

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
TRABAJO DE GRADO PARA MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO, SOCIEDAD Y
PERSONA CON ÉNFASIS EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Propuesta de protección de marcas tridimensionales por Distintividad Adquirida
en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el
ADPIC**

Estudiante:

José Luis Londoño Fernández

Bogotá, Colombia

2022

RECTOR:

DR. HERNANDO PARRA NIETO

SECRETARIO GENERAL:

**DR. JOSÉ FERNANDO RUBIO
NAVARRO**

**DECANA DE LA FACULTAD DE
DERECHO:**

**DRA. EMILSEN GONZÁLEZ
DE CANCINO**

**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL:**

DR. ERNESTO RENGIFO GARCÍA

DIRECTOR DE TESIS:

DR. ERNESTO RENGIFO GARCÍA

PRESIDENTE DE TESIS:

DR. ERNESTO RENGIFO GARCÍA

EXAMINADORAS:

**DRA. LUISA FERNANDA HERRERA
SIERRA.**

**DRA. BRENDA SHARON SALAS
PASUY.**

Contenido

Introducción	6
Capítulo I: Marco Teórico	9
Límites jurisprudenciales actuales a la apropiación o registro de marcas tridimensionales y la prohibición de su registro por distintividad adquirida	9
<i>La doctrina de la funcionalidad en las marcas tridimensionales.</i>	9
<i>Ratio Legis de la funcionalidad.</i>	12
<i>Los supuestos de exclusión de la registrabilidad de signos tridimensionales que reflejan la ratio legis de la prohibición.</i>	17
Las formas que carecen de aptitud marcaria	19
<i>Los conceptos de Forma natural, usual o funcional.</i>	19
<i>Las formas que representan una ventaja técnica o funcional.</i>	31
<i>Los factores Morton-Norwich.</i>	44
<i>Casos de estudio de dos formas tridimensionales famosas.</i>	48
Capítulo II: Materia protegible y ubicación de las prohibiciones de registro de marcas tridimensionales	52
<i>Justificación de la protección jurídica de las marcas a partir de sus funciones modernas.</i> .	52
<i>La creación de la marca, sus funciones modernas y la relevancia del consumidor en ella.</i>	54
<i>Las marcas como condensadoras de información y aceleradoras de mercadeo.</i>	56
<i>Las marcas como representación de la reputación o buen nombre: Goodwill</i>	58
<i>La función legal de las marcas</i>	61
<i>Las funciones económicas de las marcas.</i>	63
<i>La teoría del costo de búsqueda.</i>	64
<i>La teoría de la garantía de calidad.</i>	65

<i>Las funciones modernas de las marcas.</i>	68
<i>La función de comunicación</i>	69
<i>La comunicación informativa</i>	70
<i>El diálogo social de las marcas.</i>	71
<i>La función publicitaria.</i>	72
<i>Las marcas y la publicidad.</i>	74
Justificación y alcance de la protección marcaria a partir de sus funciones modernas	81
<i>Protección frente a la afectación de la distintividad de la marca</i>	85
<i>Protección frente a la afectación de la notoriedad o renombre de la marca.</i>	86
<i>Protección frente al aprovechamiento desleal de la reputación de la marca.</i>	86
Materia Protegible en los Tratados Internacionales: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal y ADPIC.	93
Materia protegible en legislaciones locales o regionales	109
<i>Unión Europea</i>	109
<i>Estados Unidos.</i>	110
<i>Comunidad Andina (Colombia).</i>	111
Ubicación de las marcas tridimensionales en la materia protegible.	113
Concepto de marca tridimensional.	118
Desarrollo de los límites a la materia protegible en las legislaciones nacionales	123
<i>Estados Unidos.</i>	131
<i>Europa</i>	135
<i>Comunidad Andina.</i>	138
Capítulo III: La Distintividad, Segundo Significado y La Distintividad Adquirida	139
<i>Distintividad adquirida o segundo significado</i>	149
<i>La doctrina del Imperativo de Disponibilidad.</i>	160
<i>Factores determinantes de la distintividad adquirida.</i>	172

<i>La inmutabilidad de la genericidad vs. El dinamismo de la distintividad.</i>	191
<i>La distintividad adquirida no es un segundo significado.</i>	197
<i>La inaplicabilidad del segundo significado a marcas tridimensionales.</i>	209
<i>Conclusiones y comentarios a la actual limitación jurisprudencial y legal a las marcas tridimensionales y su imposibilidad de adquisición de distintividad</i>	215
Capítulo IV: Propuesta de metodología de examen de registrabilidad de marcas tridimensionales y de alcance de protección por distintividad adquirida.	224
<i>Justificación.</i>	224
<i>Análisis de adecuación de las normas locales con el Convenio de París y el ADPIC.</i>	227
<i>Propuesta de estudio de registrabilidad</i>	237
<i>Estudio de marcas tridimensionales frente a su definición legal y distintividad inherente</i> .	237
<i>Primer paso: Adecuación a la definición legal.</i>	237
<i>Segundo Paso: Aptitud Distintiva.</i>	237
<i>Tercer paso: Estudio del signo a la luz de un procedimiento que no está basado en el uso de la marca para obtener el registro.</i>	239
<i>Cuarto paso: Percepción del consumidor para determinar distintividad inherente o adquirida.</i>	240
Bibliografía	245

Introducción

El estudio de registrabilidad y de delimitación del alcance de un derecho marcario sobre una forma de un producto, conlleva varias complejidades, pues se trata de un signo que ha sido considerado como “No Tradicional”. Por ende, trae consigo posiciones diferentes a las marcas tradicionales, basadas en la cautela frente al otorgamiento de derechos exclusivos que se pueden extender de manera ilimitada en el tiempo.

Las legislaciones marcarias modernas contemplan catálogos de prohibiciones al registro y/o protección de los signos que se presenten como marcas, basados en las obligaciones adquiridas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Dentro de este catálogo se han excluido del registro los signos que carecen de la aptitud distintiva requerida para ser apropiados en exclusiva, o los que, según la circunstancia, no pueden estar protegidos por el régimen marcario, porque su protección afectaría la competencia de manera injustificada.¹

El derecho local, Decisión Andina 486 de 2000 o las normas y jurisprudencia europeas o norteamericanas, contemplan motivos de denegación aparentemente independientes para las llamadas marcas tradicionales y las no tradicionales, aun cuando ellas se encuentran en un mismo artículo de estas legislaciones, como en el caso de Estados Unidos y/o en tres ordinales diferentes de un mismo artículo en la legislación europea.

Siendo esto así, no cabe más que preguntarse sobre la racionalidad de la aplicación de las restricciones contempladas en las normas locales a las marcas no tradicionales, especialmente las llamadas tridimensionales, ya que al revisar las normas internacionales referidas en el párrafo anterior y la evolución de las ciencias del mercadeo, la publicidad y el consumo, nada obstaría para aplicar a este tipo de marcas los criterios de ausencia de distintividad, genericidad, uso común y descriptividad. No

¹ Estas son dos conclusiones propias que se extraen de la jurisprudencia andina, europea y norteamericana que citaré durante este estudio.

obstante, la jurisprudencia ha desarrollado la doctrina de la funcionalidad para aplicarlo a este tipo de signos y ha puesto de presente consideraciones específicas para su aplicación, las cuales han llevado a que, a pesar de una justificación idéntica a la exclusión de protección a las marcas tradicionales, a este tipo de marcas, las tridimensionales, no se les pueda ofrecer protección por la vía del segundo significado (distintividad adquirida), mientras que a aquellas sí.

La anterior restricción es reconocida como de general aplicación por los países miembros de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. No obstante, en atención a la *ratio legis* esbozada por la jurisprudencia y, la inexistencia de la restricción de protección por la vía del segundo significado en el Convenio de París o el ADPIC, el propósito de la tesis es demostrar que las prohibiciones legales o jurisprudenciales en tal sentido contrarían estos instrumentos internacionales y que la sustentación jurídica jurisprudencial esgrimida para excluir de este tipo de protección a estos signos contiene conclusiones que no difieren de la misma *ratio legis* que se ha aplicado y se debe aplicar a las marcas tradicionales y, en consecuencia, este trabajo propone la posibilidad de registro como marcas de formas tridimensionales que hayan adquirido distintividad, a pesar de haber estado incursas en alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad.

La tesis se sustenta en la interpretación y aplicación de los dos instrumentos internacionales que rigen el derecho de marcas a nivel multilateral, a saber: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), así como en la evolución de las funciones económicas y sociales de las marcas que dieron lugar a la ampliación de la materia en los últimas décadas (a partir del ADPIC en el escenario multilateral) y, en la evidencia casuística que desvirtúa la posición de la protección de la competencia como sustento de exclusión de este tipo de protección.

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos. El primero de ellos consiste en la explicación de la doctrina de la funcionalidad y su aplicación jurisprudencial como límite a la registrabilidad de marcas tridimensionales.

El segundo capítulo contiene un estudio de la materia protegible como marca, el cual se fundamenta en las modernas funciones de la marca, explicadas en la tesis doctoral de Dima Basma “The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection A Luxury Fashion Industry Perspective”, en sentencias que utilizan estos conceptos modernos para justificar la protección de marcas no tradicionales. Lo anterior para contextualizar el análisis legal de la materia contemplado en el Convenio de París y el ADPIC.

El tercer capítulo se dedica a desarrollar y explicar la distintividad y el llamado segundo significado o distintividad adquirida, con el fin de conocer la evolución de esta institución y entender por qué las leyes de marcas no le han permitido su aplicación a las marcas tridimensionales.

Finalmente, el cuarto capítulo es un estudio que analiza la adecuación de las normas locales que excluyen de protección por segundo significado a las marcas tridimensionales con los postulados del Convenio de París y el ADPIC y presenta una propuesta para aplicar la distintividad adquirida a estas marcas.

Capítulo I: Marco Teórico.

Límites jurisprudenciales actuales a la apropiación o registro de marcas tridimensionales y la prohibición de su registro por distintividad adquirida.

La doctrina de la funcionalidad en las marcas tridimensionales.

La funcionalidad es un criterio de exclusión de apropiación de signos, que se explica desde dos aristas. Por un lado, se aplica en aquellos signos que no logran cumplir la función indicadora de un origen empresarial o identificadora de un producto, por ende, no puede ser marca o no cumple su definición y propósito. Así, en Estados Unidos se considera que un signo no puede constituir marca porque no podría fungir como tal. Esto es considerado en nuestro sistema andino e inclusive en el sistema europeo, como ausencia de distintividad.

Este tipo de situaciones ocurren en las marcas ornamentales o de aquellas que, en principio, no tendrían distintividad inherente, pero por virtud de su intensidad de uso, pueden adquirirla y, en consecuencia, empezar a cumplir una función marcaria.

Por el otro lado, la funcionalidad se entiende como un obstáculo a la apropiación de signos que cumplen una función diferente a la de marca, la cual supera la función de identificación de origen y de función reputacional, pues se trata de signos que constituyen objetos destinados a cumplir unas funciones técnicas o estéticas que deben permanecer

en el dominio público para preservar el derecho a ingresar en el mercado por parte de los competidores.

Por lo tanto, mientras la primera acepción no está basada exclusivamente en un criterio de competencia, sino de esencia de la materia objeto de protección, la segunda está absolutamente basada en un criterio competitivo.

Así, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) explica esta doctrina, siguiendo su nacimiento y evolución, a partir de la jurisprudencia de dicho país. (Por esta razón, la explicación que haremos es una traducción de aquella, que se encuentra en su Manual de Procedimiento de Examen de Registro de Marcas (TMEP por sus siglas en inglés)²).

Antes del 30 de octubre de 1998 no existía una norma explícita de denegación de marcas con base en funcionalidad, de manera que fue solo después de esa fecha que se incluyeron en las subsecciones 1, 2 y 45, 1051, 1052 y 1127 del Lanham Act (Código de Estados Unidos [15 U.S.C. §§1051](#) , [1052](#), [1127](#)) la prohibición a registrar como marca, aquella materia u objeto que, en su conjunto sea funcional.³ También se incluyó la prohibición de registrar la materia que fuera funcional aun si se demostrara que había adquirido distintividad.⁴

² <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e888.html?q=Functionality&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3>

³ Section 2(e)(5) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(5), prohibits registration on the Principal Register of "matter that, as a whole, is functional."

⁴ Section 2(f) of the Act, 15 U.S.C. §1052(f), provides that matter that, as a whole, is functional may not be registered even on a showing that it has become distinctive.

Se consagró la funcionalidad como una excepción a la incontestabilidad del registro de la marca, haciendo posible su cancelación con posterioridad a 5 años desde la fecha del registro o inclusive convirtiéndola en una excepción al derecho de exclusiva en casos de acciones de infracción.⁵

En el mismo sentido, el segundo inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y el numeral 4 del artículo 4 de la Directiva Europea 2015/2436, excluyen la posibilidad de registrar una marca soportada en la adquisición de distintividad, si ella se encuentra incurso en alguna de las causales específicas relativas a las formas de productos o de sus envases.

⁵ Section 14(3) of the Act, 15 U.S.C. §1064(3), lists functionality as a ground that can be raised in a cancellation proceeding more than five years after the date of registration. Section 33(b)(8) of the Act, 15 U.S.C. §1115(b)(8), lists functionality as a statutory defense to infringement in a suit involving an incontestable registration.

Ratio Legis de la funcionalidad.

Esta doctrina fue creada para prohibir el registro de productos que tengan características funcionales con el fin de mantener los incentivos a la competencia legítima y una distinción entre el derecho de patentes y el de marcas.

La sentencia del caso *Qualitex Co. V. Jacobson Prods. Co.* En 1995⁶ así la explicó:

“La doctrina de la funcionalidad prohíbe que la ley de marcas, que busca promover la competencia mediante la protección de la reputación, se use para restringir la competencia al permitir que una persona controle el uso de una característica utilitaria de un producto. Esa posibilidad de control es la que está inmersa en la ley de patentes, que busca incentivar la inventiva, pero por un periodo limitado,

⁶ The functionality doctrine, which prohibits registration of functional product features, is intended to encourage legitimate competition by maintaining a proper balance between trademark law and patent law. As the Supreme Court explained, in *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995):

The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. Sections 154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity).

