

ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN LA DECISIÓN 486

JOSÉ BARREDA ZEGARRA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Las normas de la Comunidad Andina, Decisiones 85, 311, 313 y 344,¹ así como las normas internas², nunca permitieron la registrabilidad de signos incursos dentro de las prohibiciones absolutas al registro, aún cuando adquirieran distintividad o lo que en doctrina se denomina "significado secundario" a partir de un uso constante o frecuente en el país miembro donde se solicita a registro. La consideración básica era que un signo, de inicio irregistrable por carecer de distintividad y por no cumplir con los requisitos para ser considerado como marca, no podía ser nunca registrado, pues siempre mantenía la calidad de término genérico o descriptivo, aún cuando el peticionario hubiese estado utilizando tal signo, en calidad de marca, de manera constante en el país donde se solicita a registro y, como consecuencia de tal uso, el consumidor reconozca a ese signo un significado distinto al significado primario, la calidad de marca y le permita distinguir ese producto o servicio respecto de los demás productos o servicios existentes en el mercado.

Elo ha cambiado. Una de las novedades más relevantes de la Decisión 486 es el párrafo final del artículo 135, cuyo texto es el siguiente:

"No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".³

Surge la pregunta si ha sido un acierto del legislador permitir la registrabilidad de signos, en principio irregistrables, cuando de un uso constante hayan adquirido aptitud distintiva (significado secundario) y sean reconocidos como marcas por el consumidor, no tanto en su significado originario sino en su nuevo significado. La noción que el significado secundario y la genericidad o descriptibilidad de un término

¹ La Decisión 85 de mayo de 1974 fue incorporada a la legislación del Perú en mayo de 1979, las Decisiones 311, 313 y 344 se aplicaron en forma automática en diciembre de 1991, febrero de 1992 y enero de 1994, esta última reemplazada por la Decisión 486 que entró en vigencia en diciembre de 2000.

² Ley N° 13270 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-71-IC, Decreto Ley N° 26217, Decreto Legislativo N° 823.

³ Decisión 486: Artículo N° 135.

b) Carecer de distintividad"

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

f) No serán registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o símbolo del producto o servicio de que se trata.

g) Consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio del que se trata en el lenguaje común o en la usanza del país.

h) Consistan en un color absolutamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

son los lados de una misma moneda, fluye como consecuencia lógica del concepto de marca. Si un término tiene significado marcarlo, no puede ser un signo genérico y, si un término es genérico, no puede tener significado marcarlo. El análisis de este tema es en extremo importante, en tanto tiene relevancia en determinar el concepto de marca: el signo es distintivo de origen y por tanto puede ser "marca" o el término es genérico o descriptivo de origen y por tanto no puede constituir marca. De ello fluye naturalmente la pregunta: ¿Si un término genérico o descriptivo adquiere significado secundario o si nunca podrá adquirirlo en la medida que nunca deja de ser genérico o descriptivo? Como se ha mencionado con anterioridad, la marca es un signo que una entidad o persona adopta para distinguir su producto o servicio del de un tercero y al identificar un producto cumple con la función esencial: la de identificación de origen. Ciertas palabras no cumplen con tal función porque son esencialmente descriptivas o genéricas. Incentivar la adopción y protección de marcas incentiva la competencia. Permitir la adopción como marca de signos que en esencia no lo constituyen restringe la competencia en la medida que limita la habilidad de los competidores a usar tal palabra en su sentido originario. Por ello, dilucidar la registrabilidad de estos términos es de suma importancia.

Debe distinguirse, en todo caso, la situación que deriva del uso constante de un término descriptivo como marca, del uso constante de un término genérico como marca. Palladino⁴ afirma que *"un término descriptivo puede convertirse en marca cuando en la mente del consumidor adquiere distintividad que lo caracteriza como marca, específicamente, la habilidad de indicar origen al distinguir los productos de uno respecto de los productos de otro"*, con lo cual, al adquirir un término descriptivo significado secundario, un tercero no podrá usarlo en términos que pueda causar confusión, lo que no impide que el tercero haga uso del término descriptivo en forma que no constituya uso de marca, para describir sus productos.⁵

En el caso de términos genéricos, de adquirir estos "significado secundario", el efecto jurídico que deriva de la registrabilidad es distinto. A diferencia de los términos descriptivos, no resulta aplicable a los términos genéricos la doctrina de "libre uso" como genérico aún cuando se haga de buena fe. Cuando el término genérico adquiere significado secundario, nadie puede usar tal término como genérico de su propio producto, salvo que lo use como marca en pleno respeto de los derechos de su titular.⁶

Nótese que la decisión del legislador es la de permitir la registrabilidad, previa demostración de la adquisición de significado secundario, de: (i) los signos que carecen de distintividad; (ii) los signos que consistan exclusivamente en una indicación descriptiva; (iii) los signos que consistan exclusivamente en una indicación que constituya el nombre genérico o técnico del producto; (iv) los signos que consistan exclusivamente o se hayan convertido en una designación común o usual del producto; y, (v) los signos que, consistiendo en un color aisladamente considerado, no se encuentre delimitado por una forma específica.

