenciados). A pesar de que el campo de aplicación es, por razones fácticas, limitado, podemos decir que el análisis comparativo de dos signos musicales entraría en los dominios de la musicología, por ser la disciplina académica específica más cercana.

Por un lado, la imagen estática¹¹ se puede describir como una representación gráfica inmediata de una realidad plasmada sobre una superficie.¹² La imagen estática incluye las representaciones pictóricas

7 Grant Morrison. “Pop Magic!”, *Book of Lies*. Disinformation (2013), 16.

8 Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal (Argentina).

9 A grosso modo se puede apreciar que la legislación argentina no establece el requisito de “representación gráfica” lo que, de suyo, implica una mayor posibilidad de signos que pueden ser objeto de registro. La ley comunitaria andina y la chilena, por otra parte, sí establecen dicho requisito; sin embargo, la ley chilena es menos permisiva que la andina, la cual establece la posibilidad de registro de marcas olfativas y tridimensionales. A este respecto vale también considerar la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 respecto a la marca de superficie (táctil) “Old Parr” por la cual se estableció que la lista de signos registrables del artículo 134 (Decisión 486) era meramente enunciativa y que las marcas táctiles podían ser admitidas a registro, sujetas a ciertas condiciones.

10 Eva María Gallo, “Música y lingüística”, *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, N° 1 Vol 4. (2008). Disponible en: http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen4/INFAD_010420_315-324.pdf

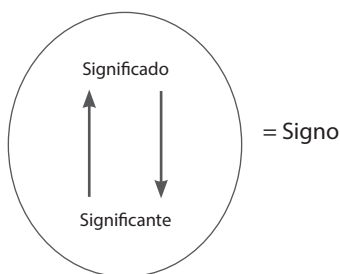
11 La imagen puede tener una dimensión temporal para generar sentido como en el lenguaje de señas o una animación de ahí que se le acote como “estática”.

12 Tanius Karam, “Introducción a la semiótica de la imagen”, *Portal de la Comunicación* (2011), p. 11. Disponible en: <http://>

e icónicas. La imagen móvil animada, se construye a través de una secuencia temporal (o sea, sucesiva en el tiempo, no yuxtapuesta) de imágenes estáticas. Por su parte, los hologramas “pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones”.¹³

Etimológicamente la palabra imagen viene del latín “imago”, que significa “retrato, copia, imitación”, con ello queda claro que la remisión en este caso tiene que ver con una cierta cercanía o contigüidad de la imagen con el objeto remitido.¹⁴ El cotejo marcario en el caso de estos signos (incluyan o no signos lingüísticos) entraría específicamente en el campo de la semiótica de la imagen¹⁵ y la teoría del color (en caso de estar presentes). Un estudio pormenorizado sobre estos signos también excede los límites del presente trabajo, sin perjuicio de que se harán algunas disquisiciones sobre la materia.

Para el signo lingüístico, seguiremos la línea semiológica de Ferdinand du Saussure y, en consecuencia, lo definiremos como una unidad formada por un conjunto de fonemas (significante) que se asocia a un objeto, una idea o un concepto (significado).¹⁶ El signo, entonces, se representaría por el siguiente diagrama:



La remisión en este caso está dada por la asociación arbitraria entre un aspecto material, esto es, la dimensión gráfica y fonética del significante; a un aspecto inmaterial, el objeto remitido. Dicho de otra manera, el significante abarca la expresión (elementos materiales) y el significado abarca el contenido (elementos conceptuales). La remisión que la marca comercial realiza requiere de un estudio propio, pues es una materia compleja que depende de varios factores. Apuntaremos algunas nociones generales.

Una marca semántica (con significado lingüístico) remitirá, en primera instancia, al objeto significado, tal como lo hace, por ejemplo, una marca evocativa o una descriptiva. La diferencia entre ambas es que en la remisión de una marca conformada por palabras descriptivas se incluye completamente la faz significativa de lo significado, razón por la cual no puede ser admitida a registro. En cambio, la remisión de la marca evocativa solo incluye algunos elementos de esa faz significativa y; por lo tanto, requiere de una operación intelectual asociativa para acceder a lo significado.

En un segundo nivel, una marca comercial, sea semántica o asemántica, puede tener un imagen de marca asociada que remitirá a su reputación o a los valores que intenta transmitir (Ej. Coca-Cola = *la felicidad*).

Finalmente, en la hipótesis de una marca asemántica que no tiene ni reputación ni valores asociados, la remisión siempre será equivalente a su función distintiva de señalar un origen empresarial, aun cuando no sepamos con certeza cuál es ese origen.¹⁷

Ahora bien, aún la dimensión fonética puede lograr remisiones a un significado aún en ausencia de significado lingüístico, como queda claro en la siguiente descripción fonológica para la publicidad:

Kodak (artículos fotográficos): Expresión de dos sílabas, la primera, /kó/, abierta (terminada en vocal), la segunda, /dak/ cerrada (terminada en consonante). En ambas sílabas las vocales son abiertas. La progresión vocálica es cerrada-abierta (/o/ es más cerrada que /a/). El fonema inicial y el final es el mismo /k/, oclusivo y áfono, lo que permite describirla como “enmarcada”. La descripción es congruente con una de las propiedades del objeto: el ruido típico del obturador. En efecto, en tanto que el ruido del objeto representado tiene dos momentos, uno en que abre

portalcomunicacion.com/8 lecciones_det.asp?Ing=esp&id=23

13 OMPI. *La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia* (Ginebra: OMPI, 2008), 7. Disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf

14 Esta contigüidad explica, aun antes del cotejo marcario, por qué el registro de un elemento figurativo no otorga a su titular protección sobre todas las formas posibles de representar esa misma figura.

15 Sin ser por sí solas “imágenes”, los usos tipográficos también debiesen analizarse dentro de la semiótica de la imagen.

16 En estricto rigor, Saussure se refería al significante como una “imagen acústica” y, por tanto, fuera de la realización concreta del habla: “Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica”. Ferdinand de Saussure. *Curso de Lingüística General*. (Buenos Aires, Editorial Losada, 1967), 155.

17 Beebe, “The semiotic analysis of trademark law”, 677 y ss.

y otro en que cierra, la composición bisilábica de la marca permite esa representación; es más, el hecho de que la primera sílaba sea abierta –terminada en vocal–: /kó/ y la segunda cerrada –terminada en consonante–: /dak/ permite significar mejor esa cualidad del objeto; se trata de un ruido “seco”, o momentáneo (no prolongado como pudiera ser el de una campana), para lo cual viene muy bien el rasgo de oclusividad y de no sonoridad de /k/. El momento inicial es de cierre, luego viene la abertura y termina con un cierre que es el inicio de una nueva posibilidad de obturar; paralelamente, la marca se inicia y termina con el fonema /k/.¹⁸ (El énfasis es nuestro).

Habiendo hecho estas acotaciones, podemos afirmar que las marcas comerciales constituyen un tipo de privilegio exclusivo y excluyente sobre espacios semióticos que abarcan dimensiones sensoriales, espaciales, fonéticas, gráficas y/o conceptuales asociados a mercancías y actividades comerciales. Lo relevante de esta disquisición es que en cuanto monopólicos estos espacios significantes y de significación deben tener límites claros, pero si no sabemos cómo han de describirse, evidentemente tampoco seremos capaces de definir con precisión cuáles son esos límites.

Llegados a este punto, únicamente hemos sido capaces de otorgar pequeñas nociones sobre materias de estudio bastante complejas. Nuestro interés en ello era poder situar y clasificar el espectro general de los signos cubiertos por la legislación marcaria con el fin de encuadrar el objeto de nuestro interés para el presente trabajo: solamente la faz significativa del signo, específicamente, la dimensión material fonética del signo lingüístico sobre la cual nos volcaremos por completo.

2. Materiales de Fonética y Fonología

*“(...) palabras, palabras -un poco de aire movido por los labios-...”
Despedida, Jorge Teillier*

Fonética y fonología son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. La fonética es la rama que analiza la materialidad de los sonidos del lenguaje, por lo que incluye el estudio de los movimientos del aparato fonador para la producción y modulación del aire que se expulsa para provocar sonidos (dimensión articulatoria), el estudio de la percepción del sonido (dimensión auditiva) y de las propiedades físicas de la onda sonora (dimensión acústica). Por su parte, la fonología, estudia la organización lingüística de los sonidos.¹⁹

La fonética está mucho más ligada al sonido; en tanto que la fonología abstrae muchos rasgos del sonido para considerar solo aquellos elementos que resultan relevantes desde el punto de vista del sistema mismo que es el lenguaje articulado²⁰, dichos elementos configuran el repertorio de fonemas de la lengua, es decir, su sistema fonológico: número limitado de representaciones fonémicas que pueden generar infinitas combinaciones con significado.