In other words, the functionality doctrine ensures that protection for utilitarian product features be properly sought through a limited-duration utility patent, and not through the potentially unlimited protection of a trademark registration. Upon expiration of a utility patent, the invention covered by the patent enters the public domain, and the functional features disclosed in the patent may then be copied by others – thus encouraging advances in product design and manufacture. In *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 34-35, 58 USPQ2d 1001, 1007 (2001), the Supreme Court reiterated this rationale, also noting that the functionality doctrine is not affected by evidence of acquired distinctiveness.

después del cual los competidores son libres de utilizar la innovación. Si la característica utilitaria no pudiese ser marca, se podría obtener un monopolio sin tener en cuenta los requisitos de patentabilidad y podría ser extendido sin límite de tiempo., porque los registros marcarios pueden ser renovados indefinidamente.”

“En otras palabras, no es el sistema de marcas el medio apropiado para obtener la protección de características utilitarias de los productos. Una vez expira una patente de utilidad (modelo de utilidad en nuestro caso), las características utilitarias pueden ser copiadas por terceros, incentivando así el avance en el diseño de productos y su manufactura.”

Esta postura fue reiterada por la Corte Suprema en el caso *Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, en el que además agregó que, por las razones expuestas, la aplicación de la doctrina de la funcionalidad no se veía afectada por la de la distintividad adquirida. De esta manera, aun si el consumidor asociaba al producto o su característica con un origen empresarial, no se podría acudir a la ley de marcas para obtener protección.

En Europa, el llamado caso *Lego Brick*⁷, presenta una posición jurisprudencial idéntica por parte del Tribunal de Justicia, pues reconoce que el sistema de marcas ha

⁷ C-48/09 P, *Lego brick* párrafos 38 a 48.

“38. Según reiterada jurisprudencia, el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia en la Unión. En este sistema, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, cada empresa debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marcas los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartados 21 y 22; de 12 de noviembre de

2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartados 47 y 48, así como de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, apartados 53 y 54).

“39. La forma de un producto figura entre los signos que pueden constituir una marca. Ello se desprende, en lo tocante a la marca comunitaria, del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, según el cual pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, como las palabras, los dibujos, la forma de un producto y su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 30 y 31).

“40 En el caso de autos, no se ha discutido que la forma del bloque Lego haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él y que, por lo tanto, constituye un signo apropiado para distinguir los productos de la recurrente de los que tienen otra procedencia.

“41 El aserto de Ritvik, reproducido por su sucesor Mega Brands y confirmado por la División de Anulación y la Gran Sala de Recurso, así como por el Tribunal de Primera Instancia, de que la forma del bloque Lego es, no obstante, impropia para su registro como marca, se basa en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, a tenor del cual debe denegarse el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

“42 Según la recurrente, la Gran Sala de Recurso y posteriormente el Tribunal de Primera Instancia interpretaron dicha disposición en un sentido excesivamente amplio y, por lo tanto, indebidamente.

43 Para examinar dicha imputación debe recordarse que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse a la luz del interés general subyacente a cada uno de ellos (sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 45, así como de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 59). El interés que subyace al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto [véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104, las sentencias Philips, antes citada, apartado 78, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 72].

44 Las reglas fijadas por el legislador reflejan, a este respecto, la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal.

45 Por una parte, la incorporación en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

46 En efecto, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca con posterioridad a la expiración de la patente reduciría considerablemente y de manera perpetua la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, en el sistema de los derechos de propiedad intelectual, tal como se ha desarrollado en la Unión, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de una protección de duración limitada, de forma que posteriormente todos los operadores económicos puedan utilizarlas libremente. Como

sido creado para fomentar la competencia y facilitar al consumidor la elección de productos libre de confusión. En consecuencia, este interés de competencia debe observarse al momento de revisar la registrabilidad como marcas de formas de productos o envases para no conferir un monopolio eterno (dada la posibilidad de renovar indefinidamente una marca) sobre soluciones técnicas o características de un producto. Y, por lo anterior, así el signo haya adquirido distintividad, debe primar el objetivo pro competitivo, así explicado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que, los signos tridimensionales no solo pueden diferenciar los productos que se desean adquirir, sino que pueden generar gran recordación en el público consumidor, en tanto ella sea

observó la OAMI en su argumentación, resumida en el apartado 37 de la presente sentencia, dicha consideración subyace no sólo a la Directiva 89/104 y al Reglamento nº 40/94, en lo que al Derecho de marcas se refiere, sino también al Reglamento nº 6/2002, relativo a los dibujos y a los modelos.

47 Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca (véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, disposición sustancialmente idéntica al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, las sentencias Philips, antes citada, apartado 57, y de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group, C-371/06, Rec. p. I-7709, apartados 25 a 27).

“48 Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.”

arbitraria (Interpretación Prejudicial de los artículos 113, 115, 129, 155, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 fr la Decisión 486, 2021).

Desde 1998, el Tribunal se ha aproximado al estudio de estas marcas desde el análisis de su distintividad, llegando a considerar que, la razón de las causales de negación de éstas por ser formas comunes, naturales o funcionales está en que hacen que la forma carezca de distintividad. Inclusive ha considerado que, aquellas situaciones son idénticas a la genericidad y descriptividad de los signos nominativos (Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1998) .

Sin embargo, nuestra jurisprudencia andina no se ha pronunciado sobre la posibilidad o no de registrabilidad de estos signos por distintividad adquirida.

Esta posición del Tribunal de Justicia Andino pareciera ser más avanzada que la de las Cortes Norteamericanas y Europeas. En efecto, el Tribunal se aproxima al estudio de registrabilidad de las marcas tridimensionales con base en los criterios de distintividad, en tanto que aquellas consideran que la Distintividad no es el objeto de estudio, sino que ésta sucumbe ante la funcionalidad.

Los supuestos de exclusión de la registrabilidad de signos tridimensionales que reflejan la ratio legis de la prohibición.

Las normas europea, estadounidense y andina, consagran supuestos dentro de los cuales pueden incurrir los signos tridimensionales que los convierten en irregistrables. Dichos supuestos se encuentran separados por apartados, en el caso de la Directiva y el Reglamento europeos, y por dos literales que incluyen **casi** todos los mismos supuestos que las normas europeas, en el caso andino. En Estados Unidos, solo existe un gran supuesto, llamado funcionalidad. No obstante, podremos advertir que jurisprudencialmente se llega a una descripción de supuestos también semejantes a los otros dos regímenes en comparación.

En virtud de lo anterior, hemos querido individualizar el estudio de cada supuesto de cada régimen, en nuestro entendimiento de equivalencia. Pero antes de ello, resaltamos la interpretación general europea según la cual “cada supuesto tiene una forma de interpretación a la luz del interés general que subyace a ellas, los cuales se resumen en dos en realidad. El primero, la no posibilidad de apropiación exclusiva de las formas naturales o resultados evidentes de su proceso productivo según su finalidad y, el segundo, evitar la restricción de uso de soluciones técnicas o ventajas funcionales.⁸

⁸ CJEU C-205/13 (Hauck/Stokke), 18 September 2014. En la cuestión prejudicial respuesta a la primera pregunta.

Así, bajo el primero podríamos agrupar aquellas formas que están dictadas por sus características naturales o funcionales inherentes, y que el Tribunal de Justicia Andino ha asimilado a las marcas genéricas, descriptivas, de uso común, en fin, que padecen de ausencia de distintividad y, en el segundo, aquellos que pareciera no podrían ser objeto o materia de protección por el régimen de marcas.⁹

⁹ Deseamos expresar que esta categorización sigue siendo propia y provisional, especialmente porque la primera tiene consecuencias importantísimas frente al análisis de la posibilidad de aplicación de la doctrina del segundo significado.

Las formas que carecen de aptitud marcaria

Los conceptos de Forma natural, usual o funcional.

Esta categoría de signos es la que está contemplada en los ordinales i) y ii) del art. 4 de la Directiva Europea 2015/2436:

“(e) Los signos constituidos exclusivamente por i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto; y

“ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico.”

Su equivalente en la Decisión Andina 486 se encuentra contemplado en un solo literal (literal c) art. 135) que incluye los mismos dos supuestos de formas: i) natural o ii) necesaria para su utilización y añade iii) la forma usual:

*“Los signos que consistan exclusivamente en *formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.*”*

Y, finalmente, la prohibición amplia de la subsección § 2 15 U.S.C. § 1052 (e) del Lanham Act.:

“Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration e) Consists of a mark which, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.”

El Tribunal de Justicia Europeo expresó que, para una correcta aplicación de este apartado se requiere que, en el caso concreto, se establezca cuáles son los elementos principales del signo (forma), a partir de una impresión global del mismo.¹⁰

Hecho el análisis anterior, quedará restringida la posibilidad de aplicar la causal de denegación si se llegare a encontrar que el objeto de registro es un elemento adicional de carácter ornamental o de fantasía que no puede ser inherente a la función del producto y que desempeña un papel importante o esencial.¹¹ (Resaltado ajeno a texto)

Sobre este aparte de la norma el caso conocido como Lego Brick, C-48/09 apartados 51 y 52¹², sentó las bases de interpretación. El Tribunal manifestó que el

¹⁰ C-48/09 P, Lego brick , (Párrafos 68 a 70)

¹¹ C-48/09, Lego Brick (Párrafos 52 y 72).

¹² 51 *“En relación con el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que se cumple dicho requisito cuando todas las características esenciales de la forma responden a la función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.*

52 *Esta interpretación es conforme al apartado 79 de la sentencia Philips, antes citada. Por otra parte, refleja la idea que subyace a dicha sentencia, tal como manifestó el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el punto 28 de sus conclusiones en el referido asunto y reiteró en el punto 72 de sus conclusiones presentadas en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C-363/99, Rec. p. I-1619), a saber, que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, en la medida en que implica que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, dicha interpretación garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.”*

motivo de denegación está limitado a que el signo esté constituido de manera “**exclusiva**” por la forma del producto, la cual además debe ser “**necesaria**” (no la necesaria, sino necesaria) para obtener un resultado técnico. En efecto, el Tribunal reconoce que, al final de cuentas, todas las formas tienen una función y, por consiguiente, no se puede, en principio, negar el registro por el simple hecho de que la forma presente características de uso.

Por lo tanto, las condiciones de “exclusividad” y “necesidad” hacen que sólo se puedan negar formas cuando éstas “sólo” incorporen una solución técnica.¹³ Es decir que, tampoco podría negarse el registro de la forma si esta incorporara un elemento no funcional importante o un elemento ornamental o de fantasía también importantes en la forma.¹⁴ (Subrayado ajeno al texto)

13 48 “Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

52. (...) Además, en la medida en que implica que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, dicha interpretación garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.”

En este caso, la Gran sala consideró que era de poca relevancia el color (lo cual nos permitiría criticar la creación del nuevo requisito de importancia o relevancia, pues los colores son reconocidos por la ley de marcas como aptos para ser marca). Es decir que el Tribunal le dio poca relevancia al color frente al objeto de la discusión: la funcionalidad técnica que representaba el signo pretendido como marca en el caso bajo estudio de la Corte. Así, dicha discusión consistía en determinar si la forma, independientemente del color, era capaz de ser marca o era funcional. Si el centro de la discusión hubiese sido el color, la forma hubiere sido irrelevante.

La discusión sobre la funcionalidad de una forma tuvo su punto neurálgico en la identificación que de las características esenciales y accesorias hizo el examinador y el resultado o funcionalidad que éste les atribuyó. ¿Debía el examinador ser un experto en la materia técnica? Como lo advirtió esta misma jurisprudencia, la existencia de patente o solicitud de patente respecto de la misma forma es de suyo una prueba de la funcionalidad, pero ¿qué pasa si lo reivindicado no es la función? ¿O qué ocurre si no hubo solicitud de patente sino de diseño industrial?

Tenemos dos elementos o criterios esenciales para el estudio del signo:

- i) Su impresión de conjunto; y
- ii) Existencia de elementos ornamentales o fantasiosos ajenos a la función natural del producto.

Vemos que la jurisprudencia europea une el concepto de característica o forma natural con el de función natural del producto o su envase.

Ahora bien, respecto de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, la jurisprudencia europea ha considerado que en la aplicación de este apartado o motivo de denegación (romanito ii), el examinador u operador jurídico debe identificar debidamente cuáles son las características esenciales del signo.

Para ello, recoge la definición del Abogado General en el caso Lego en el sentido de que por “Características esenciales” deben entenderse los elementos más importantes del signo,¹⁵ sin incluir la percepción del consumidor en el análisis de la funcionalidad.¹⁶

¹⁵ Punto 63 del Abogado General, caso Lego Brick C-48/09.

¹⁶ Idem. 88. Mediante esta crítica, Lego Juris pretende, fundamentalmente, que el análisis de las características esenciales ha de llevarse a cabo tomando en consideración el punto de vista del consumidor, lo que no hizo el Tribunal de Primera Instancia, rechazándolo expresamente en el apartado 70 de su sentencia.

89. Siguiendo la interpretación que propongo, no resultaría difícil descartar esta imputación, puesto que, según las pautas metodológicas expuestas, la indagación del poder de discernimiento intrínseco a las marcas funcionales sólo interviene en la tercera fase. (59) Ya he señalado en el estudio de la imputación precedente que, a tenor del resultado logrado sobre la funcionalidad de todo el bloque de Lego, ni la Gran Sala de Recurso de la OAMI ni el Tribunal de Primera Instancia habían de inmiscuirse en las siguientes etapas.

90. Pero, incluso aunque no se comparta mi posición, pienso que el reproche de Lego Juris resulta inaceptable desde todo ángulo. Así, en el apartado 76 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia observó que el motivo de denegación absoluto estudiado en este litigio constituía un «obstáculo preliminar»; luego su escrutinio no obedece a los mismos patrones que el de los elementos dominantes y distintivos, cuya búsqueda persigue atender a la función de indicación del origen de los productos a los ojos del consumidor, lo que difiere del acto de localizar los elementos esenciales de una forma.