Siguiendo la lógica de la norma, lo que interesa al legislador no es el proceso en

⁴ PALLADINO, Vincent N. en "Assessing Trademark Significance: Geographical, Secondary Meaning and Surveys", publicado en *The Trademark Reporter*, Vol. 92, No. 4, p. 853.

⁵ PALLADINO, Vincent N., op. cit., pág. 860, cita como ejemplo la posible registrabilidad de "CLARA" para distinguir "agua embotellada", lo que no implica que un tercero promueva su producto con la frase "clara como el agua de lago en día soleado de verano".

⁶ En esta parte del texto no se hace análisis de la situación contraria: si de aquel término que, constituyendo en origen marca, ha perdido tal calidad al convertirse, por el uso, en término genérico. Es lo que se llama vulgarización o genericidad avanzada de la marca.

virtud del cual un término, que en principio carece de capacidad distintiva, adquiere tal distintividad. Le interesa el resultado de tal proceso,⁷ específicamente, la habilidad de ese término para cumplir función marcaria.

Pero bien, ¿Cómo se adquiere la aptitud distintiva o significado secundario? ¿Es posible que determinados signos irregistrables adquieran aptitud distintiva? Cree el autor que, al menos en lo referido a los acápite e), f) y g), la opción de registrar un signo originalmente irregistrable como marca por haber éste adquirido aptitud distintiva, sería posible en la medida que esos preceptos legales no hubieran incluido la palabra "exclusivamente" como causal de irregistrabilidad. Al hacerlo, resulta particularmente difícil, sino imposible, considerar la posibilidad de registro de un término en origen irregistrable, bajo el argumento de "significado secundario" adquirido, conforme se detalla más adelante. Debe precisarse que un sector de la doctrina americana afirma que "bajo ninguna circunstancia, un término genérico es susceptible de protección marcaria".⁸ Dicha doctrina afirma que el significado secundario, en tanto deriva de la asociación de un término con los productos de un fabricante, no puede tener un significado marcario derivado si el término es considerado genérico, donde la genericidad impide la aplicación de la doctrina de significado secundario. Nuestro legislador habría tenido posición distinta.

De la lectura de la norma, puede inferirse que para solicitar a registro como marca un término que en principio es irregistrable, alegando que ha adquirido aptitud distintiva, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, debe el solicitante: (i) acreditar que el término ha estado siendo usado como marca y se encuentra en uso actual al momento de solicitar el registro en el país donde se pretende el registro o al menos en una parte sustancial del territorio; y, (ii) que un porcentaje suficientemente representativo de consumidores de ese tipo de productos reconoce el término como una marca al tiempo en que se formula la solicitud de registro o, cuando menos, que un sector representativo no considera tal término como genérico o descriptivo.

Pero creemos, igualmente, que la norma obliga a analizar la naturaleza del producto o servicio respecto del cual se usa el término que habría adquirido "significado secundario". Así, por ejemplo, la razonabilidad de aceptarse el registro como marca de un término en origen no registrable es distinto cuando hay una categoría, tipo o clase de productos con diverso origen, y un fabricante (dentro de los diversos que existen) acredita significado secundario del término asociado con sus productos, frente a la categoría, tipo o clase de productos que tienen un único origen donde, por un período de tiempo, sólo un fabricante es el vendedor del producto y el consumidor asocia el nombre genérico del producto con ese origen particular. En tal circunstancia, conceder derechos de marca a tal productor importaría una restricción de la competencia en tanto se impediría a terceros usar tal nombre genérico cuando ingresan otros productos al mercado. En el primer caso, puede darse la situación que los diversos fabricantes de un producto no requieran usar el término para distinguir sus productos cuando tal término ha quedado asociado con los productos de uno de los fabricantes. En dicha eventualidad, el fabricante tendría el derecho a reclamar la existencia de "significado secundario" o "distintividad adquirida". En el segundo caso, aquellos agentes que ingresen al mercado con posterioridad estarán forzados a utilizar el término

⁷ McARTHUR, Thomas; McCarthy on Trademark and Unfair Competition, 4th. Edición, Sección 13.77.