Muchas veces tenemos la percepción de que los sonidos que producimos en el habla son iguales, o bien, nos suenan igual. Si grabamos a dos hablantes de una misma lengua y los hacemos pronunciar una determinada secuencia de palabras la medición de dicha grabación en un espectrograma dará dos resultados distintos, es decir, fonéticamente no sonarían igual. Sin embargo, desde un punto de vista fonológico las diferencias anotadas serían prácticamente inexistentes. De la misma forma, aún en un mismo hablante al pronunciar una palabra como *candado* pronunciará el sonido /d/ de dos maneras distintas, aunque en un nivel fonológico dichas diferencias serán irrelevantes. Debemos considerar que en la cadena hablada, el sonido se ve sometido a influencias de los sonidos vecinos que lo transforman en mayor o menor medida.

La fonética, entonces, tiene como unidad básica de estudio los sonidos reales que pronunciamos, es decir, los *fonos*; mientras que para la fonología la unidad básica es denominada *fonema*, una abstracción mental, unidades mínimas que permiten significados. Dicho de otra manera, los fonos son más numerosos que los fonemas. Finalmente, cabe mencionar que los fonos se transcriben convencionalmente entre corchetes “[]”, mientras que los fonemas entre barras oblicuas “/ /”.

Por motivos prácticos, debido a que la posibilidad de producción de fonos es mayor, ahondaremos solo en el uso de los fonemas.

18 Domingo Román Montes de Oca. “Aspectos Lingüísticos de la Marca Publicitaria”. *Revista Onomazein* N°3. (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998), 23. Disponible en http://onomazein.lettras.uc.cl/Articulos/3/6_Roman.pdf

19 Asociación de Academias de la Lengua Española, *Nueva gramática de la lengua española* (España: Espasa Libros, 2010), 5.

20 Domingo Román, *Manual de introducción al estudio fonético y fonológico* (Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Letras, Departamento de Ciencias del Lenguaje, 2000), 3.

2.1. Fonemas y Grafemas²¹

Para el análisis comparativo de pronunciación de dos marcas comerciales dependemos de una forma apropiada de representación de sus sonidos y, para estos efectos, la ortografía del español es insuficiente, razón por la cual debemos distinguir entre grafemas y fonemas.

Se entiende por grafema una unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. Esto es, un símbolo gráfico que se utiliza para representar un fonema: una letra. Los grafemas se distinguen entre paréntesis angulares: <a> es el grafema del fonema /a/. La relación de los símbolos no es equivalente. Así, por ejemplo, para los grafemas <j> de *jardín* y de la <g> de *genio*, se utiliza el fonema /x/.

En general, los signos fonológicos requieren ser explicados por no corresponderse con grafemas normales de la lengua. Por ejemplo, el fonema /r/ se trata de la <r> suave de *pera*, *caro*; mientras que el fonema /r̄/ representa el sonido fuerte del grafema <rr> en *perro*, *carro*. De esta manera, tendríamos las siguientes transcripciones fonémicas:²²

GRAFEMAS	FONEMAS
pero	/péro/
perro	/pé̄ro/
caro	/káro/
carro	/ká̄ro/

Los fonemas son unidades mínimas de sonidos contrastivos de cuya combinación resultan todas las palabras de la lengua. La caracterización de “unidades mínimas” se hace en consideración a que son “sonidos ideales”, ya que existe un número indefinido de variantes que pueden comprenderse dentro de la realización de cada fonema en el habla (dichas variantes reciben el nombre de *alófono*). Por ejemplo, *casa*, *desde* y *cántaros* pronuncian tres eses distintas, pero todas se corresponden con el fonema /s/. De la misma forma, la en *tubo* y *tumbo*, se realizan y suenan de forma distinta, ya que la /m/ de *tumbo* obliga a cerrar completamente la boca y desde ahí realizar el fonema /b/, a diferencia de *tubo*, donde la oclusión no es completa; sin embargo, ambos sonidos se comprenden idealmente en un mismo fonema: /b/.

En español, existen 5 fonemas vocálicos y menos de 20 fonemas consonánticos, dependiendo de la variedad dialectal.²³ Para nuestro análisis, distinguiremos los siguientes fonemas:²⁴

FONEMAS	GRAFEMAS	EJEMPLOS
/a/	<a>	<i>halo</i> /álo/
/b/	, <v>, <w>	<i>sabe</i> /sábe/, <i>nave</i> /nábe/, <i>wagner</i> /bágnel/
/k/	<c> (a, o, u), <qu>, <k>	<i>casa</i> /kása/, <i>queque</i> /kéke/, <i>kilo</i> /kílo/
/tʃ/	<ch>	<i>chico</i> /tʃíko/
/d/	<d>	<i>dedo</i> /dédo/
/e/	<e>	<i>entre</i> /éntre/
/f/	<f>	<i>mofa</i> /mófa/
/g/	<g> (a, o, u), <gu>	<i>gusto</i> /gústlo/, <i>guerra</i> /gíso/
/i/	<i>, <y>	<i>hilar</i> /ilár/, <i>y</i> /í/
/x/	<j>, <g> (e, i), <x>	<i>jefe</i> /xéfe/, <i>general</i> /jenerál/, <i>mexicano</i> /mejikáno/
/l/	<l>	<i>alba</i> /álba/
/m/	<m>	<i>mano</i> /máno/
/n/	<n>	<i>nunca</i> /núnka/
/ɲ/	<ñ>	<i>niño</i> /níɲo/

21 Para esta sección y las siguientes estamos usando principalmente de referencia a: Xavier Frías, “Introducción a la fonética y fonología del español”, *Revista Filológica Románica*, España, 2001 y José Ignacio Hualde, *Los Sonidos del Español* (Cambridge, Cambridge University Press, 2014).

22 En las transcripciones fonémicas se marcará el acento de palabra incluso cuando no se indica en la ortografía convencional del español y las sílabas se separan con un punto: *casa* (ká.sa).

23 Hualde, *Los Sonidos del Español*, 2

24 Usaremos el sistema fonético mayormente aceptado, este es el Alfabeto Fonético Internacional (AFI, o IPA según sus siglas en inglés).

/o/	<o>	<i>hola /óla/</i>
/p/	<p>	<i>piso /píso/</i>
/r/	<r>	<i>pera /pérra/</i>
/r̄/	<r>, <rr>	<i>rabo /r̄ábo/, barro /bárro/</i>
/s/	<s>, <c> (e, i), <z>	<i>sino /sino/, cesta /séstá/, zapato /sapáto/</i>
/t/	<t>	<i>tierra /tiérra/</i>
/u/	<u>, <w>	<i>uva /úba/, washington /uaʃ̄j̄intón/</i>
/j/	<y, ll>	<i>yema /jéma/, llano /jáno/</i>

En el esquema de análisis fonético aquí recurrido, se ha incluido el fonema /ll/ en el fonema /y/ (fenómeno conocido como “yeísmo”) y las grafías <z> de *zapato*, <c> de *cesta* y <s> de *seso* no se distinguen con fonemas distintos como sí ocurre en España, donde las dos primeras no se ejecutan como una /s/ sino con el fonema /θ/.

Adicionalmente, cabe anotar que el grafema <h> no tiene fonema alguno, es muda; y que el grafema <x> representa los fonemas /ks/ como en *taxi* /táksi/. Por último, el grafema <w> solo aparece en palabras de origen extranjero y; por lo tanto, su fonema quedará determinado por su uso en su lengua respectiva, a veces representando un alófono de /u/ o a veces /b/.

Entonces, la relación entre fonemas y grafemas no es de identidad, toda vez que existe una serie de desajustes entre ellos.²⁵ El español tiene 27 letras y hemos descrito 22 fonemas, algunos de los cuales tienen signos distintos de los signos ortográficos regulares (/ʃ̄/ /j̄/ /ɾ/ /r̄/ /j̄/).

Ahora bien, estos desajustes acontecen mayoritariamente en la dirección *pronunciación* → *escritura* donde un mismo fonema puede representarse gráficamente de distintas maneras. En la dirección *escritura* → *pronunciación*, en cambio, la correspondencia es mucho mayor; generalmente una secuencia de letras solo puede leerse de una determinada forma.²⁶ Esto es importante, en términos prácticos, para el cotejo fonético toda vez que la tarea del sentenciador de representar y describir los sonidos de las marcas en conflicto queda delimitada a esta dirección *escritura* → *pronunciación* donde dicha pronunciación será usualmente unívoca en el español. La verdadera dificultad se presentará, entonces, en los vocablos de origen extranjero donde esta correspondencia es menor, como veremos más adelante.

Sin perjuicio de ello, aun cuando sea fácil realizar dicha representación, resulta indispensable entender los tipos de fonemas que existen y cómo se producen a fin de poder captar la relación de similitud y diferencia que existe entre ellas para efectos de un cotejo marcario apropiado, materia que pasaremos a exponer a continuación.