91. De hecho, si se llevara el argumento de Lego Juris hasta sus últimas consecuencias, el criterio del consumidor medio, como habitualmente lo describe la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, habría de aplicarse también respecto de la letra f) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debiéndose entonces valorar las «buenas costumbres» o el «orden público» desde el punto de vista del usuario.

92. Lo disparatado de tal implicación proviene de pasar por alto la premisa de que las distintas causas de rechazo del registro contenidas en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 responden a diferentes sensibilidades del legislador, desplegando, pues, cada una su propia intensidad normativa en virtud de criterios que pueden, pero no tienen por qué, coincidir en todos los supuestos de denegación/nulidad del registro. En el presente caso, quedando la ratio de la letra e) del repetido precepto tan distante de la función esencial de la marca, a diferencia de la letra b) (el carácter distintivo), no cabe acoger el criterio del consumidor medio.

93. Yerra, pues, la recurrente al querer trasladar los parámetros típicos de la investigación del carácter distintivo a los elementos esenciales de una forma a efectos de su funcionalidad, que han de determinarse de manera objetiva, como cabalmente expuso el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada. En consecuencia, tampoco cabe acoger la segunda imputación.

Igualmente, ha precisado que la característica necesaria no es solo aquella que no sea susceptible de reemplazo por otras formas para lograr el mismo resultado, sino que basta con que la característica sirva para lograr el resultado, lo que la convierte en necesaria.¹⁷

Al igual que con el primer apartado, no existe una regla de identificación de las características esenciales, por lo que deben ser vistas caso por caso, e inclusive puede llegarse a hacer bien un estudio consecutivo de los elementos como uno de impresión global.¹⁸

Ahora bien, en cuanto a la existencia de otros elementos, la Jurisprudencia europea ha manifestado que, si éstos son arbitrarios, pero menores, seguirá interpretándose que el signo está constituido exclusivamente por una característica que da una función o resultado técnico al producto.¹⁹

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que una característica es funcional cuando “es esencial para el uso o el propósito del artículo o si afecta su costo

¹⁷ Apartado 53 sentencia T-395.

¹⁸ Sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 45, así como de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p. I-5797, apartado 23.

¹⁹ *Esta interpretación es conforme al apartado 79 de la sentencia Philips, antes citada. Por otra parte, refleja la idea que subyace a dicha sentencia, tal como manifestó el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el punto 28 de sus conclusiones en el referido asunto y reiteró en el punto 72 de sus conclusiones presentadas en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C-363/99, Rec. p. I-1619). En consecuencia, será registrable si el elemento adicional ornamental es importante).*

o calidad" (A feature is functional as a matter of law if it is "essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article)."²⁰

Por otra parte, al igual que en Europa, la Corte Estadounidense ha sostenido que, la funcionalidad de la característica y, por ende, su imposibilidad de apropiación por la vía marcaria no se ve **del todo** enervada por el hecho de que se **demuestre la existencia de alternativas funcionales, como argumento de no afectación de la competencia**; basta con que la característica cumpla con la definición tradicional de funcionalidad arriba expuesta. No obstante, dice la Corte, dado que la **protección de la competencia es una razón justificante importante de la doctrina de la funcionalidad**, tiene una significativa importancia en su determinación para que se prohíba su registro o se reconozca un derecho marcario.²¹

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos establece en su guía de examen de marcas que, como la posibilidad de un segundo significado o distintividad adquirida es eliminada por la doctrina de la funcionalidad, ante la situación de funcionalidad, no se puede invocar como motivo de denegación la ausencia de distintividad de la marca.²²

²⁰ *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 33, 58 USPQ2d 1001, 1006 (2001); *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-64 (1995); *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n.10, 214 USPQ 1, 4, n.10 (1982).

²¹ *Id.*; (Fed. Cir. 2002) ("Rather, we conclude that the [*TrafFix*] Court merely noted that once a product feature is found functional based on other considerations there is no need to consider the availability of alternative designs, because the feature cannot be given trade dress protection merely because there are alternative designs available" (footnote omitted). (...) However, since the preservation of competition is an important policy underlying the functionality doctrine, competitive need, although not determinative, remains a significant consideration in functionality determinations. *Id.* at 1278, 1428.

²² <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e835.html?q=When%20an%20applicant%20applies%20to%20register%20a%20product%20design%2C%20product%20packaging%2C%20color%2C%20or%20other%20trade%20dress%20for%20good>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha ido evolucionando la interpretación de estas normas a lo largo de sus interpretaciones prejudiciales. Así, en una IP hito²³ (23-IP-1998) abordó la registrabilidad de las formas tridimensionales, y definió a las formas usuales, pero no estableció diferencias entre éstas y aquellas cuyas características estén dictadas por la naturaleza del producto o del envase, ni tampoco las formas funcionales, pareciendo unir todas estas posibilidades en la “habitualidad” del signo y bajo el criterio de que estas formas son aquellas “**necesarias e indispensables**” para la presentación del producto o su envase.²⁴

[s%20or%20services&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1](#) : The determination that a proposed mark is functional constitutes, for public policy reasons, an absolute bar to registration on either the Principal or the Supplemental Register, regardless of evidence showing that the proposed mark has acquired distinctiveness. See *TrafFix*, 532 U.S. at 29-33, 58 USPQ2d at 1005-1007; see also *In re Controls Corp. of Am.*, 46 USPQ2d 1308, 1312 (TTAB 1998) (rejecting applicant’s claim that “registration on the Supplemental Register of a de jure functional configuration is permissible if the design is ‘capable’ of distinguishing applicant’s goods”). Thus, if an applicant responds to a functionality refusal under §2(e)(5), [15 U.S.C. §1052\(e\)\(5\)](#), by submitting an amendment seeking registration on the Supplemental Register that is not made in the alternative, such an amendment does not introduce a new issue warranting a nonfinal Office action. See [TMEP §714.05\(a\)\(i\)](#). Instead, the functionality refusal must be maintained and made final, if appropriate, under §§23(c) and 45, [15 U.S.C. §§1091\(c\), 1127](#), as that is the statutory authority governing a functionality refusal on the Supplemental Register. Additionally, for functionality refusals, the associated nondistinctiveness refusal must be withdrawn. See *In re Heatcon, Inc.*, 116 USPQ2d 1366, 1370 (TTAB 2015).

²³ La calificamos así pues ella abordó sino todas, casi todas las cuestiones y discusiones relacionadas con la posibilidad de registro y apropiación de las formas tridimensionales.

²⁴ PROCESO 23-IP-1998.

“Proceso 23-IP-98 Al referirse el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otra formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación **habitual** de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas **necesarias e indispensables de presentación** o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

Posteriormente, en el Proceso 194-IP-2005 agregó que las formas siguen siendo usuales si solo presentan diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentren en el mercado; y dio algunas luces sobre la forma de realizar dicho examen al establecer que deberá compararse la impresión de conjunto del signo solicitado con los demás conocidos teniendo en cuenta que sus diferencias no sean solo secundarias o, lo que es lo mismo, que las formas no sean “sustancialmente idénticas”.²⁵(*Subrayado ajeno al texto*)

En 2017, tuvimos dos Interpretaciones Prejudiciales del TJA sobre esta materia. Si bien ratificaron la *ratio legis* de las interpretaciones previas, y depuraron los supuestos de hecho de la norma, crearon un criterio nuevo de aplicación de la causal, pues posibilitaron la aplicación del literal b) (Ausencia de Distintividad) para este tipo de signos, sin dilucidar si dicha aplicación es cumulativa o excluyente con la de los literales c) y d) del mismo artículo. Estamos hablando de las IP 25 y 384 de 2017. Veamos:

En la IP 25 de 2017, el Tribunal depuró sus conceptos y manifestó que los supuestos de usualidad y de funcionalidad están ligados en su apreciación por el criterio de

*“No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la **usual** y **común por carecer de distintividad**. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie.”*

²⁵ Proceso 194-IP-2005. *“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.*

necesidad de uso de la forma respectiva en el mercado, y la necesidad como “aquellas formas que **indefectiblemente** deben usarse en el mercado”.

De esta manera, las catalogó como dos especies o supuestos del mencionado criterio de necesidad definiéndolas así:

“Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. El diseño de gafas.

“Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto? Y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. Un sacacorchos.(Negrita fuera de texto)”²⁶

²⁶ 25-IP-2017. “2.2. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

“2.3. Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes: A) “Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. El diseño de gafas. B) “Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto? Y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. Un sacacorchos.(Negrita fuera de texto)

Ahora bien, en la IP 384, el Tribunal Andino estableció que, si la forma es ausente de distintividad, la causal de irregistrabilidad a aplicar es el literal b) del artículo 135, es decir, aquel que prohíbe el registro de signos carentes de distintividad, y si la forma es exclusivamente usual, se aplicará el literal c),²⁷ sugiriéndose así que los supuestos de formas naturales deberían ser aproximadas a los signos que no son distintivos y que las formas usuales a los signos genéricos. No obstante, la misma causal del literal c) contempla los tres supuestos: formas impuestas por las características naturales,

“Así mismo, refiriéndose a Pouillet cita su punto de vista sobre la posibilidad de inscribir la forma de los productos siempre que esta no fuere la necesaria ni la “impuesta por la fuerza de las cosas, por las necesidades de fabricación”. ¿Por qué, por ejemplo, la forma de un pan de jabón, si es nuevo y especial, no podría servir de marca al producto?. La fabricación no impone, en este caso, ninguna forma particular, y si un fabricante imagina presentar al público sus jabones bajo una forma determinada, que nadie ha empleado antes que él, ¿por qué privarlo del beneficio de su idea?”.

²⁷ “Proceso 384-IP-2017: “2.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

- (I) *Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*
- (II) *Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*
- (III) *Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.”*

usuales y funcionales, de suerte que sorprende la conclusión del Tribunal sobre traer en aplicación el literal b).

Resulta importante mencionar desde ahora que, en la Interpretación 25-IP-2017, el Tribunal consideró importante la percepción del consumidor a los fines de determinar si la forma es usual. Esto lo diferencia de la postura actual de su par europeo para quien el estudio de estas marcas no incluye la percepción del consumidor.

Igualmente, se aparta nuestra jurisprudencia de la afirmación y práctica de las Oficinas Europeas y de Estados Unidos, al permitir el estudio o aplicación de causales propias de la distintividad. Esta es una diferencia fundamental, pues aunque nuestro Tribunal no lo diga explícitamente, se apartaría de la ponderación que se hace en aquellas jurisdicciones entre funcionalidad y distintividad, y daría a pensar que la puerta para un segundo significado podría estar abierta, máxime si además de todo, para que la forma a registrar sea negada se requiere que sea no simplemente necesaria, como en Europa y Estados Unidos, sino la indefectiblemente necesaria para lograr el resultado técnico.

Las formas que representan una ventaja técnica o funcional.

En este grupo se encuentran aquellas formas excluidas de apropiación por vía marcaria, no porque sean la forma natural, usual o tengan una “**función natural**” sino porque contienen elementos técnicos o tecnológicos que brindan al producto un valor competitivo que no podría ser apropiado a perpetuidad.

Veamos las normas de los tres regímenes que estamos comparando:

La norma europea, Directiva Europea 2015/2436 Artículo 4. Literal e) iii) reza:

“la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto;

El artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dice:

“d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

La prohibición amplia de la subsección § 2 15 U.S.C. § 1052 (e) del Lanham Act.:

“Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration e) Consists of a mark which, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

En la cuestión prejudicial suscitada por el caso CJEU C-205/13 (Hauck/Stokke), 18 September 2014), el Tribunal Europeo explicó el contenido y alcance de esta norma, como se han explicado los supuestos anteriores, esto es, a partir de su *ratio legis*: la finalidad de no permitir monopolios indefinidos temporalmente sobre objetos que podrían ser necesarios para los competidores o empresarios de un sector. No obstante, la explicación sobre el significado de “valor sustancial” no lograría entenderse con claridad si no se acude primero a la interpretación que de ella hiciera el abogado general del caso, Sr. M. Szpunar.²⁸

De esta manera, comienza el Abogado General por reconocer que la norma no es diáfana, pero que, si bien las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias no son idénticas, persiguen un fin teleológico semejante como es el que se diferencie el objeto del derecho de marcas del de los demás bienes inmateriales protegidos mediante diseños industriales o derechos de autor.

No obstante, la dificultad radica en determinar cuándo se presenta esa situación o cómo identificar que lo que se deriva de la forma es un diseño industrial o una obra artística, o cómo delimitar el valor sustancial en función de otros objetivos para concluir que no podría constituir una marca.

Explica que existen dos posiciones jurisprudenciales distantes sobre el alcance de interpretación de esta prohibición, en particular en lo que atañe al concepto de valor

²⁸ Este análisis se encuentra entre los apartados 67 al 94 de su escrito.

sustancial. Por una parte, la Jurisprudencia alemana y por otra la jurisprudencia europea propiamente dicha (Sala de Recurso de la EUIPO y Tribunal de Justicia Europeo).²⁹

Explica el Abogado General Szpunar que para el Tribunal Alemán la forma no podrá constituir marca cuando su carácter estético es tan relevante que ya no tiene una función marcaria, esto es, de **identificación de un origen empresarial**, sino que su valor económico está en el diseño o la estética. Por el contrario, si dicha forma estética atractiva solo constituye un elemento o parte del signo, sí podría constituir marca, dadas las otras características y funcionalidades.

Esta es a todas luces una aproximación a la materia desde la función tradicional de la marca, esto es, de identificación de un origen empresarial, sin incluir las demás funciones como la publicitaria o de atracción que hoy se reconocen y que precisamente sustentaron la ampliación de la materia objeto de protección.

Como la anterior explicación no termina de aterrizar a qué exactamente se refiere que la forma importante del signo sea puramente estética, el Tribunal Supremo Alemán lo ejemplifica con las obras de arte aplicado o los productos puramente decorativos, y excluye de estos ejemplos los productos que, si bien pueden ser usados para decorar o tener armonía con un ambiente determinado, es decir que tengan algún grado de estética, cumplen también otras funciones de uso.