⁸ La doctrina surge del caso Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., citado en 211 U.S.P.Q. 605 - sentencia del Primer Circuito Federal de Apelaciones de Estados Unidos de América (1981).

genérico usado por el primer fabricante, pues no existiría otra manera de designar a ese producto.

El primer requisito o condición para admitir a trámite el pedido de registro requiere que el titular acredite de manera fehaciente que el uso es anterior a la fecha de la formulación del pedido de registro y que el uso ha sido efectuado de manera constante y permanente en función de la naturaleza del producto que se pretende distinguir, satisfaciendo los requisitos del mercado en función de la especial característica del producto o servicio y que el uso, además, no está focalizado en una región o lugar específico, sino que tiene por propósito identificar productos o servicios que se ofrecen en el comercio a nivel nacional. El segundo requisito exige que el solicitante demuestre fehacientemente, mediante estudios o evaluaciones externas, que un porcentaje relevante de los consumidores del producto o servicio reconoce que el signo tiene carácter marcario, es decir, exige determinar con el mayor nivel de certeza posible lo que el consumidor piensa que tal término significa.

El consumidor relevante ante quien debe desarrollarse la encuesta para encontrar si un término ha "adquirido distintividad" es aquel consumidor promedio de la categoría particular de productos o servicios a ser identificados por la marca cuyo registro se pretende, consumidor que además debe estar razonablemente bien informado. Así, si la marca identifica productos de consumo como ropa, o alimentos, el solicitante debe acreditar que el público en general o al menos una parte sustancial del mismo reconoce el signo como marca. Si el producto o servicio está dirigido a un público especializado, por ejemplo, cirujanos activos en un área específica de la actividad médica que usan cierto instrumental, la evidencia que debe presentarse debe estar referida sólo al reconocimiento que tal público especializado pueda tener de la naturaleza del término común.

Ahora bien, ¿Cuál debe ser el tipo de prueba que el solicitante debe entregar a la autoridad para demostrar que el término ha adquirido aptitud distintiva? La doctrina reconoce que la encuesta puede ser el medio más apropiado⁸ y para ello es de suma importancia utilizar un lenguaje apropiado que no sea entendido como destinado a buscar una respuesta específica, debiéndose tener conciencia que la encuesta tiene como propósito demostrar la presencia o ausencia de aptitud distintiva.

Los estudios de mercado o encuestas que, en consecuencia, deben realizarse para demostrar el reconocimiento de la aptitud distintiva del término, deben enfocarse específicamente a la naturaleza del producto y el tipo de consumidor frente a quien la encuesta debe ser realizada. La encuesta, al mismo tiempo, debe incorporar un número suficientemente extenso de consumidores a efectos que los resultados de la encuesta puedan extenderse a la población de consumidores en general. Números reducidos de personas encuestadas, como 300 o 400, usuales para determinar encuestas con otro propósito, resultarían ser manifiestamente insuficientes. Las encuestas de opinión podrían no ser aceptables en la medida en que ellas no demuestran aptitudes de certeza respecto al reconocimiento de aptitud distintiva de un término. Más aún, tendría que evitarse todo tipo de encuesta donde se hagan preguntas dirigidas a buscar una respuesta específica, siendo preferible, como demostración de la existencia de un significado secundario, encuestas que reproduzcan evidencia que el consumidor de manera espontánea reconoce el carácter de marca del signo cuyo registro se pretende. Al mismo tiempo, podrían ser exigidos reconocimientos del carácter de marca por el

⁸ Ver Palfalvi, Vincent, "Surveying Secondary Meaning", publicado en *The Trademark Reporter*, p. 155 (1984).

comercio, por organizaciones de consumidores, así como referencias respecto al producto que puedan existir en los medios como artículos, comentarios, encuestas de preferencias del mismo tipo de productos en función de marcas y otros medios que puedan acreditar a la autoridad que la documentación que se presenta es relevante, confiable y suficiente. La autoridad, por su parte, deberá tener un criterio claro para analizar y evaluar la prueba que se presente, de tal manera que sea bastante más exigente respecto a la acreditación, en el sentido que el término no ha adquirido aptitud distintiva, cuanto más descriptivo o genérico sea el signo cuyo registro se pretende. En todo caso, evidencias de uso de la marca entregadas por el solicitante no son suficientes para acreditar el significado secundario. El uso de un signo aplicado a un producto o a un servicio no acredita en forma alguna que ese signo haya adquirido una aptitud distintiva o, lo que en doctrina se conoce como significado secundario. Documentación que presente el solicitante sobre promoción y publicidad de la marca es, igualmente, insuficiente. Ha de tenerse en cuenta que, al concederse a registro un signo que en principio resultaría ser irregistrable, se afectan derechos de que pudieran gozar los competidores para utilizar el mismo signo, irregistrable, en la promoción o publicidad de sus productos. En tal circunstancia, signos de otra manera irregistrables y de uso común serían excluidos del ámbito de los fonemas libremente utilizables por los consumidores o por los competidores, para reconocer al titular de ese signo, derechos exclusivos en cuanto a su uso.