2.2. ¿Cómo se producen los sonidos de la voz?

Los seres humanos contamos con una serie de órganos que, en diversas combinaciones, pueden producir los más variados y numerosos sonidos. Llamamos “articulación” a los movimientos productores de los sonidos y “articulador” a los órganos que los producen. Ahora bien, como ya hemos señalado, en la práctica, cada idioma “ha seleccionado” una serie limitada de “sonidos ideales” para su uso en el habla. La siguiente figura²⁷ muestra y nombra esquemáticamente los lugares y órganos de la boca con los cuales se articulan los distintos fonemas:



25 Véanse algunos problemas del repertorio de fonemas del español, consultar: Estudios de Lingüística Española patrocinado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: <http://elies.rediris.es/elies4/Cap4.htm>

26 José Ignacio Hualde, *Los Sonidos del Español*, 3-4.

27 Hualde, *Los Sonidos del Español*, 28.

Con la denominación de articulador activo se define a aquel órgano que se mueve para provocar una constricción (los labios, la lengua y el velo del paladar) y articulador pasivo (los dientes, los alvéolos, y el paladar) a aquel que permanece fijo.

A grosso modo, las cuerdas vocales producen la voz y al vibrar (o no) producen que una consonante sea sonora (vibra) o sorda (no vibra); la lengua puede estar elevada, neutra o descendida al producir vocales y al producir consonantes puede rozar otras partes de la cavidad bucal como el velo del paladar, el paladar, la región alveolar y los dientes al articular; los labios intervienen a través de su oclusión y apertura al expulsar el aire y la cavidad nasal modula las consonantes nasales.

2.3. Vocales

Las vocales son fonemas que se distinguen claramente de los demás, porque son los más sonoros y perceptibles; tanto así, que pueden constituir por sí mismos una palabra. Están compuestos de pura voz, (en latín *vox*), de ahí su nombre: vocales. Las vocales son los sonidos más abiertos que permite la lengua, puesto que no presentan constricción a la salida del aire²⁸, como sí ocurre con las consonantes. Son cinco: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estas se clasifican dependiendo de la elevación de la lengua en altas (/i/, /u/), medias (/e/, /o/) y baja (/a/).

ALTAS: Se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura relativamente estrecha por donde fluye el aire.

MEDIAS: Se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura más amplia que la de las vocales altas.

BAJA: El movimiento de elevación de la lengua es muy ligero de tal forma que queda ocupando el hueco de la mandíbula inferior.

Dependiendo de la forma de los labios al producirlas, las vocales se clasifican en redondeadas (/u/, /o/) y no redondeadas (/a/, /e/, /i/).

Por último, para describir las vocales en forma decreciente, desde la más aguda a la más grave, se toma en cuenta la posición del cuerpo de la lengua en el eje horizontal (Anterior - Central - Posterior).²⁹ De tal forma:

	No-Redondeadas		Redondeadas
	Anterior	Central	Posterior
Altas	/i/		/u/
Medias	/e/		/o/
Baja		/a/	

2.4. Consonantes

Los fonemas que no son vocales se presentan siempre combinados con estas y se llaman consonantes. Tomando en consideración el modo de articulación, el punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales (produciendo o no la voz) podemos describir y clasificar los distintos fonemas consonánticos:

a) Según si se producen con la vibración de las cuerdas vocales o no

- Sonoras: /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /ɲ/, /j/, /l/, /r/, /r̄/, /r̄/, /r̄/
- Sordas³⁰: /p/, /t/, /k/, /tʃ/, /s/, /x/, /f/

b) Según el modo de articulación

Dependiendo de cómo el flujo del aire es obstaculizado en mayor o menor grado a su paso por la cavidad bucal, distinguimos:

- Oclusivas: se realizan con un breve cierre de la boca que detiene completamente el flujo de aire, provocando una pequeña explosión: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/.
- Fricativas: se pronuncian con un estrechamiento del canal de la boca, provocando una fricción, es decir no se interrumpe completamente el flujo del aire; son la /s/, /f/, /x/.

28 Asociación de Academias de la Lengua Española, *Nueva gramática de la lengua española* (España: Espasa Libros, 2010), p. 5.

29 Román, *Manual de introducción al estudio fonético y fonológico*, p. 3.

30 Una buena regla nemotécnica para recordarlas es reducir las sordas a "petaca, chozas, jefe" (/petáka, tʃósas, xéfe/).

- **Africadas:** tienen primero una fase de oclusión y después una fase de fricación, es decir, primero cierre y luego estrechamiento, una combinación de las dos anteriores, es la /tʃ/.
- **Nasales:** se pronuncian emitiendo parte del aire por la cavidad nasal, son la /m/, /n/, /ɲ/.
- **Laterales:** se producen con contacto entre los articuladores en la parte central de la cavidad oral, permitiendo que el aire salga por ambos lados de la lengua, son la /l/ y la /j/.
- **Vibrantes:** se articulan por la vibración del ápice de la lengua con la zona alveolar, son la vibrante simple /r/ y la vibrante múltiple /r̄/.

c) Según el punto de articulación

Según la zona del tracto vocal donde un articulador activo actúa sobre un articulador pasivo para modificar la corriente del aire y matizar así el sonido, distinguimos:

- **Bilabiales:** se realizan con los dos labios, son /p/, /b/ y /m/.
- **Labiodental:** se articula con el labio inferior y los dientes superiores, es la /f/.
- **Dentales:** se realizan con el ápice de la lengua sobre la parte posterior de los incisivos superiores, son la /t/ y la /d/.
- **Alveolares:** se pronuncian con la lengua en la región alveolar como articulador pasivo, son la /s/, /n/, /r̄/, /r/ /l/.
- **Palatales:** se realizan con el dorso de la lengua hacia el paladar, son la /tʃ/, /ɲ/, /j/.
- **Velares:** se producen con el dorso de la lengua en el velo del paladar o campanilla, son la /k/, /x/, /g/.

Tabla de clasificación

		Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Palatal	Velar
Oclusiva	sonora	/b/		/d/			/g/
	sorda	/p/		/t/			/k/
Fricativa	sorda		/f/		/s/		/x/
Africada	sorda					/tʃ/	
Nasal	sonora	/m/			/n/	/ɲ/	
Lateral	sonora				/l/	/j/	
Vibrante	simple				/r/		
	múltiple				/r̄/		

Como posterior clasificación llamaremos **líquidas** al grupo formado por fonemas laterales y vibrantes; **resonantes** a las líquidas y nasales juntas; y, como oposición, **obstruyentes** al grupo de oclusivas, fricativas y africadas.

Es importante tener presente que ésta es sólo una aproximación general a los sonidos del español para efectos de un cotejo marcario simple y sistematizado, razón por la cual no estamos incluyendo alófonos o fonemas usados en variantes peninsulares y sudamericanas del español que podrían dar mayores matices a la descripción fonémica aquí realizada. Esto es particularmente relevante en la descripción fonémica del español rioplatense, por ejemplo. Considérese que el objetivo de este texto es entregar herramientas argumentativas para este cotejo, por lo que lo aquí reseñado servirá de todos modos para analizar la jurisprudencia de dicho país.

2.5. Sílabas

En limitadas ocasiones se emiten fonemas aislados para comunicar algo. Los fonemas, como ladrillos, son ensamblados fonológicamente en sílabas, desde donde construimos nuestras palabras y frases. Definiremos la sílaba como una perceptibilidad máxima entre dos descensos de perceptibilidad.³¹ En español el núcleo de una sílaba siempre es una vocal, el cual es el elemento de mayor abertura o cumbre de sonoridad.³² Esta vocal puede estar acompañada de otras vocales con menor sonoridad dentro del núcleo. A su vez, al núcleo se agrupan consonantes anteriores (**ataque**) y/o posteriores (**coda**), si la sílaba acaba en coda se le llama *cerrada*, si no tiene coda se le llamará *abierta*. Finalmente el núcleo y la coda constituyen la **rima** de la sílaba, entonces:

31 Manuel Seco, *Gramática esencial del español* (Madrid: Espasa, 2003), 100.

32 Hualde, *Los Sonidos del Español*, 56.

Rima			
Ataque	Núcleo	Coda	Palabra
	ái̇		hay
p	jé̇		pie
p	iė		pie
b	ueí̇		buey
m	á	s	más
pl	á	n	plan
v	á	ls	vals

Tanto las consonantes en ataque o coda, como las vocales que preceden o siguen a la vocal nuclear (graficada con acento en la tabla anterior) poseen menor sonoridad y se agrupan en torno a dicha cumbre sonora. La escala de sonoridad en español es como sigue³³:

6	vocal baja	a
5	vocales medias	e, o
4	vocales altas	i, u
3	líquidas	l, r, r̄, j
2	nasales	m, n, ñ
1	obstruyentes	b, d, g, p, t, k, f, s, x, ʃ