²⁹ *NOTA: Invitamos al lector a traer a su mente diferentes los siguientes productos que como ejemplo podría ayudar a comprender los planteamientos del abogado general y su interpretación de la jurisprudencia: Vehículos; Muebles (incluyendo artículos de decoración); ropa; utensilios de cocina.*

Posteriormente pasa a citar el caso Bang & Olufsen/OAMI, en el que el Tribunal Europeo decidió sobre la registrabilidad como marca de la forma de un parlante. Para el Tribunal, el valor sustancial también puede estar dado por las cualidades técnicas.

Para el Abogado General, la posición alemana se queda corta, pues si bien una obra de arte o un diseño no puede tener una función marcaria “**en relación con dicha obra o diseño**”, la norma no limita el concepto de valor sustancial a estos casos, sino que su finalidad es la misma que la general del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva: “*que la protección de la marca no se utilice para fines que no sean aquellos para los que fue instaurada y, en particular, que no se utilice para obtener una ventaja desleal en el mercado, es decir, una ventaja que no resulte de una competencia basada en el precio y en la calidad.*” (Aparatado 79)

Dice que, para él, el objetivo de la norma es “excluir la concesión de todo monopolio sobre las **características exteriores** del producto que no garanticen **alguna función técnica o de uso**, pero que, no obstante, **aumenten considerablemente el atractivo ejercido por ese producto e influyan de manera importante sobre la preferencia de los consumidores.**” (Resaltado ajeno al texto) Por lo tanto, concuerda con la jurisprudencia europea y no la alemana, en que el valor sustancial puede estar dado por cualquier otro elemento, funcional o técnico que hace que el producto sea exitoso en el mercado.

En consecuencia, para nosotros, el Abogado General considera que, al margen de la función utilitaria del producto o de su potencial uso decorativo, el valor sustancial al que se refiere la norma es aquel que conforma el atractivo principal del producto y por el

cual el consumidor lo adquiere, y es la razón de aplicación de la prohibición o de impedimento de apropiación exclusiva.

Con base en lo anterior, el Tribunal procedió a interpretar el artículo en estudio de la siguiente manera:

“Así, el objetivo de evitar que el derecho exclusivo y permanente que confiere una marca pueda servir para perpetuar, sin límite de tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad exige, como ha señalado el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, que no se excluya automáticamente la aplicación del tercer guion del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre marcas cuando, además de su función estética, el producto de que se trate cumple igualmente otras funciones esenciales.

“En efecto, el concepto de «forma que da un valor sustancial al producto» no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales. En este último caso, el derecho conferido por la marca a su titular otorgaría un monopolio sobre las características esenciales de los productos, lo que impediría que dicha causa de denegación cumpliera plenamente su objetivo.

“Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, debe responderse a la segunda cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guion, de la Directiva sobre marcas debe interpretarse en el sentido de que la causa de denegación de registro establecida en dicha disposición puede aplicarse a un signo constituido

*exclusivamente por la forma de un producto que **tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales.** La percepción de la forma del producto por el público al que se destinan los productos constituye tan sólo uno de los elementos de apreciación para determinar la aplicabilidad de la causa de denegación de que se trata.” (Resaltado ajeno al texto)*

Estas interpretaciones nos generan los siguientes interrogantes:

A modo de ejemplo, es posible convertir una obra artística en un *pisapapeles*, luego: ¿debe concluirse que tendrá una función utilitaria y no de identificación del origen empresarial?

¿Qué le ocurriría a ese producto en el sistema de marcas si posteriormente su uso es tan intenso en el mercado que es ampliamente conocido por el público consumidor?

¿Superaría la función estética o utilitaria para adquirir además una de identificación empresarial?

¿No es ello lo que debe estudiar el derecho de marcas?

¿Por qué si el propio Tribunal reconoce unas funciones modernas³⁰ en las marcas que van más allá de la de indicar el origen y se reflejan en funciones publicitarias, comunicativas y de reputación (función de inversión), excluye de la protección aquello que sea atractivo al consumidor?

³⁰ Existen varios casos referentes que explican estas funciones: C-487/07. Lóreal C. Bellure. C-206/01 *Arsenal Football Club v. Mathew Reed Case* [2002] E.T.M.R. 19. C-337/95 - Parfums Christian Dior/Evora, Google France C-236/08 a C-238/08.

El Tribunal Andino no parece haberse referido a este supuesto sino en una ocasión. Así, en la interpretación prejudicial IP-23-1998, también acudió a la *ratio legis* de la norma, consistente en evitar la aplicación del régimen de marcas a formas que deben ser protegidas bajo el sistema de modelos de utilidad o de diseños industriales. Esto por cuanto el régimen de marcas daría una protección indefinida en el tiempo, en sentido contrario al del límite temporal perseguido por el sistema de nuevas creaciones.

No obstante, el Tribunal fue muy claro en definir el concepto de ventaja, siendo ésta aquella apreciable de manera práctica para el uso o fabricación del producto o envase.³¹

Existe así una clara diferencia en la interpretación de esta causal y la contemplada en la norma europea, pues la nuestra limita su aplicación a las ventajas funcionales o técnicas y no aborda la cuestión del valor estético.

Ahora bien, recientemente el Tribunal de Justicia Andino manifestó que la protección que da el sistema de Propiedad Industrial a los diseños industriales y a las marcas no es necesariamente excluyente y que, de hecho, puede ser cumulativa.

³¹ Proceso IP-23-1998. “La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.

“La *ratio legis* de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes.”

“Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrarse como marca.”

Así, citando a la OMPI, manifiesta que, “en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado (Interpretación Prejudicial de los artículos 113, 115, 129, 155, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 fr la Decisión 486, 2021).”

Finalmente, tenemos la legislación de Estados Unidos, en la que el legislador no describió todas las posibilidades de las marcas tridimensionales, sino que estableció un marco dentro del cual pueden los signos de cualquier naturaleza ser registrados.

Lo anterior ha sido expresado por la Corte Suprema de Estados Unidos en varias sentencias, entre ellas *TraFix Devices, Inc. V. Mktg. Displays, Inc.* *Qualitex Co. V. Jacobson Products Co.*

En la primera (*TraFix Devices, Inc. V. Mktg. Displays, Inc*), la Corte partió de la delimitación entre los derechos de patente y de marcas, en tanto que la discusión del caso estaba asociada a la forma de un producto que previamente había obtenido protección por aquel sistema. Así, manifestó que, si en una patente de utilidad se encuentra que la forma del producto tiene únicamente fines funcionales, no tiene derecho a ser registrada o protegida como marca.

La Corte explicó que si bien una forma tridimensional (o Trade dress) que, no obstante tiene la posibilidad de adquirir distintividad secundaria, existió un derecho de

patente, quien pretenda reivindicar derechos de marca deberá demostrar que la forma no es únicamente funcional, es decir, que es ornamental, arbitraria o incidental.³²

Podemos advertir de esta primera posición que la exigencia del aspecto funcional de la forma, creada por la Corte sería diferente a la del Tribunal Europeo, en la medida que estableció que aquel dispositivo tenía una única función, en tanto que el Tribunal Europeo había manifestado que bastaba con que el producto tuviera la función para ser inapropiado como marca.

También se desprende que, si se demostrase que el producto no solo cumple esa función, sino que la forma reivindicada es ornamental, incidental o arbitraria, sería susceptible de ser apropiada. Esta posición es idéntica a la del Tribunal Europeo en cuanto a la condición de exclusividad que consigna la norma para su aplicación, es decir, que la forma sea exclusivamente funcional.

³² “Una patente de utilidad (de modelo de utilidad o diseño según la ley de Estados Unidos) cuya protección ha expirado, en la que se ha determinado tiene únicamente fines funcionales, no tiene derecho a protección por la vía marcaría. Según la ley del “Trade Dress”, el diseño o empaque de un producto puede adquirir un carácter distintivo que sirve para asociar el producto con su fabricante u origen empresarial; y un diseño o paquete que adquiere este significado secundario, suponiendo que se cumplan otros requisitos, es un “Trade Dress” que no se puede usar de manera que pueda causar confusión en cuanto al origen, el patrocinio o la aprobación de los productos. Sin embargo, la protección del “Trade Dress” no puede prohibir la copia de productos, a menos que un derecho de propiedad intelectual proteja esos artículos. En este caso, la patente había expirado. Cuando una patente de “Trade Dress” ha expirado, la persona que busca restablecer la patente debe demostrar que la característica de la patente en cuestión no solo es funcional probando que el diseño del dispositivo es simplemente ornamental, incidental o arbitrario. El principal objetivo del diseño del resorte dual es mantener el letrero en posición vertical con vientos fuertes. Este propósito se declaró específicamente en la solicitud de patente. Además, el diseño es esencial para el uso de esas señales de tráfico específicas. Por lo tanto, el diseño es decididamente funcional. Debido a su funcionalidad, los competidores no necesitan alterar u ocultar significativamente el diseño de doble resorte.”³² (Resaltado ajeno al texto)

En el Segundo caso (Qualitex Co. V Jacobson Products Co.) explicó la doctrina de la funcionalidad haciendo unas precisiones importantísimas, que sin duda ayudan a dilucidar la forma de aproximación al tema desde la perspectiva teleológica de la Propiedad Industrial y la competencia en general, pero a la luz de la perspectiva ontológica del derecho de patentes y marcas.

En efecto, queda claro que el derecho de la Propiedad Industrial y el de la competencia buscan que no haya apropiación exclusiva sobre elementos utilitarios por tiempos indefinidos, por ello permite el patentamiento temporal y, por ello, prohíbe el registro como marca del mismo objeto. No obstante, diferencia el objeto de las dos instituciones; mientras el derecho de patentes recae sobre la utilidad, el derecho de marcas sobre la reputación, es decir, aquel valor representado por el **lenguaje** escogido por un empresario para que el consumidor lo identifique.

En tal sentido, dice la Corte que el criterio para establecer si la apropiación de la forma como marca tridimensional afectaría injustificadamente la competencia consiste en ubicar a los competidores en cualquier desventaja técnica que no esté relacionada con la reputación. Dicho de otro modo, no será válido argumentar la libertad de competencia o la inapropiabilidad de una forma tridimensional, si lo que pretende la competencia es ganar el terreno ya construido por el primer agente, es decir, porque hará que el consumidor se confunda en ese lenguaje comunicacional; será válido

argumentar y demostrar la existencia de la necesidad de producción del mismo objeto por cuestiones utilitarias, es decir, funcionales.³³

Para la Corte pues, las funciones utilitarias y el incentivo a la producción de éstas, y su posterior disponibilidad pública es un asunto primigenio del derecho de patentes que busca alentar la producción de nuevos productos para que sean de pública utilización *a posteriori*. En cambio, debe verse al derecho de marcas como medio para promover la competencia. En efecto, al protegerse la reputación, la ley de marcas promueve la competencia. Es decir, el objeto del derecho de marcas es proteger la reputación del empresario que se identifica o identifica sus productos con ella.

En tal sentido, la Corte no se limita a mirar la prohibición desde la perspectiva del derecho de patentes, o del monopolio perpetuo e injusto de quien adquiriría el derecho exclusivo/excluyente, sino también desde la lealtad exigible a quien produzca, copie o use el bien objeto de apropiación.

³³ “La doctrina de la funcionalidad impide que la ley de marcas comerciales, cuya finalidad es promover la competencia al proteger la reputación de una empresa, inhiba la competencia legítima al permitir que un productor controle una característica utilitaria del producto. Corresponde al derecho de patentes, no al derecho de marcas, alentar la invención al otorgar a los inventores el monopolio de los diseños o funciones de nuevos productos por un tiempo limitado, 35 U.S.C. después de lo cual los competidores son libres de usar la innovación. Sin embargo, si las características funcionales de un producto pudieran usarse como marcas, se podría obtener un monopolio sobre tales características sin importar si califican como patentes y podrían extenderse para siempre (porque las marcas registradas pueden renovarse a perpetuidad). La doctrina de la funcionalidad, por lo tanto, requeriría, para tomar un ejemplo imaginario, que incluso si los clientes hubieran llegado a asociar la forma especial de iluminación en una nueva bombilla patentada con un fabricante en particular, el fabricante no puede usar esa forma como marca, y de hacerlo, después de que la patente haya expirado, impediría la competencia, no protegiendo la reputación del fabricante original de la bombilla, sino frustrando los esfuerzos legítimos de los competidores para producir una bombilla equivalente para mejorar la iluminación.

La Corte establece que, si la forma fue objeto de patente, no podrá extenderse su apropiación una vez expirada aquella, por la vía marcaria, así el consumidor la asocie (la forma) a un origen empresarial, pues el objeto de la forma no ha sido el de proteger una reputación sino el de representar una función o utilidad de una forma o producto.

Ahora bien, por vía jurisprudencial, el derecho de Estados Unidos contempla las mismas condiciones o causas absolutas de irregistrabilidad del derecho europeo. Así, ya hemos visto que no pueden ser registrables los signos que exclusivamente carezcan de distintividad (formas impuestas por la naturaleza del producto) funcionales (salvo que haya elementos ornamentales, incidentales o arbitrarios que sean por los que se reclama protección marcaria), pero, además, en esta misma sentencia, la Corte estableció que lo funcional incluye el valor sustancial del producto, requisito también contemplado en la causa absoluta de la Directiva y Reglamento europeos. Veamos:

*En consecuencia, este Tribunal ha explicado que, "en términos generales, una característica del producto es funcional" y no puede servir como marca registrada, "si es esencial para el uso o el propósito del artículo o **si afecta el costo o la calidad del artículo** ", es decir, si el uso exclusivo de la función pondría a los competidores en una desventaja significativa no relacionada con la reputación.³⁴*

(Negrita ajena al texto)

³⁴ "This Court consequently has explained that, "[i]n general terms, a product feature is functional," and cannot serve as a trademark, "if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article," that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage. *Inwood Laboratories, Inc.*, 456 U.S., at 850, n. 10. Although sometimes color plays an important role (unrelated to source identification) in making a product more desirable, sometimes it does not. And, this latter fact - the fact that sometimes color is not essential to a product's use or purpose and does not affect cost or quality - indicates that the doctrine of "functionality" does not create

an absolute bar to the use of color alone as a mark. See Owens-Corning, 774 F.2d, at 1123 (pink color of insulation in wall "performs no non-trademark function")."