Palladino⁶⁰ sugiere que las encuestas que se conduzcan respecto de aptitud distintiva adquirida de un término genérico sean distintas a las encuestas que se realicen respecto de un término distintivo. Por ejemplo, en el caso de un término genérico, la encuesta podría enfocarse bajo *"algunos términos tales como [producto] están asociadas con un tipo de producto fabricado por más de una compañía. Otros términos tales como [citar una marca] están asociados con el producto de más de una compañía. ¿Asociaría usted [citar acá el término que se pretende adquirió aptitud distintiva] con [citar el producto] de una o más de una compañía?"* Si la encuesta fuese respecto de un término descriptivo, la pregunta podría ser: *"Algunos términos como [citar un término descriptivo para un producto] están asociados a [identificar el producto] de más de una compañía. Otros términos [citar una marca conocida para ese producto] identifican el producto de una compañía en particular. ¿Cree usted que [citar el término descriptivo que había adquirido aptitud distintiva] está asociado con una o más de una compañía?"*

En el caso TEFLÓN,⁶¹ la encuesta aprobada inicialmente por la Corte buscó de los encuestados que, entre una serie de términos que incluía el término motivo de la encuesta, determinen si los mismos poseían significado marcario o no lo poseían en función de su genericidad. Previo a ello, se le haría una presentación de naturaleza explicatoria de manera que pudieran entender el propósito de la pregunta. En ese caso, se preguntó: *"Me permitiré leerle 8 nombres y usted me dirá si cree que son una marca o un nombre común; por marca, me refiero a una palabra como CHEVROLET que corresponde a producto fabricado por una compañía; por nombre común me refiero a una palabra como automóvil que es un producto elaborado por muchas compañías. O sea, si le preguntara si CHEVROLET es una marca o un nombre común, ¿Qué me contestaría?"* Luego siguió el ejemplo de los ocho (8) términos, que incluyó TEFLÓN. Con ello, los encuestados expresaban de manera específica si el término objeto de la encuesta era para ellos una marca o un término genérico sin significado marcario.

⁶⁰ PALLADINO, Vincent, op. cit., p. 372.

⁶¹ Case E.I. De Pont de Nemours & Co. v. Wheelabrator Inc., reportado en 393 F. Supp. 802, 135 U.S.P.Q. 597.

Otro modelo de encuesta fue el utilizado en el caso THERMOS¹² donde se formularon cinco preguntas: (1) Si usted fuese mañana a adquirir uno de los contenedores – del tipo que preserva alimentos y bebidas frías o calientes – ¿Cómo lo pediría al vendedor?; (2) ¿Puede usted pensar en alguna otra palabra bajo la cual usted pediría le vendan un contenedor que mantiene los alimentos fríos o calientes?; (3) Si usted fuera a describir uno de estos contenedores a un amigo, ¿Qué palabras elegiría para describir un producto que mantiene los alimentos o bebidas fríos o calientes?; (4) ¿Conoce usted el nombre de algún fabricante que elabore productos contenedores para preservar alimentos fríos o calientes?; (5) ¿Puede usted nombrar alguna marca que se use en el mercado para distinguir estos productos? Esta encuesta fue ampliamente criticada por la doctrina en tanto las preguntas tres y cinco generaban clara respuesta contradictoria. La pregunta tres buscaba el uso de un término descriptivo frente a una encuesta que pretendía determinar si un término genérico tenía significado marcarlo, y porque además carecía de precisión, por cuanto no explicaba qué es un término genérico y qué es una marca.