En relación a la conformación de sílabas, podemos indicar que cada consonante va “soldada” tanto con la vocal que está antes de ella, como con la vocal que está después. Una consonante interpuesta entre dos vocales supone un descenso de perceptibilidad, por eso las consonantes marcan la separación entre las sílabas, como toda frontera pertenecen por igual a quienes estaban a ambos lados de ellas. Sin embargo, en nuestro idioma es más estrecha la unión de la consonante con la vocal que sigue que con la que precede, y de esta forma, siempre se considera que forma sílaba con aquella (la denominada regla CV). Así, vemos que:

ALÓGENO = /a.ló.xe.no/

AYUDES = /a.jú.des/

Ahora bien, cuando la frontera está marcada por dos consonantes, éstas se reparten:

ESTANQUE = /es.tán.ke/

CANTANDO = /kan.tán.do/

Excepción: Cuando la primera es /p, b, f, k, g, t, d/ y la segunda es /r/; o la primera es /p, b, f, k, g/ y la segunda es /l/, se mantienen unidas:

LEPRA = /lé.pra/

LIBRO = /lí.bro/

COPLA = /kó.pla/

SIGLO = /sí.glo/

Cuando entre dos vocales se interponen tres o más consonantes, es corriente que las dos últimas formen uno de los grupos descritos anteriormente. En este caso, dicho grupo se une a la vocal que sigue, y el resto de las consonantes se unen a la anterior:

COMPRENDE = /kom.prén.de/

CONGRESO = /kon.gré.so/

DISFRAZ = /dis.frás/

Excepción: Si no se construye uno de estos grupos, solo la última consonante se une con la vocal que le sigue:

PERSPICAZ = /pers.pi.cás/

TRANSPORTE = /trans.pór.te/

CONSTIPADO = /kons.ti.pá.do/

33 Hualde, *Los Sonidos del Español*, 58.

2.6. Acentuación y tilde

La acentuación es la mayor intensidad que tienen determinadas sílabas en relación con las restantes de la palabra. La acentuación tiene una función semántica distintiva tal como puede apreciarse en las siguientes palabras: *cántara, cantara y cantar*; o sea, el acento es fonológicamente contrastivo en el español³⁴, motivo por el cual es particularmente relevante en el cotejo de marcas.

Según la intensidad, las sílabas se clasifican en sílabas con acento (o acentuadas o tónicas) y sílabas sin acento (o inacentuadas, o átonas). Aquellas palabras cuya intensidad está puesta en su última sílaba se denominan agudas u oxítonas: *pared, mirar, canción, revés*. Son llamadas graves, llanas o paroxítonas aquellas en que se acentúa la penúltima sílaba: *amigo, árbol, elefante, carácter*. Son esdrújulas (o proparoxítonas) aquellas en que el acento se encuentra en la antepenúltima sílaba: *pálido, húmedo, antipático*.

La generalidad de las palabras españolas tiene acento, aunque no lleven tilde. No debe confundirse el acento con la tilde (acento ortográfico). Por regla ortográfica se ha normado la tilde en orden a no complicar en exceso la escritura.

Finalmente, existen las tildes diacríticas, utilizadas para evitar la confusión de unas palabras con otras; v.gr.: "dé", del verbo dar y "de", preposición.

En materia de marcas, se dan casos en que no se respetan las normas ortográficas de la materia, es decir, las marcas se solicitan y se representan prescindiendo de las tildes necesarias que permitan distinguir el acento de las mismas. Entiéndase que la ausencia de tilde nos permite establecer el acento de una palabra y, que como regla, o será aguda o grave. Esto es un tema complejo para el cotejo marcario, pues como señalamos el cambio de intensidad que produce el acento puede producir significados diversos de una palabra a otra y además constituye un elemento gravitante de diferenciación fonética.

En términos generales, la jurisprudencia comentada más adelante considera el número de sílabas, e implícitamente, la acentuación; aunque su valoración es divergente de una jurisdicción a otra.

2.7. Concreciones

Los materiales anteriormente reseñados nos permiten deducir que una perspectiva de análisis propiamente lingüística implica un aporte al cotejo de marcas comerciales, ya que se robustecería la argumentación de similitud o diferencia entre dos signos.

Como hemos visto, las marcas comerciales constituidas por signos lingüísticos, ya sean semánticos o asemánticos (con o sin significado), están compuestos en su faz significativa por una secuencia de unidades distintivas, a saber, grafemas y fonemas. La relación entre el componente ortográfico y el fonológico no es de identidad, sin perjuicio de que la función del primero es representar al segundo.

Ahora bien, aun cuando estos componentes son interdependientes, el riesgo de confusión entre dos signos puede darse en cualquiera de ellos. La relevancia de la valoración fonológica radica en que, aún en las marcas mixtas, lo común es que el componente dominante sea el denominativo, porque normalmente la marca circula en espacio comunicacional de manera verbal³⁵; a lo cual se puede añadir que la recordación de una marca también se hace en su aspecto sonoro.

Esto obliga, tanto a los litigantes como a los sentenciadores, a hacer, en primer lugar, descripciones gráficas y fonémicas apropiadas de las marcas en conflicto aún antes de aplicar las reglas o principios doctrinarios o jurisprudenciales que han adoptado para el cotejo marcario.

En este sentido, podemos citar los siguientes principios recogidos en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Argentina) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

*"Y en la materia, como el objetivo de la ley es evitar la coexistencia de marcas confundibles, en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias (confr. causas: 739 del 6.8.71 y 8205 del 28.9.79 y muchas otras; asimismo, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, 2da. Ed. Bs. As. 1995, p.196, parágr. 4.7.1.b), principio que responde al buen sentido y que ha sido considerado regla de oro en estos pleitos."*³⁶

34 Hualde, *Los Sonidos del Español*, 225.

35 Carlos Fernández, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: 2001), 255.

36 Causa n° 5577/2012 LABORATORIOS POEN SA c/ BAGO GROUP SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA. 4 de agosto de 2015.

"Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.³⁷

Ninguna aplicación de principios asentados doctrinaria o jurisprudencialmente excluye la necesidad de realizar una transcripción sistémica de los signos en conflicto, más aún cuando dicho ejercicio permitirá, a su vez, describir fonológicamente los rasgos más sobresalientes de estos signos, tales como: la sucesión de fonemas, la secuencia vocal, las sílabas y los tipos de sílabas con que está formada, la longitud de la palabra o palabras y la acentuación (comparación de la posición de la sílaba tónica). Llegados a este punto seremos realmente capaces de identificar correspondencias, elementos llamativos dada su escasa frecuencia, paralelismos, simetrías, y, en consecuencia, podremos fundamentar de mejor manera el cotejo de dichos signos en términos de similitud/diferencia.

En definitiva, para el examen de confundibilidad se debe contar con una metodología sustentada en los conocimientos propios de la fonética y la fonología, disciplinas que nos entregan herramientas descriptivas y de clasificación necesarias para el cotejo marcario. Más importante aún, la delimitación del espacio fonético nos permite generar una mayor conciencia de la profundidad y las posibilidades que un análisis exhaustivo de marcas comerciales entraña. Para estos efectos, pasaremos a revisar brevemente una jurisprudencia que nos parece relevante e ilustrativa sobre estos puntos.

3. Jurisprudencia comentada

En cuanto a la metodología de análisis, la jurisprudencia será dividida por país, se señalarán los datos necesarios de individualización de cada sentencia y se transcribirá un extracto de la misma donde se realizó el cotejo fonético, el cual pasará a ser comentado. Asimismo, se realizará la transcripción fonémica de las marcas en conflicto en cada caso.

3.1. Argentina

3.1.1 Causa N° 5577/2012

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala II

Marca Solicitada	Marca Registrada
ANESTIAZOL	NASTIZOL

"Y a los efectos de la comparación de las designaciones en conflicto ANESTIAZOL (pedido) vs. NASTIZOL (registrado) es importante el primer impacto que se obtiene en una aprehensión espontánea o prerreflexiva, que contagia a quien las percibe una evidente sensación de semejanza. Y digo esto porque si se tiene en cuenta que NASTIZOL – signo dotado de una considerable antigüedad, inscripto desde 1956 y que en la misma clase se intenta el registro de la marca ANESTIAZOL, se ve claramente que acusan elevados rasgos de acercamiento pues presentan tal cantidad de elementos coparticipados que provocan una acentuada sensación de similitud, circunstancia que torna prudente cohibir la concurrencia en el mercado.