Los factores Morton-Norwich.

En el sistema estadounidense no existe duda alguna que la negación del registro de una marca con base en funcionalidad solo puede expedirse, previa demostración de dicha condición por parte de la Oficina y la respectiva contradicción por el solicitante. Así, le corresponde a la Oficina adelantar su investigación y presentarle las pruebas al solicitante para que éste a su vez presente las propias. Es decir, no puede la negación estar basada únicamente en argumentos, lo cual hace que el examinador de marcas vaya más allá de su examen tradicional, o si se quiere, que estudie con mayor profundidad y obtenga las evidencias que soporten su decisión.³⁵

Así, la evolución jurisprudencial ha llevado a que en las discusiones sobre funcionalidad se tengan en cuenta una serie de factores, llamados “Morton-Norwich Factors” (factores Morton-Norwich), que fueron creados en el caso del mismo nombre para determinar cuáles serían esas pruebas que demostrarían la aludida funcionalidad.³⁶

Estos factores son:

- 1) La existencia de una patente de utilidad (modelo de utilidad en nuestro sistema) que divulgue las ventajas funcionales del diseño que se pretende como marca.
- 2) Publicidad del solicitante en la que se aluda a dichas ventajas funcionales.
- 3) Disponibilidad de diseños alternativos.

³⁵ <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1063.html>

³⁶ Id.

4) Demostración de que el diseño es resultado de un método de producción más económico.³⁷

Los factores Morton-Norwich no son *numerus clausus* ni aplicables a todos los casos. Es decir, la conjunción de dos factores puede hacer innecesario analizar los demás. Por ejemplo, con el primero de ellos, como es la divulgación de la utilidad en la patente, no es necesario revisar si existen diseños alternativos.³⁸

Ahora bien, el caso Morton-Norwich aclara que no se puede dividir o estudiar por separado cada característica funcional del diseño para concluir que el diseño es funcional en su conjunto, que es lo que exige la ley. Inclusive (al igual que con marcas conformadas

³⁷ (1) the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered;

(2) advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design;

(3) facts pertaining to the availability of alternative designs; and

(4) facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture.

³⁸<https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP1200d1e835.html?q=When%20an%20applicant%20applies%20to%20register%20a%20product%20design%2C%20product%20packaging%2C%20color%2C%20or%20other%20trade%20dress%20for%20goods%20or%20services&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> The Supreme Court held that "[w]here the design is functional under the *Inwood* formulation there is no need to proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature." *TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 29, 58 USPQ2d 1001, 1006 (2001); see also *In re Becton, Dickinson & Co.*, 675 F.3d at 1376, 102 USPQ2d at 1378 (stating that "since the patent and advertising evidence established functionality, the Board did not need to analyze whether alternative designs exist"); *Kohler Co. v. Honda Giken Kogyo K.K.*, 125 USPQ2d 1468, 1499-1500 (TTAB 2017) (finding the mark as a whole primarily functional because the overall appearance of applicant's engine configuration was essential to the use or purpose of the engine and affects its quality and the totality of the record showed the functional features outweighed the decorative and non-functional aspects); *In re Loggerhead Tools, LLC*, 119 USPQ2d 1429, 1434 (TTAB 2016) (finding that the first two Morton-Norwich factors established that applicant's applied-for mark is functional, before considering the remaining factors).

por elementos nominativos genéricos o no distintivos) hay casos en los que la unión de varios elementos funcionales conforma un conjunto no funcional (United States Patent and Trademark Office, 2021).³⁹

Si el diseño es funcional en su conjunto, no es válido enervar esta funcionalidad por el hecho de incluir unos pocos elementos no funcionales, que no cambian el resultado, lo cual lleva a que los elementos no funcionales deben ser importantes o más importantes que los funcionales.⁴⁰

Finalmente, no debe confundirse el hecho de que todo producto o diseño de producto tiene una función, con la doctrina de la funcionalidad. Ésta opera frente a funcionalidades

³⁹<https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMAP/current#/result/TMAP1200d1e835.html?q=When%20an%20applicant%20applies%20to%20register%20a%20product%20design%2C%20product%20packaging%2C%20color%2C%20or%20other%20trade%20dress%20for%20goods%20or%20services&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1> It is important that the functionality inquiry focus on the utility of the feature or combination of features claimed as protectable trade dress. *Morton-Norwich*, 671 F.2d at 1338, 213 USPQ at 13. Generally, dissecting the design into its individual features and analyzing the utility of each separate feature does not establish that the overall design is functional. *Teledyne*, 696 F.2d at 971, 217 USPQ at 11. However, it is sometimes helpful to analyze the design from the standpoint of its various features. See *Elmer v. ICC Fabricating Inc.*, 67 F.3d 1571, 1579-80, 36 USPQ2d 1417, 1422-23 (Fed. Cir. 1995) (rejecting the argument that the combination of individually functional features in the configuration resulted in an overall nonfunctional product design); *In re R.M. Smith, Inc.*, 734 F.2d 1482, 1484, 222 USPQ 1, 2 (Fed. Cir. 1984) (affirming the functionality determination, where the Board had initially considered the six individual features of the design, and then had concluded that the design as a whole was functional); *In re Change Wind Corp.*, 123 USPQ2d at 1456-61 (finding product configuration functional based on the functional role of the components claimed in applicant's drawing of the mark); *In re Controls Corp. of Am.*, 46 USPQ2d 1308, 1312 (TTAB 1998) (finding the entire configuration at issue functional because it consisted of several individual features, each of which was functional in nature).

⁴⁰ *Idem*. Where the evidence shows that the overall design is functional, the inclusion of a few arbitrary or otherwise nonfunctional features in the design will not change the result. See *In re Becton, Dickinson & Co.*, 675 F.3d at 1374, 102 USPQ2d at 1376; *Textron, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 753 F.2d 1019, 1025, 224 USPQ 625, 628-29 (Fed. Cir. 1985); *In re Vico Prods. Mfg. Co.*, 229 USPQ 364, 368 (TTAB 1985).

mejores del producto, pues su *ratio legis* es la protección de la competencia y no la de impedir que los concurrentes puedan valerse de esas mejoras para producir y ofertar sus productos. Por ello, tampoco podría negarse la marca con base en la imposibilidad de fungir como marca, lo cual es un asunto de distintividad, sin que tampoco signifique que el producto o su diseño no tenga aptitud distintiva.⁴¹

⁴¹ *Idem*. The question of whether a product feature is "functional" should not be confused with whether that product feature performs a "function" (i.e., it is *de facto* functional) or "fails to function" as a trademark. See [TMEP §1202.02\(a\)\(iii\)\(B\)](#) regarding *de facto* functionality. Usually, most objects perform a function, for example, a bottle holds liquid and a lamp provides light. However, only certain configurations that allow an object to work better are functional under §2(e)(5). As the *Morton-Norwich* court noted, "it is the 'utilitarian' *design* of a 'utilitarian' *object* with which we are concerned." 671 F.2d at 1338, 213 USPQ at 14. Similarly, a product feature that is deemed not functional under §2(e)(5) may lack distinctiveness such that it fails to function as a trademark under §§1, 2, and 45 of the Trademark Act. See [TMEP §§1202.02\(b\)–1202.02\(b\)\(ii\)](#) for distinctiveness of trade dress.

Casos de estudio de dos formas tridimensionales famosas.

Realizamos una búsqueda de marcas que han sido referentes de marcas tridimensionales sobre las que inclusive existieron antecedentes judiciales de negación de su protección, pero que posteriormente fueron registradas.

En efecto, nos referimos al caso de la forma de la botella de Coca-Cola, la cual se encuentra registrada, en varias formas, ante la EUIPO⁴², e inclusive ante la Oficina de Propiedad intelectual del Reino Unido, aun cuando en los años 80 su registro fuera negado tanto por la oficina como por las Cortes competentes, sobre la base de los mismos argumentos que hemos expuesto a lo largo de este trabajo, como son el indeseable otorgamiento de monopolios eternos, la libertad de producción de formas de productos o envases, hasta la explicación del alcance del derecho de marcas en el sentido que solo podrá ser marca la que identifique un producto pero no el producto mismo.⁴³

Sin embargo, las anteriores razones jurisprudenciales, parecen desvanecerse por la actualización normativa que las sucedió, con la entrada de los ADPIC. Así, encontramos que dos formas específicas de la botella de Coca-Cola habían obtenido protección a comienzos del siglo XX por vía de diseños en el Reino Unido y dicha

⁴²

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkFeature&v1=%223D%20shape%22&o1=AND&n2=ApplicantName&v2=The%20Coca-Cola%20Company&o2=AND&c2=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc>

⁴³ The Weekly Law Reports. 6 June 1986. In re. Coca-Cola Co. House of Lords. March 17,18, May 8. 1986. Pags. 695-699. Reino Unido.

protección había expirado en la segunda parte de la década de los 30. Hacia la década de los 80, la compañía productora de la famosa bebida intentó el registro como marca de estas formas, obteniendo la negativa de la Oficina de Registro y de las Cortes ante las cuales apeló, quienes esbozaron los argumentos arriba expuestos.

No obstante, al consultarse el registro de la Oficina de Propiedad Intelectual Europea EUIPO y del Reino Unido UKIPO, encontramos que existen formas de la botella registradas con posterioridad a las referidas decisiones.

Lo anterior nos pone de presente que, o bien la razón de registro cambió en la medida en que la normatividad cambió, o bien los argumentos de protección de la competencia y de exclusión de este tipo de signos de la materia protegible cambió también.

En uno u otro caso, pareciera que la actualización legislativa supone eliminar los temores que se manifiestan en los casos judiciales y, si ello es así, tampoco parece existir una razón vigente para considerar que este tipo de marcas no puedan ser registradas cuando hayan adquirido un segundo significado.

Lo anterior no debería ser aplicable únicamente al caso europeo, sino también al estadounidense. Si tomamos en cuenta los factores que dice la jurisprudencia de esta última jurisdicción son relevantes para determinar la funcionalidad de una marca tridimensional, tenemos que su protección previa por patente o diseño industrial se constituyen en indicios de funcionalidad o incluso de su ausencia de funcionalidad marcaria, por ser ornamental. Si es una práctica revisar la existencia de solicitudes o de patentes sobre el mismo objeto (Primero de los factores Morton-Norwich), y si dicha

búsqueda no debe limitarse al país en donde se persigue la protección, pues el estado de la técnica no es territorial, tampoco hubiese sido registrable la forma de la botella de esta conocida marca.

Una situación semejante se presenta con la forma de la botella de una marca de Vodka (Absolut).⁴⁴ Imaginarse una situación en la que aquella forma tridimensional hubiese sido presentada como marca sin acudir a la memoria de su publicidad, hubiera inclinado una decisión de registro distinta. Nada hubiera impedido que semejante diseño pudiese ser considerado como una forma usual de una botella. Debe aclararse que el modelo de la botella se inspiró en envases medicinales, como quiera que entre los siglos XVI y XVII el vodka se consideraba medicinal y se vendía en farmacias.⁴⁵

No obstante, en 1980, el diseño de la botella obtuvo el premio al primer puesto otorgado por Art Directors Club, de Nueva York.

Estos casos nos llevan a plantear los siguientes interrogantes:

¿Sería aceptable que, en la actualidad, una Corte considerase que la forma de la botella de Coca-Cola no funge como marca?, y ¿que su registro constituiría una forma de extender el monopolio que ya había obtenido su titular por medio del sistema de patentes?

¿Sería aceptable que la misma Corte considerase que la distintividad de la marca no puede superar su funcionalidad?

⁴⁴

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkFeature&v1=%223D%20shape%22&o1=AND&n2=GoodsServicesClassNumber&v2=33&o2=AND&n3=ApplicantName&v3=The%20Absolut%20Company%20Aktiebolag&o3=AND&c3=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc>

⁴⁵ <https://www.losmith.se/en/articles/the-story-of-the-absolut-bottle/>

¿No sería aceptada la demostración de la percepción del consumidor sobre la forma de la botella, y su asociación a una fuente empresarial?

¿Ha servido el registro de la botella para restringir injustificadamente la competencia y el avance tecnológico?, ¿Se ha visto la competencia en realidad privada de producir formas propias y características? ¿ha tenido la competencia la necesidad de reproducir formas funcionales de botellas que fueron creadas hace casi un siglo?

En el caso de Absolut, ¿podría argumentarse que traer diseños de 4 siglos atrás para convertirlos en marca es una recaptura del dominio público?, ¿el otorgamiento de un premio de diseño como artístico significaría que, desde el punto de vista de las causales de irregistrabilidad consagradas en la legislación europea, o las explicaciones de la jurisprudencia de Estados Unidos, la forma tiene un valor estético?

Nuestra respuesta a todas las anteriores preguntas es negativa. Precisamente estos casos han demostrado que la distintividad puede prevalecer en la ponderación frente a la funcionalidad o el valor sustancial, estético o utilitario del producto.

Una vez la legislación ha establecido que una forma tridimensional puede ser marca, no debería ser de recibo crear restricciones superiores a otras formas de marcas.

Los problemas coyunturales propios de los derechos de exclusividad derivados de las marcas tradicionales no fueron del todo diferentes a los que se pueden generar con las marcas tridimensionales. De hecho, hemos visto cómo la registrabilidad de nombres propios fue superada, así como se ha admitido que términos genéricos adquieran carácter marcario, a pesar de la necesidad de su uso por la competencia.

Capítulo II: Materia protegible y ubicación de las prohibiciones de registro de marcas tridimensionales.

Justificación de la protección jurídica de las marcas a partir de sus funciones modernas.

En nuestra opinión, la doctrina de la funcionalidad ha sido desarrollada a partir de las funciones clásicas de las marcas, especialmente desde la perspectiva de la función legal de éstas. No obstante, las funciones modernas de las marcas, son las que han justificado la ampliación de la de materia protegible a la vez que explican al alcance del derecho de exclusión.