Las dos encuestas antes detalladas buscaban respuestas distintas. La encuesta TEFLÓN informaba al encuestado, previo a la respuesta, el objetivo que se buscaba, en tanto que la encuesta TERMOS permitía el uso de más de dos parámetros (el de la genericidad o el de la aptitud distintiva adquirida), sin reportar al encuestado el propósito de la investigación. Lo importante, por tanto, es sugerir ciertas pautas de cómo plantear las preguntas de manera que la autoridad pueda determinar si un término – genérico o descriptivo – goza de capacidad distintiva adquirida:

1. El encuestador debe tener en consideración un primer elemento, que llamaríamos el principio científico: (a) el encuestador debe explicar de la manera más completa pero concisa posible los conceptos de "marca", de "término descriptivo" y de "término genérico" y (b) en el supuesto de exhibir productos, asegurarse un control completo de lo que se muestra o de lo que se pregunta.
2. El encuestador debe recrear las condiciones de mercado, de manera que confronte al encuestado con situaciones que éste enfrenta en la vida diaria, de manera de obtener que el encuestado se sienta más en una actitud de compra que frente a una encuesta, en lo que llamaríamos el "principio de mercado".

Frente a ello, es importante definir cómo se encuesta. El diseño de una encuesta debe considerar cuatro etapas. Rappeport¹³ indica que debe (i) identificarse el universo de las personas a quienes se encuesta, es decir, el segmento de los consumidores del tipo de producto o servicio; (ii) identificar cuántas personas deben ser encuestadas y los lugares de la encuesta a efectos de poder contrastar los resultados con el universo de los consumidores del producto o servicio, (iii) conducir una prueba para, a partir de ella, decidir a qué tipo de personas dentro del universo de consumidores se desea realmente encuestar; y, (iv) tener en consideración que la calidad de la prueba no está determinada por el número de los encuestados sino por el número de individuos que dieron respuesta al íntegro de las preguntas formuladas.

Ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina ha dictado disposiciones reglamentarias que permitan una adecuada aplicación del párrafo final

¹² Caso *American Thermos Products Co. v. Maddin Industries, Inc.*, resuelto en 207 F. Supp. 8, y 134 U.S.P.Q. 88.

¹³ RAPPEPORT, Michael: "Litigation Surveys – Social Science as Evidence", publicado en *The Trademark Reporter*, volumen 22, No. 4, edición Junio-Agosto 2002, pág. 994.

del Artículo 138. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia – Ministerio de Desarrollo Económico – (en adelante, "Superintendencia") ha publicado en su página web el contenido de una comunicación dirigida a un abogado en Bogotá,¹⁴ informando que la norma mencionada regula la "distintividad adquirida" por un signo gracias a su uso constante, donde el consumidor no lo relaciona con su significado directo (significado primario que no sería registrable como marca) sino con un segundo significado que en la mente del consumidor vincula directamente el producto o servicio identificado por la marca con su procedencia. Ratifica la Superintendencia que puede darse la circunstancia donde una marca, usada en forma prolongada en el mercado y sustentada por una amplia difusión o campaña publicitaria, llegue a ser apreciada por el consumidor como un signo que distingue origen, cobrando importancia este elemento indicativo, y perdiendo importancia el significado literal de la expresión, el que pasa a un segundo plano.

La Superintendencia, sin embargo, no ha hecho distinción entre el "producto único" que, en muchas circunstancias, tiene como descriptor la marca misma y los productos que son fabricados por distintos agentes y puestos por éstos en el comercio, donde la palabra que ha adquirido significado secundario no resulta ser de necesidad esencial para su uso en el comercio por los demás agentes económicos. En todo caso, Colombia no habría aún establecido mecanismos específicos para admitir a registro aquellas marcas que gozan de "distintividad adquirida" o lo que en doctrina se conoce como "significado secundario".

No hay duda que el legislador ha hecho un esfuerzo importante para incrementar los niveles de protección de marcas establecidas en el mercado, aún cuando en principio éstas sean inherentemente irregistrables. La posibilidad de registrar signos en principio irregistrables tiende a resolver situaciones difíciles en la aplicación de normas dirigidas a proteger marcas no registradas. Al incrementarse las posibilidades de acceder a registro, los titulares deberán desarrollar estrategias de mercadeo suficientes para obtener un reconocimiento del consumidor que sus signos constituyen marcas y por tanto derechos protegibles.

Creemos que la resolución del legislador es de un acierto parcial pues, en efecto, algunos de los signos en principio no registrables, pueden adquirir un significado secundario, capacidad distintiva y funcionar como marcas, pero otros signos, que en principio no son registrables, no podrían nunca constituir una marca, nunca podrían adquirir capacidad distintiva, ni podrían tener un significado secundario.

¹⁴ Ver carta dirigida a don Rosmel Ordóñez Cárdenas, a la cual se accede a través de www.dic.gov.co/ceceptos/conceptos/2007/40421940392.htm.