Y si se realiza un examen más cuidadoso, se advierte que de las ocho letras que compone la marca oponente NASTIZOL, sus cinco consonantes N-S-T-Z-L- y sus tres vocales A-I-O- se hallan incluidas en el signo que se pretende inscribir ANESTIAZOL en similar ubicación y con identidad de las desinencias (ZOL). Nótese que ANESTIAZOL solo

37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 639-IP-2015, 19 de agosto de 2016.

lucen como elementos distintivos la presencia de la vocal A al comienzo, y la E unidas a la transposición de las letras S-T. Encuentro que dichos elementos no son suficientes para despejar la similitud originada por los restantes componentes de cada una de las palabras. En esas condiciones, tengo para mí que pesan más las semejanzas (coparticipación de ocho letras) que las diferencias (dos letras)."

ANESTIAZOL	NASTIZOL
/a.nes.tia.sól/	/nas.ti.sól/

En primer lugar, argumentar que la llamada "aprehensión espontánea o prerreflexiva" dé lugar a una "evidente sensación de semejanza" es una fundamentación demasiado vaga y arbitraria como para tener valor persuasivo, aun cuando ello se haga con el fin de ponerse en la situación de un consumidor promedio.

En segundo lugar, sin perjuicio de que los componentes fonológicos y grafémicos sean interdependientes (o coparticipantes, como señala la sentencia) debe existir una suficiente distinción entre ambos para realizar un análisis mucho más apropiado.

Ya en el análisis mismo, podemos vislumbrar que la marca solicitada está compuesta por 10 fonemas distribuidos en 4 sílabas cuya secuencia vocálica es /a-e-ia-o/, y cuya acentuación es aguda. Debe agregarse que el núcleo vocal de la penúltima sílaba es /a/, la cual tiene mayor intensidad que la /i/ de la misma sílaba. La marca oponente está compuesta por 8 fonemas distribuidos en 3 sílabas de secuencia vocálica es /a-i-o/ y cuya acentuación también es aguda. La relación grafemas-fonemas en ambas marcas es de correspondencia, es decir, no hay desajuste *escritura -> pronunciación*, o dicho de otra, cada marca tiene en sí misma la misma cantidad de grafemas y fonemas.

Respecto de la inclusión de letras de una marca en otra, es efectivo que las consonantes /n-s-t-z-l/ tienen en ambas marcas las mismas ubicaciones, o sea, cumplen las mismas funciones de ataque y coda en cada una de las sílabas a las que pertenecen. Pero en la supuesta inclusión de las vocales /a-i-o/ esto no es cierto pues sólo el fonema /o/ tiene la misma posición secuencial en ambas marcas; la /a/ está en posiciones distintas en cada marca y la /i/ en la marca registrada es núcleo vocal mientras que en la marca solicitada, no lo es. El sentenciador sugiere que la inclusión de letras de una marca a otra determina semejanza, lo cual es equívoco pues no necesariamente una correlación de letras significa que las marcas sean similares, como puede verse, por lo que se sugiere no hacer fundamentaciones en este sentido, tomando como única referencia la solo inclusión de letras de una marca en otra.

En suma, la cantidad de elementos diferenciadores es de mayor entidad que la anotada por el sentenciador (cantidad de sílabas y secuencia vocálica), y los elementos similares más sobresalientes son, en realidad, solo la acentuación y la sílaba final; de esta manera, la coparticipación de 8 letras no tiene, en realidad, tal grado de semejanza como la consignada en el fallo, al contrario:

ANESTIAZOL	NASTIZOL
/a.nes.tia.sól/	/nas.ti.sól/
Palabra de 4 sílabas en orden de abierta-cerrada-abierta-cerrada. Aguda. Equilibrio entre consonantes y vocales. Secuencia vocálica /a.e.ia.o/ posee dos cumbres de alta sonoridad en sílabas 1 y 3, con disminución a vocales medias en 2 y 4.	Palabra de 3 sílabas en orden cerrada-abierta-cerrada. Aguda. Fuertemente estructurada en torno a consonantes. Secuencia vocálica /a.i.o/ posee una cumbre de sonoridad que luego disminuye a vocal baja y aumenta a una media.

3.1.2 Causa N° 5.021/11/CA1

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III

Marca Anulada	Marca Demandante
IBIKUS	HIBISCUUS

"En una aproximación prerreflexiva a los signos en conflicto concuerdo con el doctor Alfonso que existe una sensación de semejanza. En efecto, en el aspecto gráfico y fonético si bien es cierto que no tienen el mismo número de letras (seis y ocho), también lo es que tienen igual cantidad de sílabas (tres) y que cinco de las seis letras que conformar la marca del demandado (I-B-I-U-S) se encuentran en el signo del señor Cascallar. La distinción viene dada por la letra "H" al comienzo de la marca (HI-I), por la letra K en lugar de la "C" (KUS-CUS) y la letra "S" en la segunda sílaba (BI-BIS) que -a mi entender- en todos los casos en nada contribuyen a la diferenciación pues la letra H es muda en la lengua española, la sustitución de la K por la C poseen igual pronunciación y, aunque en menor medida, la "S" pierde relevancia por su ubicación".

IBIKUS	HIBISCUS
/i.bi.kus/	/i.bís.kus/

En la transcripción fonémica anotada queda claro que ambas marcas tienen la misma secuencia vocálica, la misma cantidad de sílabas, la misma acentuación y que la única diferencia fonética está dada por la coda /s/ de la penúltima sílaba, cuyo grado de sonoridad es bajo. La sentencia recoge algunos de estos análisis, pero de manera dispersa y con menor precisión. Cabe anotar que se contradice en un aspecto formal al describir las marcas, pues si bien en el aspecto gráfico estas ciertamente tienen 6 y 8 letras, en términos sonoros son 6 y 7 fonemas, lo cual al final se consigna apropiadamente al señalar que la letra <h> es muda.

3.1.3 Causa N° 5.036/11/CA1

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III

Marca Solicitada	Marca Registrada
FEMISAN	FEMIANE

“En primer término, debo señalar que luego de realizar un cotejo sucesivo y no simultáneo de las marcas “FEMISAN” y “FEMIANE”, teniendo en cuenta siempre -tal como lo dijera en el considerando precedente- que la confrontación de los vocablos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales, arribo a la conclusión de que la posibilidad de confusión entre ambos es elevada y cierta.

Ambas marcas coparticipan de un elemento de uso común (FEMI) y no puede soslayarse que dicho elemento pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ahora bien, tampoco puede soslayarse que la partícula de uso común, se encuentra ubicada de igual manera en ambos casos (parte inicial). Es sabido que en materia marcaria se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales por ser las que más fácilmente retiene el consumidor (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, Séptima edición actualizada y ampliada).

Por otro lado, observando la marca cuyo registro pretende la actora, se advierte que los restantes elementos que no son de uso común (desinencia), no le otorgan al conjunto un poder distintivo suficiente como para diferenciarlo del signo cuya titularidad ostenta la demandada. En efecto, al observar ambas desinencias (SAN y ANE) se advierte inmediatamente que comparten las letras A y N, ubicadas de igual manera, siendo la única diferencia entre ellas que en el caso de la actora la terminación comienza con “S” y el signo de la demandada concluye con la vocal “E”. En tal sentido, no puede negarse que en ambas desinencias, adquiere mayor potencia la combinación “AN” que las letras “S” y “E” ubicadas una al principio y la otra al final y tiene razón la demandada al aseverar que al momento de pronunciar su marca, la letra “E” puede resultar muda, lo que aproxima mucho más aún a ambos signos. Cabe recordar aquí lo explicado por P. C. Breuer Moreno respecto de que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (conf. Tratado de Marcas, Bs. As. 1946, pág. 358; en el mismo sentido, Otamendi Jorge, op. cit. pág. 196 y precedentes individualizados en la nota 217, esta vez de la 3ra. Edición).”

En este caso, resulta difícil hacer una transcripción fonémica apropiada, porque la marca solicitada “FEMISAN” no lleva tilde; sin embargo, la <n> final nos induce acentuarla mentalmente como una aguda, de tal forma que:

FEMISAN		FEMIANE
/fe.mí.san/ (grave)	/fe.mi.sán/ (aguda)	/fe.miá.ne/

Incluso, la sentencia señala *“tiene razón la demandada al aseverar que al momento de pronunciar su marca, la letra “E” puede resultar muda, lo que aproxima mucho más aún a ambos signos”*. En cuyo caso en realidad el cotejo sería:

FEMISAN		FEMIANE	
V.1	V.2	V.1	V.2
/fe.mí.san/	/fe.mi.sán/	/fe.miá.ne/	/fe.mián/

Entonces, si confrontamos la V.1 de “FEMISAN” con la V.2 de “FEMIANE”, los rasgos diferenciadores serán mayores (diferencia de sílabas, secuencia vocálica, acentuación, núcleos vocálicos), que si confrontamos la V.2 de “FEMISAN” con la V.1 de “FEMIANE”.