La anterior afirmación se explica con un resumen de varios apartes de la tesis doctoral de (Basma, 2016) relacionados con las modernas funciones de las marcas,⁴⁶ en ella, el autor aborda las teorías de protección de las marcas a partir de las escuelas de Chicago y de Harvard y sus críticas, pero también explica la evolución de ellas de forma paralela o coherente con las nuevas formas de publicidad.

Es importante destacar que, la obra también se aproxima a la protección de las marcas, no solo frente a la obtención del derecho, sino de su defensa. Con este capítulo también se pretende presentar un preámbulo del moderno concepto de marca y la ampliación de la materia protegible consagrada en el ADPIC y en las

⁴⁶ The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective. A thesis submitted to the University of Manchester for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities. 2016. Esta obra se encuentra en inglés y el resumen se ha basado en el entendimiento del autor de esta tesis plasmado en español.

legislaciones actuales. Así mismo, servirá para plantear argumentos en favor de la protección por distintividad adquirida de marcas tridimensionales.

El propósito pues, es identificar estas funciones, el papel económico de las marcas y la inescindible relación con el consumidor como dimensión esencial de la existencia del sistema de marcas. Lo anterior despunta trascendental para valorar el peso que la jurisprudencia le ha dado a éste, el consumidor, cuando se trata de analizar la registrabilidad de marcas tridimensionales y el segundo plano que se le ha asignado frente al objetivo de protección de la competencia cuando se ha pretendido la protección de signos tridimensionales por segundo significado, a pesar de que sí le ha dado un plano esencial cuando se trata de analizar la distintividad de marcas tradicionales.

La creación de la marca, sus funciones modernas y la relevancia del consumidor en ella.

La función esencial de las marcas puede subdividirse en dos funciones: la función jurídica y la función económica. En la práctica, ambas funciones, aunque distinguibles, se superponen significativamente. Las funciones económicas de una marca son, en gran medida, una expansión de la función jurídica esencial básica. En la práctica, para que una marca pueda garantizar a sus usuarios una calidad constante y una reducción de los costos de búsqueda (que son las funciones económicas de una marca, como se demostrará), primero debe actuar como identificador de la fuente (función jurídica).

En su obra, Basma se refiere a la "identidad de marca", definida como "las señales ofrecidas por una organización tanto interna como externamente a través de símbolos, comunicación y comportamiento" (Brønn & Wiig, 2002). No obstante, una vez la marca entra en contacto con los consumidores, estos se forman una "imagen de marca" que consiste en la impresión que ella deja en la mente de aquél (Nandan, 2005).

El mayor reto para una empresa puede consistir en hacer que la identidad de la marca y la imagen de la marca coincidan, es decir, que el consumidor interprete o codifique la marca con la misma connotación que el empresario quiso darle (de Chernatony, 2001) . Por lo tanto, el proceso de formulación de la marca requiere la contribución del propietario de la marca y del consumidor (Gangjee, 2013).

Los propietarios de marcas empiezan posicionando su marca en el mercado para crear una percepción sobre las características tangibles e intangibles de la empresa, las funciones de los productos y los beneficios operativos en la mente de los consumidores (Aaker, 2010).

El siguiente paso consiste en crear estrategias de comunicación a largo plazo que demuestren el valor de la marca a los clientes objetivo. Los propietarios de marcas luego miden el desempeño de su marca a través del seguimiento de las experiencias y la observación de las respuestas de los consumidores al mensaje de la marca (Basma, 2016).

Los consumidores participan en la creación del significado de la marca mediante la circulación de la información que la marca emana, o mediante la reinterpretación de los significados de la marca que los propietarios de marcas intentan infundir en ellas.

Así, el valor de uso de la información radica en su capacidad de transmitirse entre el público consumidor y no en la naturaleza consumible o funcional del producto (Arvidsson, 2005). Dado que la circulación de la información se produce principalmente entre los consumidores, éstos se convierten en los principales contribuyentes del proceso de creación de valor de marca. Además, debido a que la transmisión de información conlleva la reelaboración de los significados originales, los consumidores también contribuyen a la producción de información y no simplemente a la transmisión de ella (Castells, 2003).

Las marcas como condensadoras de información y aceleradoras de mercadeo.

Una marca puede ayudar a disminuir la asimetría de la información y actuar como un facilitador para las decisiones de compra (Ramello, 2006). Ayuda a los clientes a recuperar información valiosa sobre productos específicos que de otra manera no se pueden procesar activamente. Podría asimilarse a la puerta o ventana de un negocio la cual busca mostrar la cadena de valor previa al producto que identifica. Dado que no se puede ir a ver dicho proceso cada vez que se adquiere el producto, ella se moviliza y llega al punto de compra para darle esa información al cliente (Jacoby, 2001). Esta información es la que hace que los consumidores seleccionen un producto determinado sobre otro. Esta función de la marca fue calificada como "atajo de comercialización" (Marketing Shortcut) pues es un "rico tesoro abierto de datos" (Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 1942)."

La información que proporciona una marca puede ser objetiva, por ejemplo, al referirse a la naturaleza o cantidad del producto; y puede ser subjetiva cuando apela a emociones a partir de las campañas publicitarias (Bone, 2006). Si bien el primer tipo de información puede remediar la asimetría de la información (reduciendo los costos de búsqueda y asegurando la calidad), el segundo es quizás el que mayor debate suscita y el que crea la tensión entre la justificación económica de la protección y el alcance del derecho a otorgarse. De hecho, hay quienes afirman que se trata de funciones contradictorias (Basma, 2016). Lo cual no es del todo desacertado, pues la naturaleza del producto o su cantidad no son protegibles por el derecho de las marcas.

Las marcas como representación de la reputación o buen nombre: Goodwill

El buen nombre, traducción hecha del Goodwill, que llamaremos en esta tesis reputación, es el valor especial asociado a una marca cuando la inversión en publicidad y calidad produce lealtad del cliente (Rogers, 1914). La reputación es inescindible del negocio al que está vinculada.

Desde el punto de vista del derecho marcario y la razón de protección jurídica, Bone creó tres categorías de reputación (Bone, 2006):

i) **Reputación de marca.** Es la más limitada forma de reputación, pues simplemente transmite información positiva y objetiva del producto que va atado a la marca. Así, esta reputación se afecta cuando un tercero usa una marca similarmente confundible en cuanto a los orígenes de los productos.

ii) **Reputación empresarial.** Esta reputación trasciende el producto y se extiende a la impresión positiva de la empresa. En este caso la reputación se puede ver afectada por la conducta de un tercero que usa la marca para hacer que se asocie a su empresa con ella. Luego no es un problema de confusión entre productos.

iii) **Reputación inherente.** La cual puede verse afectada cuando un tercero se beneficia de las connotaciones positivas que se atribuyen a la propia marca. Este es el caso de aprovechamiento de reputaciones ajenas en mercados diferentes (rompimiento de la especialidad), pues se usa la reputación entendida como la asociación que se hace del producto y marca con una característica para transportarla a otros productos a fin de

generar la misma asociación. No hay confusión ni asociación empresarial, pero sí atracción o asociación de característica inherente de la marca.

Ahora bien, contablemente la reputación es definida como los recursos intangibles en los que se basan las empresas para obtener un ingreso superior a los normales junto con otros activos identificables (Parr, 2005). También es definida como el valor que se atribuye a las ganancias futuras que, calculadas anticipadamente, exceden de un rendimiento razonable de los activos productivos (Spacek, 1964). Es decir que, por crudo que parezca, desde el punto de vista contable o financiero, si la empresa no obtuvo ganancias es posible afirmar la inexistencia de reputación (Basma, 2016). Así las cosas, existe un valor financiero en la reputación que justifica su protección legal.

Para Lunsford, la prioridad es la creación de reputación y en segundo lugar las marcas mediante las cuales dicha reputación se fijará y visualizará (Lunsford, 1949). En efecto, los consumidores solo pueden retener esa reputación o atribuirla mediante su contacto con la marca (Jacobsen, 2000). Cuando una entidad invierte en el desarrollo de una marca, generalmente tiene dos objetivos distintos (acá empieza a explicarse la clasificación de la reputación), pues el primer objetivo de una empresa es apropiarse de una especie de productos desarrollando reputación de marca, pero el segundo objetivo es transformar la marca en un símbolo de reputación inherente, es decir, de la atribución de una característica que puede inclusive llegar a servir en otros productos, por ej.: Lujo. En ese momento, cuando se crea la reputación inherente se induce a la repetición de compra, por ende, se atraen nuevos clientes y se aumenta la

rentabilidad, haciendo que confluyan los conceptos legales de reputación con los financieros de ganancias superiores a las esperadas por la venta del producto sin ella (Yale Electric Corp. v. Robertson, 1927).

Las anteriores definiciones y aspectos de la reputación son la fuente del alcance de la protección de las marcas en las legislaciones en materia de dilución, así como una de las razones principales que permiten entender por qué la materia objeto de protección (marcas no tradicionales) ha sido ampliada o puede ampliarse. No consideramos que sea la única, pues como se ha establecido existe otra que la complementa y que consiste en ese diálogo o “Co-creación” de marca por parte del consumidor. De todas maneras, debe concluirse que la protección que se brinda a una marca no recae en realidad en el signo, sino en el daño o potencial daño o afectación que se le pueda causar a la reputación del producto y/o su fuente empresarial.

La función legal de las marcas.

Esta función es la que normalmente se encuentra aplicada en los casos de estudio de registrabilidad de marcas. Así, se justifica legalmente la protección y se confunde con su función legal, aquella que consiste en hacer que los consumidores no se confundan con respecto al producto/servicio o su fuente empresarial (SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG., 1990).⁴⁷

Esta función, aunque simplista, incide en la razón del derecho de exclusiva que otorga un registro. Para que pueda cumplirse con la función identificadora y, por ende, de no confusión, debe poder otorgarse dicha exclusividad (Griffiths, 2011).

Ahora bien, esta función o finalidad de marca conlleva a una de protección del consumidor, a quien se le facilita la decisión de compra, puesto que, o bien le ayuda a repetirla, o le ayuda a buscar otro producto, según la experiencia que hubiese tenido.

Esta función esencial pareciera quedarse corta para justificar el sistema de protección de marcas, o al menos anacrónica, pues los consumidores actuales, y toda una serie de factores, entre ellos, la abundancia de oferta, ha hecho que el consumidor no se relacione con la marca para identificar el origen empresarial. De hecho, puede no interesarle en lo absoluto. Esto ha hecho que la identificación del origen empresarial

⁴⁷ *Hag II* (n.227) par. 13 and 14. The tenth Recital of the preamble of the TMD also stated that indication of origin is the main function of trademark law. Also, see US case: *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403(1916). TJUE: *Hag II*: señaló que la función esencial de las marcas es garantizar la identidad de los productos marcados a los consumidores. Esto ocurre al permitir a los consumidores, sin posibilidad de confusión, distinguir el producto o servicio de otros que tienen otro origen.²⁴¹

sea considerada una ficción legal (Walter Baker & Co. v. Slack, 1904), también conocida como “la doctrina de la fuente anónima (Schechter, 1927)”, según la cual, una marca solo necesita designar una fuente única, aunque posiblemente anónima (Beebe, 2005). Por lo tanto, la importancia de la función de origen de las marcas no es realmente que un producto surja de una fuente determinada, sino que todos los productos adheridos a la marca proceden de la misma fuente. Lo que importa para los consumidores son las características, e incluso las asociaciones que le atribuye a los productos, independientemente de si se conoce o no la fuente de éstos. Por lo tanto, el problema al registrar dos marcas confundibles es que dan a suponer que los dos productos emanan de la misma fuente (Hoffmann La Roche v. Centrafarm , 1978).⁴⁸ De esta manera, la función legal de la marca también cumple una social, pues la exclusividad, aunque parezca egoísta, permite que la sociedad no sea engañada.

⁴⁸ TJUE en el caso Hoffman-la Roche. Case 85/76. *Hoffman La Roche v. Centrafarm* [1978] ECR 461 par.7. Allí, el tribunal señaló explícitamente que "una marca debe ofrecer una garantía de que todos los productos o servicios que llevan las mismas marcas se han originado bajo el control de una empresa que es responsable de su calidad".

Las funciones económicas de las marcas.

La teoría de la función económica de las marcas está basada en la diferenciación de tres tipos de bienes y de la forma en la que ellos son adquiridos o de la forma en la que los consumidores interactúan con aquellos, pues también se estudian las marcas desde la perspectiva de la asimetría de la información, de ahí que una de sus funciones sea la de garantía de calidad. De esta manera, en el mundo de los “*comodities*” existen tres tipos de productos:

- i) **Los productos o bienes de búsqueda.** Se caracterizan porque su evaluación es posible con anterioridad a su adquisición (Hirshleifer, 1973) .
- ii) **Los productos o bienes de experiencia.** En los que sus características solo son advertidas (experimentadas) una vez han sido adquiridos o consumidos (Nelson, 1970).
- iii) **Los productos o bienes de creencia o credibilidad.** En los que las características no logran ser advertidas antes o después de la compra. De suerte que la relación del consumidor con ellos se basa en la credibilidad que le dan al producto (Lantos, 2015).

La anterior aclaración nos permite abordar las funciones económicas de las marcas desde dos teorías, la del costo de búsqueda y la de garantía de calidad.

La teoría del costo de búsqueda.

Esta teoría es una consecuencia del supuesto en el cual las marcas no deben ser infringidas. De **esta manera**, ante la existencia de una única marca, los costos en los que incurre el consumidor para encontrar el producto deseado (costos de búsqueda), se disminuyen (Bone, 2006).

“Para obtener el equilibrio económico en un mercado libremente competitivo, las decisiones deben tomarse sobre la base de información perfecta; los consumidores deben disponer de información fácilmente disponible y fiable sobre los productos. Esto facilita la toma de decisiones óptima. Sin embargo, en todos los mercados, los productores están más informados sobre sus productos que los consumidores. El resultado final es un caso de asimetría de la información, lo que podría conducir a fallas del mercado. La asimetría de la información aumenta el riesgo de error y dificulta a los consumidores verificar la calidad de los productos (Basma, 2016).”