Este es un buen ejemplo de lo anotado más arriba en torno a que en materia de marcas éstas suelen representarse prescindiendo de las tildes necesarias que permitan distinguir el acento de las mismas, lo

cual trae como consecuencia una incertidumbre jurídica sobre el alcance fonológico del signo que ha de ser exclusivo y excluyente. Vale notar que en la decisión no hay ninguna disquisición sobre las marcas en términos sonoros, con la sola excepción de lo anotado en el párrafo anterior a la tabla, lo que en el fondo trasluce implícitamente las dificultades que produce esta incertidumbre en el sentenciador.

3.2. Chile

3.2.1 Solicitud de Registro N° 643495

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Oponente
BKN	BACAN

“Las marcas en conflicto [...] son absolutamente disímiles, por cuanto la marca pedida se trata de una sigla de tres letras, y el registro invocado por el oponente de una palabra de cinco letras.”

El criterio del sentenciador es debatible. La percepción acústica que genera el signo “BKN” no es /be.ka.éne/ si no /ba.kán, entonces:

BKN	BACAN
/ba.kán/	/ba.kán/

Por ello, las marcas serían fonéticamente idénticas. A mayor abundamiento, debió haberse sopesado que el solicitante (Megavisión, un canal de televisión), pronunciaba la marca de la forma aquí transcrita a través de sus pantallas. Debíó aplicarse un principio de realidad, “BKN” se la trató como sigla cuando el habla lo había convertido en una especie de contracción. En apelación fue confirmada.

3.2.2 Rol TDPI N° 1566-2014

Tribunal de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Oponente
RCF	RFC

“Que, a juicio de este Tribunal, uno de los criterios más fuertemente asentados en la comparación de marcas es el que se conoce como el criterio de las “siglas”, que sostiene que la variación en una letra cuando existen marcas que utilizan siglas o iniciales es suficiente para conformar signos diferentes (...).”

Que, analizados los signos en conflicto las marcas “RCF” y “RFC” mixta, se muestran gráficamente diferentes y especialmente, desde el punto de vista fonético, ya que las siglas deben pronunciarse letra por letra, sin omitir ninguna de ellas, evento en el que las diferencias entre los signos aumentan. A mayor abundamiento, este Tribunal aprecia que si los signos se pronunciasen de manera secuencial como palabra, sus diferencias fonéticas y visuales persisten.”

El sentenciador establece un criterio de lectura de siglas, las cuales deben “pronunciarse letra por letra”, lo que se interpretaría en definitiva que ha de pronunciarse el nombre propio de cada letra, de la siguiente forma:

RCF	RFC
/é.ře sé é.fe/	/é.ře é.fe sé/

La interpretación contraria, “si los signos se pronunciasen de manera secuencial, como palabra”, es, en realidad, irrealizable en el habla española en siglas compuestas solo por consonantes, por lo que decir que “sus diferencias fonéticas y visuales persisten” es inexacto. Por otra parte, la prescripción “sin omitir ninguna de ellas” es claramente equívoca.

De esta forma, la distintividad en este caso viene dada, porque cada grafema se corresponde ahora con el nombre de cada una de las letras, lo que implica una mayor pronunciación de fonemas. Entonces, el otro principio anotado sobre las siglas que establece que una variación es suficiente, en realidad, solo aplica a la parte gráfica del signo, no a la fonética donde dicha variación será mayor.

Cabe hacer notar que bajo esta lógica, el tribunal “impone” una forma de lectura ideal que tendría un consumidor, pronunciando lento y por separado cada letra como si cada una de ellas fuera una entidad

autónoma, produciendo que cada sílaba se diga por separado y con su propio acento, evitando incluso la sinalefa. Sin perjuicio de ello, una variante con sinalefa, también tendría notables diferencias de silabación y acentuación entre las marcas en conflicto:

RCF	RFC
/e.ṙe.sé.é.fe/	/é.ṙe.e.fe.sé/

3.2.3 Solicitud de Registro N° 1184286

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Obstáculo
AWA	AVA

“Que, corresponde reconsiderar la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada en la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 así como en el registro N°838.695, toda vez que si bien la marca solicitada y aquella que funda dicha diligencia comparten las letras “A”, además de las coberturas, son gráfica y fonéticamente diferentes. La marca solicitada se compone de 3 caracteres, inicia la secuencia fonética con la letra “A” (vocal abierta anterior no redondeada), continua con la letra “W” (Se pronuncia como una U, cerrada y posterior), y finaliza con la letra “A” (vocal abierta anterior no redondeada); en tanto la marca contraria se compone de tres caracteres, cuyo centro se compone de la letra “V” (fonema consonántico labial y sonoro, idéntico a la b). En este sentido, y tal como lo ha sostenido sistemáticamente la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial, tratándose de “siglas”, la variación en una letra es suficiente para conformar signos diferentes; y desde una perspectiva fonética las letras que las componen deben ser pronunciadas una a una, sin omitir ninguna de ellas, evento en que las diferencias entre los signos aumentan (Tribunal de Propiedad Industrial, fallo de apelación recaído en solicitud N°1.032.602, de fecha 18 de noviembre de 2014). Por estas razones, los signos en conflicto resultan ser independientes, poseedores de un concepto propio susceptibles de ser reconocidos y diferenciados por el público consumidor, poseedores de una identidad y fisonomía que les son característicos, lo que permite presumir su pacífica coexistencia en el mercado sin inducir a ningún tipo de error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir”

En primer lugar, anotemos que esta sentencia sigue el criterio de la decisión reseñada en 3.2.2 y que en ella se realiza una interesante y acertada caracterización fonémica de ambas marcas, lo que da un cotejo marcario como sigue:

AWA	AVA
/á.ua/	/á.ba/

Ahora bien, salta a la vista que la interpretación de lectura en este caso difiere de la anterior, pues en este caso no hemos leído las letras por sus nombres, sino como nos han sido descritas. En este caso, el principio “la variación en una letra es suficiente para conformar signos diferentes” sí tiene una clara aplicación fonética. Estas dos decisiones no parecen articular apropiadamente los principios que propugnan.

3.3. Colombia

3.3.1 Resolución N° 41535 / Expediente N° 14-231754

Superintendencia de Industria y Comercio

Marca Solicitada	Marca Oponente
CICATRICLEAR	CICATRICURE

“El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa evocativa, conformado por la expresión “CICATRICLEAR”, donde la partícula CICATRI hace referencia a la palabra CICATRIZ, y CLEAR, a pesar de encontrarse escrita en el idioma inglés, es un término que se aprende en los niveles básicos de aprendizaje (...)

Las marcas opositoras son de naturaleza nominativa evocativa, conformadas por la expresión “CICATRICURE”, donde la partícula CICATRI hace referencia a la palabra CICATRIZ, y CURE, a pesar de encontrarse escrita en el idioma inglés, es un término que se aprende en los niveles básicos de aprendizaje (...)

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares /cicatri-clear/ /cicatri-cure/ /cicatri-clear/ /cicatri-cure/ situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Entonces, un consumidor desprevenido podría pensar que se trata de la misma marca dada la pronunciación tan cercana entre los signos, lo cual genera la imposibilidad de coexistencia de los mismos.”

Si bien la autoridad administrativa estableció de inmediato el origen inglés de las partículas finales de ambos signos, la argumentación reseñada no contiene verdaderos elementos de juicios que logren una persuasión adecuada. Incluso utilizando el concepto de fonema, la decisión carece una descripción en este sentido. Si el sentenciador la hubiera realizado, tendría que necesariamente tomar una posición fonológica sobre cómo transcribir las secciones de las marcas que están en inglés, esto es, incorporar o no fonemas distintos a los del repertorio consignado en el marco conceptual de este texto, lo cual abriría un ámbito de estudio adicional al aquí trabajado. Ahora bien, en caso de mantener una transcripción fonémica con este repertorio, ello resultaría así:

CICATRICLEAR	CICATRICURE
/si.ka.tri.klír/	/si.ka.tri.kiúr/

Luego, para hacer una descripción fonológica podría apuntar:

CICATRICLEAR	CICATRICURE
Palabra aguda, de 4 sílabas, las tres primeras libres, la última cerrada con ataque /k/ y coda /r/. La secuencia vocálica es /i.a.i.i/	Palabra aguda, de 4 sílabas, las tres primeras libres, la última cerrada con ataque /k/ y coda /r/. La secuencia vocálica es /i.a.i.iú/

En definitiva, diría que, de la descripción fonológica, las marcas poseen paralelismos notorios lo que sumado a que las tres primeras sílabas iniciales son idénticas fonéticamente, hace que los signos no puedan coexistir en el mercado, sin perjuicio de que en términos ortográficos sus diferencias no sean tan acentuadas.

3.3.2 Resolución N° 041709 / Expediente N° 16-034978

Superintendencia de Industria y Comercio

Marca Solicitada	Marca Oponente
CRUNCHYBITS	CRUNCHIPS

“En este orden de ideas, la doctrina establece que las marcas que para su conformación incluyan la expresión evocativa son de las catalogadas marcas con debilidad marcaria, -ello implica considerar que la expresión evocativa debe excluirse de la consideración fonética, gramatical, visual y conceptual. De esta manera, el elemento evocativo; puede ser utilizado indistintamente por varios titulares, si el conjunto o la parte que acompaña al mismo es lo suficientemente distintiva.

En el caso analizado, es posible que los elementos adicionales que acompañan la partícula débil en el signo solicitado, son suficientes para otorgarle la distintividad extrínseca necesaria para que el consumidor pueda individualizarlo sin que se genere confusión con la marca CRUNCHIPS. En particular, los signos confrontados presentan una composición ortográfica diferente, como quiera que además de contener la expresión evocativa están formados por elementos verbales diferentes: BITS vs. CHIPS, entre los cuales no se presentan semejanzas ortográficas, fonéticas ni conceptuales.”

Enfrentados a las mismas dificultades ya anotadas en casos anteriores

CRUNCHYBITS	CRUNCHIPS
/krún.ʝi.bits/	/krún.ʝips/
Palabra de 3 sílabas, primera y tercera cerradas. Acentuación en la antepenúltima sílaba. Composición fuertemente consonántica con inicio oclusiva-vibrante y terminación oclusiva-fricativa. Secuencia vocálica /ú.i.i/	Palabra de 2 sílabas cerradas. Acentuación en la penúltima sílaba. Composición fuertemente consonántica con inicio oclusiva-vibrante y terminación oclusiva-fricativa. Secuencia vocálica /ú.i/

La mayor parte de la argumentación de la autoridad administrativa discurre entorno a la evocatividad de los elementos iniciales como “débiles”, lo cual limita el ámbito del cotejo marcario a los “*elementos verbales diferentes*”. Sin embargo, de la descripción fonológica anotada parecen mayores las semejanzas entre los signos en conflicto.

3.3.3 Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00444-00

Consejo de Estado

Marca Solicitada	Marca Oponente
STOMEEL	SOMEL

“En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

S T O M E E L
S O M E L
1 2 3 4 5 6 7

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «STOMEEL» está compuesto por 7 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: [E]S – TO – MEEL. El signo distintivo «SOMEL» está compuesto por 5 letras y puede ser dividido en dos sílabas: SO –MEL. Los signos coinciden en la letra S, que se encuentra en la misma posición, así como en las letras O, M, E y L pero no se encuentran en la misma posición. La única letra que diferencia los dos signos es la letra T. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto comparten unas mismas vocales (O-E) y las consonantes (S-M-L).

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Nótese que el signo distintivo puede pronunciarse [E]S-TO-MEL, sin que considerar la doble E, o incluso [E]S-TO-ME EL. La pronunciación [E]S-TO-MIL, que sugiere el apoderado judicial del titular de la marca discutida, no es habitual en la lengua española y es propia del idioma inglés, en el cual la doble e, puede pronunciarse como i, como en la palabra green «UK /gri:n/ US /grin/»(...)

Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas”.

Esta es una sentencia a todas luces interesante, pues realiza descripciones correctas y se pronuncia apropiadamente sobre una serie de cuestiones relevantes como la letra doble de la marca solicitada, la posible pronunciación en inglés de la misma y, a su vez, resolviendo agregar una vocal epéntica a su inicio a fin de pronunciarla en el español:

STOMEEL	SOMEL
/es.to.mél/	/so.mél/

3.4. Perú

3.4.1 Resolución N° 0847-2009 - Expediente N° 338472-2007

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Marca Solicitada	Marca Oponente
ALIDOL	HALDOL

“Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL (Certificado N° 11157), se advierte desde el punto de vista fonético, que las denominaciones ALIDOL y HALDOL son susceptibles de generar una pronunciación y entonación de conjunto semejante, en la medida que comparten la mayoría de sus letras (A-L-D-O-L). Cabe precisar que si bien la denominación HALDOL incluye en su conformación la letra inicial H, su presencia no resultará relevante en forma alguna a efectos de diferenciar a las denominaciones ALIDOL y HALDOL, dado que, en nuestro idioma, la letra H no produce ningún sonido. Además, si bien el signo solicitado

incluye en su conformación la letra intermedia l, dicha variación no resultará determinante a efectos de desvirtuar las similitudes fonéticas existentes entre las denominaciones ALIDOL y HALDOL, más aun si se tiene en cuenta que dada la ubicación intermedia y el sonido débil que produce la letra l, su presencia no otorgará un impacto sonoro de mucha fuerza que resulte diferenciador ni característico.

La decisión reseñada tiene algunos equívocos. En primer lugar, la entonación (tono) en el cotejo marcario es impracticable: la entonación en el español no tiene distintividad semántica ni es un rasgo fonológico útil para los efectos del cotejo, pues se usa solo para comunicar significados relacionados con el discurso, como declarar o interrogar. Seguidamente, tal como lo apuntamos anteriormente, el que dos signos compartan la mayoría de sus letras no necesariamente tiene como consecuencia que la pronunciación de los mismos sea semejante.

Finalmente, la decisión establece que la inclusión de la letra <i>“dada su ubicación intermedia y sonido débil (...) no otorgará un impacto sonoro de mucha fuerza que resulte diferenciador ni característico”, lo cual no tiene real asidero, lo cual podemos ver en la siguiente transcripción fonémica:

ALIDOL	HALDOL
/a.li.dól/	/al.dól/

La presencia adicional de la vocal en cuestión causa que la marca solicitada tenga una sílaba más que la marca oponente, lo que de suyo constituye un impacto sonoro diferenciador y característico en este cotejo que permite diferenciar una palabra de otra.

3.4.2 Apelación 2297-2015

Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente

“(...) entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL, existen diferencias fonéticas, esto es, si bien los signos comparten la partícula DOL, difieren en su secuencia de vocales (A-I-O/A-O) y consonantes (L-D-L/H-L-D-L), lo que determina que su pronunciamiento sea diferente.”

Se trata del mismo caso reseñado en el acápite anterior. En esta instancia judicial, fue revocada la sentencia del TPI señalando que la secuencia vocálica y consonántica era diferente lo cual determinaba que su pronunciamiento fuera diferente. Se podría haber mejorado la argumentación de la siguiente manera:

ALIDOL	HALDOL
Palabra de 3 sílabas, dos abiertas y la última cerrada. Aguda. Secuencia vocálica /a.i.ó/; ascenso de sonoridad, seguido de un descenso y un posterior ascenso menor al primero.	Palabra de 2 sílabas cerradas. Aguda. Secuencia vocálica /a.ó/; secuencia de sonoridad decreciente.

3.4.3 APELACIÓN 1126-2010

Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria

Marca Solicitada	Marca Oponente
THREE-O	TRIO

“Sin embargo, desde el aspecto fonético el signo solicitado “THREE-O” y la marca registrada “TRIO” tienen similar pronunciación e impresión sonora, pues el consumidor promedio pronunciará el término extranjero “THREE-O” como “TRIO”; generando confusión con la marca registrada “TRIO”; incluso si el consumidor promedio pronunciara el término “THREE-O” como “TREO”, generaría confusión con la marca registrada “TRIO” por la similitud de la expresión sonora.”

Una decisión concisa que tiene el acierto de ponerse *ex-ante* en la situación de un consumidor promedio, en dos enfoques diversos para efectos del cotejo marcario:

THREE-O	TRIO
/trí.o/	/tré.o/
	/trí.o/

Ahora bien, esta opción argumentativa devela, en realidad, las dificultades que entraña el cotejo de marcas extranjeras. En ninguna de las decisiones estudiadas, se han dado pautas para resolver estos supuestos. Resulta interesante señalar que este caso tuvo una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina (Proceso 134-ip-2013) donde dicha corte se pronunció en un acápite sobre la situación de las marcas extranjeras, en estos términos:

“MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, corresponde analizar el presente tema, ya que la sociedad PRÓXIMO SPIRITS INC. solicitó el registro de la marca “THREE-O” (denominativa), que contiene una palabra en idioma inglés, “THREE”, que significa “tres”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional. En tal virtud se hará referencia al tema de las palabras en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. Al contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: [C]uando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso 72-IP- 2012, marca: “SOFT DERM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 2147, de 04 de febrero de 2013, citando al Proceso 57-IP-2002, marca: “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial N° 840, de 26 de septiembre de 2002).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto”.

En definitiva, el Tribunal solo se refirió a la dimensión conceptual de las marcas extranjeras y no hizo una mayor referencia al aspecto fonético ni fonológico de las mismas.

4. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía

El Derecho Marcario tiene una gran relevancia en el comercio internacional y es parte del fenómeno social de la globalización. Ya hemos apuntado más arriba la deficiencia a este respecto, por lo que planteamos directamente la pregunta: ¿Cómo han de leerse las voces extranjeras? La problemática ya había sido consignada por Otamendi en estos términos *“En muchas oportunidades ha sido motivo de discusión la forma en que son pronunciadas las palabras de idiomas extranjeros o que tienen apariencia de tales. No hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que está escrita”.*

Por su parte, las directrices del Instituto de Propiedad Industrial (Chile) también describen el problema: *“muchas veces pueden presentarse marcas en idioma extranjero que tienen similitud fonética con otras registradas o solicitadas con anterioridad. Estos casos pueden consistir en castellanización de palabras en idioma extranjero como por ejemplo TYSON - TAISON o expresiones en el mismo ficticias o en otro idioma extranjero, como VIGER o BIGGER”³⁸*, pero no hay lineamientos para dirimirlo.

Las diferencias pueden ser notables tal como se desprende de los casos “SPRITE” y “COLGATE”. En Chile se pronuncian /es.práit/ y /kól.geit/ siguiendo una pronunciación anglosajona. En Argentina se pronuncian /es.prí.te/ y /kol.gá.te/, castellanizadas en definitiva. En Perú, se las ha mezclado, la primera siguiendo una pronunciación anglosajona y la segunda castellanizada.

Ahora, consideremos las siguientes marcas, ¿cómo debiesen pronunciarse³⁹:

HI-TECH: /xái.tek/, o /xái.tej/, o /i.tek/, o /i.tej/
VELLUX: /bé.luks/ o /be.juks/

En términos fonológicos, las lenguas extranjeras poseen características distintas a las del español, por lo que gran parte de las reglas de análisis dadas en este texto, no tienen aplicación en ellas. Por ejemplo, en inglés las vocales no son exactamente iguales a las del español, el núcleo silábico puede estar constituido por una consonante y, más importante aún, la relación *escritura -> pronunciación* no tiene una correspondencia tan

38 INAPI, *Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales* (Chile: INAPI), 397.

39 Considérense también las siguientes marcas: “STAEDTLER”, “PHILLIPS”, “7-UP”, “MC-KAY”, “WATTS”, “MONARCH”, “HAAGEN –DAZS”.

perfecta como la del español, lo que significa que la transcripción fonémica de las mismas también es más difícil.

Una vez más, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido; lo cual debe ser algo fijo. La base de oposición fonética requiere necesariamente una pronunciación determinada, objetiva, según la cual se pueda establecer su similitud o semejanza con otra. Esto nos lleva a cuestionar si es que dicha determinación ha de depender, por ejemplo, del propio solicitante (como una especie de derecho a elegir como “suena” su marca), de la pronunciación en el lugar de origen o de la recepción de la misma en el público consumidor.

A nuestro parecer, lo más lógico es que sea el solicitante de una marca con fonética extranjera quien esté obligado a describir fonológicamente la misma, de la misma forma en que este requisito está establecido para una marca figurativa: “de todas maneras, la solicitud delimita para quien la presenta el marco inicial de su derecho.”⁴⁰

Sobre la oponibilidad de dicha descripción fonológica, podemos aplicar *mutatis mutandis* lo siguiente: “Sin embargo, esta descripción tiene un valor relativo. Lo que realmente importa para la comparación con otras marcas es lo que la autoridad dé aplicación o el juzgador, según sea el caso, y ambos deberán colocarse en el lugar del público consumidor, entiendan qué es la marca en cuestión. Aun cuando la descripción diga que la marca es el dibujo estilizado de una letra, pero en realidad parece un triángulo, así deberá ser valorada. Desde luego que quien no podrá decir algo distinto será el propio solicitante. Esto tiene su importancia cuando se juzga la confundibilidad, y la marca puede dar lugar a más de una interpretación. Si el solicitante en su descripción ha dicho que se trata del dibujo de una letra, no podrá luego decir que es un triángulo.”⁴¹

De esta manera, se podría determinar el alcance fonético de las marcas que incorporan voces extranjeras o nombres de fantasía con reglas lingüísticas distintas a las del español.

5. Conclusiones

Las marcas comerciales son un privilegio otorgado por el Estado sobre un signo, en relación a determinados productos, servicios y/o establecimientos, privilegio que permite a un sujeto de derecho monopolizar (usar de manera exclusiva y excluyente) elementos sonoros, gráficos y conceptuales asociados a mercancías, servicios y actividades comerciales. Visto de otro modo, la actividad comercial necesita de una operación lingüística que la designe y le confiera una identidad única, una identidad que la promocióne y la introduzca en la memoria de los consumidores, receptores de sus mensajes.⁴²

Entendiendo que existen distintas disciplinas que estudian el aspecto lingüístico de las marcas comerciales, estamos obligados a conocer los espacios semióticos donde habitan los signos para aplicarles diferentes consecuencias jurídicas. Secundamos la afirmación que “el conjunto de las marcas suponen un pozo sin fondo para los investigadores dado que su mensaje raramente es solo denotativo y, en cambio, maneja todo tipo de connotaciones sugerentes.”⁴³ Los estudios culturales y comunicativos de las marcas comerciales pueden exceder los campos prácticos del derecho, pero la investigación en este sentido y aplicación de estas ramas nos permitirá, por ejemplo, adoptar un modelo único, más objetivo y que nos permita eliminar algunos de los problemas ya descritos y afinar argumentativamente los fenómenos del derecho marcario referidos al riesgo de confusión, la inducción a error y la distintividad, entre otros. De ellos, la fonética y la fonología son solo algunas de las disciplinas que nos entregarán herramientas para lograrlo.

6. Bibliografía

Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010. *Nueva gramática de la lengua española*. España: Espasa Libros.

Beebe, Barton. “The semiotic analysis of trademark law”, *UCLA Law Review* 621 (2004). Disponible en: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Analysis.pdf>

Blanco, Desiderio y Bueno, Blanco. 1980. *Metodología del análisis semiótico*. Lima: Universidad de Lima.

40 Otamendi, *Derecho de Marcas*, 135.

41 Otamendi, *Derecho de Marcas*, 135.

42 Luis Sánchez Corral, “El Nombre Propio como Imagen Semiótica del Referente”, *ELUA. Estudios de Lingüística*. N° 6 (1990), 208. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6571/1/ELUA_06_11.pdf

43 Anna Calvera, “De marcas y marcajes”, *Chile, marca registrada. Historia general de las marcas comerciales y el imaginario del consumo en Chile* (Santiago de Chile: Ocho libro editores, 2008), p. 17.

Calvera, Ana. 2008. "De marcas y marcajes", *Chile, marca registrada. Historia general de las marcas comerciales y el imaginario del consumo en Chile*. Santiago de Chile: Ocho libro editores.

Causa n° 5577/2012 LABORATORIOS POEN SA c/ BAGO GROUP SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA. 4 de agosto de 2015.

Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal (Argentina).

Corral, Luis Sánchez. 1990. "El Nombre Propio como Imagen Semiótica del Referente", ELUA. Estudios de Lingüística. N. 6. Alicante: Universidad de Alicante. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6571/1/ELUA_06_11.pdf

De Saussure Ferdinand. 1967. *Curso de Lingüística General*. (Buenos Aires, Editorial Losada, 1967).

Fernández, Carlos. 2001. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid.

Frías, Xavier. "Introducción a la fonética y fonología del español", *Revista Philológica Románica*, España, 2001.

Gallo, Eva María. 2008. "Música y lingüística", *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, N° 1 Vol 4. Disponible en: http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen4/INFAD_010420_315-324.pdf

Hualde, José Ignacio. 2014. *Los Sonidos del Español*. (Cambridge, Cambridge University Press).

INAPI. *Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales* (Chile: INAPI).

Karam, Tanius. 2011. "Introducción a la semiótica de la imagen", *Portal de la Comunicación*. Disponible en: http://portalcomunicacion.com/8_lecciones_det.asp?lng=esp&id=23

Montes de Oca, Domingo Román. 1998. "Aspectos Lingüísticos de la Marca Publicitaria". *Revista Onomazein* N°3. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en http://onomazein.lettras.uc.cl/Articulos/3/6_Roman.pdf

_____. 2000. *Manual de introducción al estudio fonético y fonológico*. 2002. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Letras, Departamento de Ciencias del Lenguaje.

Morrison, Grant. 2013. "Pop Magic!". *Book of Lies*. Disinformation (2013).

OMPI. *La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia*" (Ginebra: OMPI, 2008). Disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf

Otamendi, Jorge. *Tratado de Derecho de Marcas*. (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2003). p.12.

Ramello, Giovanni B. 2006. "What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory". *Polis* N° 73 Disponible en <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.537.4051&rep=rep1&type=pdf>

Seco, Manuel. 2003. *Gramática esencial del español*. Madrid: Espasa.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 639-IP-2015, 19 de agosto de 2016.