La teoría del costo de búsqueda considera las marcas como herramientas para mejorar la situación de la asimetría de la información de los consumidores y como vehículos que permiten a los productores informar a sus consumidores sobre sus productos. Cuando los productores dispongan de un medio fiable para comunicar información sobre sus productos, tendrán un incentivo para mantener una calidad constante. Por lo tanto, los consumidores son los principales beneficiarios de la protección de las marcas con arreglo a la lógica de los costos de búsqueda (Basma, 2016).

Las marcas proporcionan una herramienta eficiente para que los productores encapsulen una gran cantidad de información sobre las cualidades no observables de los productos y las comuniquen a sus consumidores (Economides, 1998). Las marcas ayudan a los consumidores a inferir un conjunto de atributos que han aprendido sobre el producto y, por lo tanto, a evitar decisiones equivocadas (McKenna, 2012) . La medida en que la marca reduce los costos de búsqueda está correlacionada con el poder de la marca en el mercado (Dilbary, 2010). Esto traído a la tradicional forma jurídica de aproximarse a las marcas explica la protección especial de las marcas notorias, famosas o reputadas, pues así entendidas, son marcas que están reduciendo en gran medida el costo de búsqueda del consumidor.

La teoría de la garantía de calidad.

Mientras que los consumidores buscan pagar un precio determinado por la mayor calidad posible, los fabricantes buscan reducir sus gastos, fabricando así productos de la menor calidad posible. La calidad no verificable del producto no aumenta el poder de venta de una empresa; las empresas que no tienen ninguna garantía de que los consumidores repetirán el proceso de compra fabrican productos con la "calidad no verificable más barata posible" (Economides, 1998). Esto hará más costoso elegir entre productos que tienen cualidades verificables idénticas. En tal situación, los consumidores reducen su disposición a pagar por un producto. Según Strasser, la incapacidad de los consumidores para rastrear la calidad reducirá la capacidad de los fabricantes para producir productos satisfactorios (Strasser, 2006). Al mismo tiempo, no se suprimirá el incentivo de estos fabricantes para ofrecer

productos de baja calidad. El resultado final es la degradación de los productos en términos de calidad.

Ante este escenario negativo, la institución del derecho de marcas se erige como pertinente para resolver los problemas de asimetría de información y de regulador de los intereses de los consumidores y de los empresarios. Dicha regulación se produce mediante la satisfacción del consumidor, quien repetirá su compra si su experiencia fue positiva y castigará al producto de mala calidad, cuando su experiencia fue negativa.

La función de garantía de calidad no se refiere a que las marcas garanticen mejor calidad que la de sus productos competidores o expresan de forma exacta la calidad del producto, sino que le aseguran al consumidor que el bien siempre estuvo sometido al mismo tipo de control de calidad, al provenir de un único empresario. Esto es lo que se conoce como la función de confianza de una marca (Schechter, 1927).

Ahora bien, la calidad, desde la óptica de los consumidores no está abarcada únicamente por dimensiones objetivas, sino que incluye las subjetivas, tales como la estética, los estándares percibidos y los impactos emocionales que tienen los productos en ellos.

Así las cosas, las funciones de reducción de costo de búsqueda y de garantía de la calidad están absolutamente interrelacionadas, al punto que se puede afirmar que la fortaleza de una marca está dictada por su poder comunicativo (capacidad de reducir costos de búsqueda) en tanto brinde confianza (Katz, 2010).

La función de garantía de la calidad de las marcas justifica su protección legal, pues en ausencia del sistema los propietarios de marcas no recibirían crédito, pero tampoco serían responsables por no proporcionar productos de alta calidad. Incluso a los propietarios de marcas les resultará difícil hacer seguimiento a la calidad de sus propios productos en caso de que ellos se vayan deteriorando internamente o de forma relativa respecto de la competencia.

Las funciones modernas de las marcas.

Las funciones tradicionales de las marcas, basadas en las funciones económicas han sido criticadas, bien porque pueden ser simplistas, ya que asumen mercados con competencia perfecta y/o asumen que el consumidor es un ser racional, que toma decisiones objetivas y, por tanto, que las marcas son instrumentos de provisión de información, cuando realmente están vinculadas con estrategias de mercado que las han convertido en instrumentos de atracción, por ende, que contienen elementos que interactúan con factores subjetivos o irracionales. En consecuencia, las marcas tienen una función adicional a la de informar, cual es la de persuadir.

Estas críticas provienen de la Escuela de Harvard a la de Chicago (Basma, 2016). Sostiene (Basma, 2016) que “Es indiscutible que las marcas contengan elementos persuasivos, psicológicos y emocionales que estas justificaciones económicas tienden a pasar por alto. Dicho esto, la expansión de las doctrinas de marcas parece estar sustancialmente en conflicto con el enfoque de la teoría del derecho de marcas de la escuela de Chicago, que se basa en la maximización del bienestar individual como principio rector (Basma, 2016).

El mismo autor considera que este papel emergente de las marcas ha sido reconocido por la jurisprudencia tanto en los EE.UU (Caso Wall v. Rolls Royce of Am.

en donde la Corte Federal manifestó que el uso de la marca Rolls-Royce en productos diferentes podría dañar su imagen) como en Europa (caso C-337/96 *Parfume Christian Dior SA v. Evora*) y que, por tanto, las teorías puramente económicas para la justificación de las marcas no están realmente preparadas para reflejar con precisión las funciones contemporáneas de las marcas.

En consecuencia, durante la última década, la protección de las marcas se ha remodelado para que corresponda a la evolución de las marcas, por un lado, y al desarrollo de la sociedad de consumo, por otro. Los tribunales, al darse cuenta del valor que los consumidores atribuyen a las marcas, han ido más allá de las funciones de garantía de origen y calidad y han comenzado a incorporar las dimensiones de la marca en su protección (Basma, 2016) (Resai, 2012).

La función de comunicación

La de comunicación es el resultado de otras funciones y no una función separada *per se* (L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, 2011). Las marcas deben ser aproximadas actualmente dentro del branding. Desafortunadamente en español no tenemos la diferenciación entre los conceptos de marca y de Brand. Por lo tanto, tendremos que usar la palabra Brand para diferenciarla de marca, pues aquella es un concepto más amplio. A modo de ejemplo, (Basma, 2016) considera que las marcas desempeñan el papel de mediador entre el Brand y sus consumidores y que las marcas representan casi todos los elementos del branding. Así, las marcas (en su acepción legal) protegen las brands, y las hacen visibles, fomentan su carácter distintivo y mejoran su conocimiento general (Brand awarness) (Basma, 2016).

Mediante las marcas las empresas pueden difundir al mercado la información deseada (tanto fáctica como emocional) sobre una Brand, sus valores y sus connotaciones. Por lo tanto, la fuerza de una marca se deriva del poder de una Brand en un mercado, de suerte que la fortaleza de la Brand está directamente correlacionada con la protección legal otorgada a las marcas (MacInnis, Shapiro, & Mani, 1999).

La comunicación informativa.

Aunque esté considerada como moderna, esta función de comunicación tiene muchas coincidencias con las funciones legales y económicas de atajos de mercadeo y reducción de costos de búsqueda. Sin embargo, se explica desde la relación o diálogo que tienen ahora las Brands con sus consumidores, pues la información que ahora representan las marcas trasciende la objetiva para pasar a crear emociones y afinidades, tanto entre el producto y el consumidor, como éste con la sociedad a partir del uso de la marca. De esta manera, las marcas hoy pueden comunicar características rígidas o permanentes, pueden comunicar imágenes y pueden crear asociaciones (Strasser, 2006).

Existe ahora un cambio en el papel de las marcas, las que además de brindar información del producto/servicio, se han convertido en formatos de estilos de vida (aspiracionales si se quiere) (Skover & Collins, 1993).

El diálogo social de las marcas.

Dado que las marcas ya no presentan únicamente información rígida u objetiva, y que ellas generan emociones en los consumidores, se han convertido en signos que proponen lenguajes a los consumidores, mediante la visión corporativa de ellas, pero a su vez, adquieren entidad o significado en la medida que los consumidores le van asignando valores a partir de construcciones individuales y sociales (Desai, 2012): "Las marcas se parecen más a las discusiones que a los monólogos" (Kay, 2006).

En este sentido, las marcas han llegado a desempeñar un papel social importante como cualquier forma de cultura expresiva, como los libros, películas y programas de televisión (Holt, 2002) .

Los consumidores actuales no buscan los productos únicamente por sus funciones. Los consumidores persiguen la auto gratitud inspirada en el amor propio. En el mismo sentido, y como parte inclusive del patrimonio como atributo de la personalidad, el consumidor se muestra ante la sociedad por lo que posee. De esta manera, la marca cumple dos funciones comunicativas, la interna, cuando satisface la necesidad individual del consumidor por proveerle la sensación que persigue y ella simboliza, y una externa o exterior, cuando el consumidor comunica dicha simbología a la sociedad para perfilarse y hacerse afín a un entorno social determinado. (Basma, 2016).

Esta función, así explicada puede perfectamente reñir con valores morales, los cuales podrían inclusive irradiar los racionales jurídicos para evitar dar protección jurídica a bienes que en últimas no son utilitarios, sino medios para llenar personalidades superficiales, excluyentes tanto socialmente como desde la óptica de la concurrencia empresarial.

Por lo tanto, las marcas, además de ser herramientas de información, se han convertido en "parte de una red que consiste en el producto, la corporación, el consumidor y la sociedad" (Desai, 2012).

La función publicitaria.

Al difundir información sobre las cualidades deseables de un producto al mercado, la publicidad desempeña un papel constructivo para remediar la asimetría de la información y ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas (Bartholomew, 2008). Cuando los consumidores reciben información directa e indirecta sobre los productos, descubren fácilmente lo que el mercado ofrece para la venta, lo que inevitablemente reduce el "precio temporal" del consumo (Laband, 1986). Esto, como resultado, aumenta la elasticidad de la demanda y reduce la dispersión de precios (Stigler, 1960) .

En concordancia con lo anterior, "La publicidad ha sido descrita como una herramienta para facilitar las decisiones de compra, pero también se le culpa de manipular las decisiones de compra y engañar a los consumidores (Beebe, 2005)."

Existen dos formas publicitarias. Cuando la publicidad se enfoca en llamar la atención del público mediante la ilustración de las funciones utilitarias de los productos, se le llama publicidad informativa o el enfoque de venta dura de la publicidad (Rucker & Galinsky, 2009).

No obstante, la publicidad moderna, busca llamar la atención de los consumidores mediante la ilustración de atributos no utilitarios, ni objetivos, contra los que no existe posibilidad de validación. Simplemente, generan sensaciones positivas. Esta es la llamada publicidad persuasiva.

En vista de lo anterior, la publicidad es una importante herramienta para consolidar la iniciativa privada y promover la competencia. Sin ella, los costos de búsqueda que tendrían que soportar los consumidores serían muchos más altos que sin ella y convertirían a todos los bienes como bienes de experiencia, pues primero tendría que adquirirlos, tener una experiencia negativa, para solo así, empezar a buscar uno nuevo.

Ahora bien, la publicidad persuasiva permite a las empresas diferenciar artificialmente sus productos, es decir, a cambiar el aspecto o imagen de los productos sin que en efecto ellos tengan cambios en sus características naturales (Easley, 2010). La creación de diferencias aparentes, crea a su turno mercados en favor de la empresa que así lo originó, reduciendo en su favor la elasticidad de la demanda, pues sus competidores tendrán que apelar a otras diferencias, quizás artificiales, para desviar la clientela. Ante el mismo impulso emocional, el consumidor sería proclive a ser leal al producto conocido.

La marca se vuelve así en un vehículo que facilita el mensaje en términos de los atributos artificiales del producto. De ahí que la publicidad persuasiva utiliza imágenes, mensajes y demás medios de atracción basados en la cultura, la metáfora. De esta manera, contrario a lo que se cree, desde la perspectiva económica, el consumidor no toma decisiones racionales, sino que frente a los productos hace juicios rápidos reflexivos (Tushnet, 2008)

Las marcas y la publicidad.

En este orden de ideas, ha sido la relación de complementariedad entre las marcas y la publicidad la que ha llevado a la creencia de la doctrina o la jurisprudencia de que la marca es publicidad.

En realidad, las marcas evolucionan paralelamente con la evolución publicitaria, especialmente la persuasiva. De ahí que, como se ve en la legislación actual, la materia objeto de protección se amplíe. Pero sobre la base de permitir y promocionar su función competitiva, aquella descrita en líneas anteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, (Basma, 2016) describe una secuencia de relación entre publicidad, marcas y sociedad. Así, la creación de un Brand surge a partir de técnicas publicitarias tendientes a dotar de connotaciones culturales a los productos de las empresas. Esos significados o connotaciones son condensados por las marcas y éstas se convierten en recursos útiles para la construcción de la identidad social.

Ahora bien, dicha identidad social supone la creación individual en el consumidor de un estereotipo de imagen personal. En efecto, la marca hace que el

consumidor se auto proyecte, y es ello lo que le hace sentir parte de un colectivo, cuyo tamaño dependerá de la universalidad del significado que proyecta la marca. Por ello, una campaña publicitaria exitosa será aquella que cree el mismo mensaje en cualquier parte del mundo, pues la marca que la representa será una sola, generando así una gran eficiencia para la empresa, que de otra manera tendría que crear diferentes marcas según el alcance geográfico del producto (Basma, 2016).

El valor publicitario de la marca

Sin la protección legal otorgada a las marcas, cualquier persona puede falsificar una marca y explotar el valor publicitario asociado a ella. Esto pone en peligro esencialmente tanto la integridad de la información de los anuncios como su capacidad de persuasión. La protección de la marca amplifica la influencia de los anunciantes al permitirles utilizar exclusivamente un símbolo de marca para desarrollar una asociación entre la imagen mental deseada y los productos anunciados (Economides, 1998).

De esta manera, el poder de persuasión es el valor que protegen las normas cuando prohíben que el uso de marcas iguales o semejantes a las notorias pueda afectar su valor publicitario.

Como se hemos advertido, existen dos conceptos diferentes. El Branding y la marca. La marca es aquel elemento que ayuda a que se interiorice y externalice el valor que se le quiere dar al Brand, pero ella no lo expresará por sí misma ni por sí sola, porque el consumidor puede crear una idea o emoción distinta a la deseada por el empresario al momento de crear la marca, por ello, debe acudir a la publicidad para hacer explícito

ese valor y crear la emoción que desea en el consumidor, quien, en consecuencia, repetirá dicha emoción cada vez que se enfrente nuevamente a la marca.

Función de inversión.

En adición a las estrategias publicitarias, las empresas acuden a otras estrategias de competencia por el mercado, como estrategias de precios, diferenciación de calidad, investigación y desarrollo. A modo de ejemplo, el empaquetado de productos es de suyo una ciencia que ha sido objeto de estudios sobre su funcionalidad y utilidad en la relación de la marca (Brand) con el consumidor y, por ende, la estrategia a seguir por la empresa (Underwood, 2003). Las técnicas de empaquetado son modernas en relación con las técnicas tradicionales de publicidad y de construcción de marca (Underwood, 2003). Ayudan a las empresas a apelar a las emociones de los consumidores, afectando sus decisiones finales de compra. Por lo tanto, la función de inversión comprende todo el valor comercial que se construye en una marca (Bailey, 2013).

La prominencia de la marca.

En la literatura anglosajona se acude al concepto de “Prominencia de la marca” (Salience), es decir, de la importancia o rasgos característicos del objeto, en este caso marca. La prominencia depende de todas las medidas posibles de desempeño, las cuales incluyen:

- i) El conocimiento de la marca;
- ii) La familiaridad con la marca;
- iii) La lealtad a la marca;
- iv) El reconocimiento de la marca.

Por ello, afirma (Basma, 2016) que, “Al proteger la función de inversión de una marca de la explotación y el daño, los tribunales protegerán la prominencia de la marca (Basma, 2016).

De la prominencia, entendida también como fortaleza de la marca, gracias a su inversión, se desprenden beneficios que no sólo se perciben por el propietario, sino por otros actores, la sociedad y el mercado, ya que las marcas prominentes o fuertes, atraen nuevos modelos de negocios, por medio de licencias y franquicias, en tanto que su reputación se convierte en un valor garante de mayores posibilidades de éxito de los nuevos negocios. Inclusive, la fortaleza de la marca permite a las empresas sortear de

mejor manera las épocas de crisis, llevando a hacerlas cumplir una función social fundamental de preservación de empleos (Basma, 2016).

Esta función está íntimamente relacionada con la publicitaria, pues debe entenderse desde una perspectiva del derecho de exclusiva o de la protección que se le debe brindar a una marca, en virtud de la inversión empresarial que ella representa. Así, entre más inversión en publicidad, más poder de persuasión, información y comunicación de la marca con el consumidor, se podrá evidenciar una mayor inversión empresarial en la marca, que construye a su turno una reputación. En consecuencia, su desprotección, en el sentido de permitir la indebida interferencia de estos valores significaría la desprotección de la inversión económica en la marca.

La incidencia de los consumidores en la creación de la marca

Con el diálogo social que mencionamos en apartes anteriores, las marcas hoy buscan ser una herramienta de auto expresión, si se quiere de ayuda al desarrollo de la personalidad. Un consumidor ya no busca la marca por su origen empresarial, o lo que es lo mismo, no busca relacionarse con la marca para tener la certeza de la unicidad de fuente empresarial, sino que está adquiriendo una experiencia, la experiencia que le brinda el consumo, uso o goce del producto en tanto que varíe su autoestima. De esta manera, la diferenciación y competencia de los empresarios se da en la forma de experimentar el producto (Basma, 2016).⁴⁹

Según (Damasio, 2004), la ausencia del factor emocional que crea una marca unida a su publicidad puede paralizar la capacidad de decisión de los consumidores. Es decir, se trata de una afirmación que contradice la tesis de que la publicidad allana la mente del consumidor. Lo anterior cobra más vigencia en mercados altamente competidos o maduros, en los que los productos han alcanzado altos niveles de homogeneidad (Basma, 2016).

⁴⁹ DIMA BASMA.Pag 188. Desde una perspectiva de teoría cultural, la sociedad contemporánea está cargada de una amplia gama de mecanismos de resistencia cultural que están rompiendo gradualmente el dominio del marketing.⁶³¹ La esencia de este contraargumento es que los consumidores están buscando gradualmente espacios sociales en los que producen su propia cultura aparte de la dictada por los mercados.⁶³³ Al crear sus identidades **culturales** a través del consumo autoproduktivo, los consumidores están creando nuevos significados para los productos.

El aspecto atractivo de una marca proporciona a los consumidores atributos intangibles que les ayudan a “levantarse de la invisibilidad gris y plana de la sociedad, lo cual hace que este atributo, estético, de valor emocional, etc. sea tan importante como el atributo utilitario del producto mismo(Bauman, 2013).

Así las cosas, el consumidor de hoy quiere y espera que las marcas le generen una emoción, y no solo una oferta de utilización del bien o servicio. De ahí que esté dispuesto a pagar más por un producto cuya proclama consiste en una gratificación sensorial o aspiracional (Bauman, 2013),(Swann, Aaker, & Reback, 2001).

La disponibilidad de nuevas plataformas de investigación ofrece a los consumidores valiosas oportunidades para el intercambio interactivo de información. Antes de comprar cualquier producto, un consumidor puede, y cada vez más lo hace, buscar información relacionada con el producto para formarse una idea sobre el significado de un producto. Aunque la capacidad del vendedor para controlar la mente de los consumidores no ha desaparecido, se sugiere que los consumidores, a través de principios “micro-emancipadores”, están erosionando gradualmente el control de los vendedores (Basma, 2016).

Hemos entrado en una era de control del consumidor y este cambio está influyendo significativamente en la forma en que los consumidores reciben y reaccionan a la información del mercado (Basma, 2016).

Así, los consumidores de hoy no son sujeto pasivo sino sujetos que dan éxito económico a los propietarios de marcas debido al valor que ellos mismos les otorgan (Basma, 2016).

Justificación y alcance de la protección marcaria a partir de sus funciones modernas

Reconocimiento jurisprudencial de las funciones modernas de las marcas.

La función publicitaria, ergo, la protección del valor publicitario de la marca, fue desarrollada en el caso Dior v. Evora.⁵⁰ Así, se estableció que un uso imprudente de la marca demandante menoscabaría el poder atractivo y la imagen de prestigio de los

⁵⁰ C-337/95 - Parfums Christian Dior/Evora:

“45- En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

“46- Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

“47- Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

“48- A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones tercera, cuarta y quinta que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.”

productos que ella identificaba los cuales reflejaban o tenían un “aura de lujo”, aunque los competidores puedan apelar a métodos publicitarios semejantes, para intentar generar emociones semejantes. Así las cosas, la marca no está instituida para proteger la publicidad como idea, o los mensajes concretos (subjetivos u objetivos) que se quieran dar con ella, pero sí para que no se aproveche la reputación que de ella ha creado la publicidad en virtud de que así se la atribuye el consumidor.

La función publicitaria y/o de reputación fue unida con la función básica de identificación del origen empresarial y económica de atajo de mercadeo en el caso Arsenal vs. Reed.⁵¹ El TJUE manifestó que, el uso de un signo ajeno como apoyo del

⁵¹ C-206/01 *Arsenal Football Club v. Mathew Reed Case* [2002] E.T.M.R. 19. 49- *El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (véase, en particular, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 23).*

50- Para que esta garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca, sea efectiva, es necesario que el titular esté protegido contra los

competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la

marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (véanse, en

particular, las sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7, y de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Ree. p. I-6227, apartado 22).

A este respecto, el décimo considerando de la Directiva destaca el carácter

absoluto de la protección conferida por la marca en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios ofrecidos y aquellos para los cuales se registró la marca. Indica que el fin de esta protección es primordialmente garantizar la función de origen de la marca.

51- Se desprende de estas consideraciones que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

propio afecta los intereses del titular, si dicho uso tiene fines diferentes a los descriptivos, pues ello menoscaba la función esencial de la marca, cual es la de que los consumidores identifiquen el origen del producto. Cuando se apoya en un signo ajeno, a partir de su reputación, se está en presencia de un uso no descriptivo, que, aun para productos o servicios diferentes, afecta los intereses del titular al disminuir la función de su marca.

52- En efecto, el carácter exclusivo del derecho que confiere la marca registrada a su titular con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sólo puede justificarse dentro de los límites del ámbito de aplicación de esta disposición.

53- A este respecto, procede recordar que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva establece que el artículo 5, apartados 1 a 4, de ésta no afecta a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios.

54- En efecto, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición (véase, por lo que se refiere a un uso con fines meramente descriptivos respecto a las características del producto ofrecido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).

Posteriormente⁵², el Tribunal manifestó que a las marcas figurativas de envases le aplicaría el mismo criterio de análisis de la norma sobre la que se hacía la consulta y que a su vez correspondía al uso de marcas nominativas en listas comparativas.⁵³

⁵² L'Oréal c. Bellure C-487/07. Las siguientes fueron las preguntas planteadas la Tribunal:

- 1) En el supuesto de que una empresa, en la publicidad de sus propios productos o servicios, utilice una marca registrada propiedad de un competidor al objeto de comparar las características (y en particular el aroma) de los productos que comercializa con las características (y en particular el aroma) de los productos comercializados por el competidor con tal marca, y la use de tal forma que no cause confusión ni menoscabe en modo alguno la función esencial de la marca, como indicación de procedencia, ¿puede dicho uso incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104?
- 2) Cuando una empresa, en el ejercicio de su actividad mercantil, utilice (especialmente en una lista comparativa) una marca [de renombre] registrada al objeto de destacar una característica de su propio producto (particularmente, su aroma), de modo que:
 - a) no provoque ninguna posibilidad de confusión;
 - b) no afecte a las ventas de productos [designados por] la marca de renombre registrada;
 - c) no menoscabe la función esencial de la marca, como garantía de la procedencia, ni perjudique la reputación de esa marca, ya sea difuminando su imagen, diluyéndola [...] o de cualquier otra forma, y
 - d) desempeñe un papel significativo en la promoción del producto de la empresa,¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104?
- 3) En el contexto del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la [Directiva 84/450], ¿cuál es el significado de «sacar indebidamente ventaja», y en particular, cuando una empresa, mediante una lista comparativa, compare su producto con un producto designado por una marca de renombre, está obteniendo una ventaja indebida de la reputación de la marca de renombre?
- 4) En el contexto del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra h), de la citada Directiva, ¿cuál es el significado de «presentar un bien o un servicio como imitación o réplica», y en particular, comprende esta expresión el caso en el que, sin causar confusión ni engaño, una parte afirme de modo verídico que su producto tiene una característica esencial (el aroma) idéntica a la de un producto de renombre protegido por una marca?
- 5) Cuando una empresa utilice un signo similar a una marca registrada de renombre, y dicho signo no sea similar a la marca hasta el punto de provocar confusión, de forma que:
 - a) la función esencial de la marca, a saber, garantizar la procedencia, no se vea menoscabada ni perjudicada;

Igualmente, el Tribunal aclaró el alcance de las consecuencias que se pueden presentar al infringir una marca notoria o famosa o también llamada renombrada, las cuales son las tres tipologías de infracción o de causal de negación de una marca que vemos en las legislaciones actuales, estas son: el perjuicio a la fuerza distintiva, el perjuicio causado al renombre de la marca (reputación, Good Will) y, en tercer lugar, la obtención de una ventaja desleal.

Protección frente a la afectación de la distintividad de la marca

El perjuicio causado a la distintividad de la marca se manifiesta al debilitar la capacidad que tiene la marca de crear en los consumidores una asociación inmediata

-
- b) la marca o su renombre no se vean difuminados o diluidos, ni exista el riesgo de que se produzca tal consecuencia;
 - c) las ventas del titular de la marca no se vean afectadas;
 - d) el titular de la marca no se vea privado de los beneficios de la promoción, mantenimiento o mejora de su marca;
 - e) la empresa consiga una ventaja comercial del uso de su signo gracias a su similitud con la marca registrada,

¿supone ese uso obtener «una ventaja desleal» del renombre de la marca registrada en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104?»

⁵³ 31- Como precisó el órgano jurisdiccional remitente, las cuestiones primera a cuarta, que versan sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, se refieren al uso en listas comparativas por parte de las demandadas en el litigio principal de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros, mientras que la quinta cuestión, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se refiere a la utilización de envases y frascos similares a los de los perfumes de lujo comercializados por L'Oréal y otros, protegidos por marcas denominativas y figurativas. Sin embargo, en la medida en que esta disposición también puede aplicarse al uso de dichas marcas en las listas comparativas de que se trata, procede responder en primer lugar a la quinta cuestión.

del producto con ella y su origen empresarial, pues el uso de un signo por el tercero así no sea igual, sino que sirva para que el consumidor cree un vínculo mental con aquella, dispersa su conciencia (Reputación inherente).

Protección frente a la afectación de la notoriedad o renombre de la marca.

El perjuicio al renombre de la marca ocurre cuando los productos del tercero o infractor hacen que el poder de atracción de la marca se disminuya. Esto puede ocurrir cuando dichos productos ostentan una característica negativa que hace que sea transferida al producto original.

Protección frente al aprovechamiento desleal de la reputación de la marca.

La ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca es aquella que se conoce como *free-riding* o parasitismo, el cual no se concreta en el daño a las características o funciones previas de las marcas, sino en la ventaja que obtiene el tercero por el aprovechamiento de ellas en su favor.

Basta con demostrar la existencia de al menos una de ellas para que exista infracción a la marca. Ahora bien, en tanto que la Corte manifiesta que no es necesaria una absoluta confusión entre las marcas, pero que sí debe algún grado de semejanza

para que se cree ese vínculo perjudicial, también sostiene que entre mayor sea el renombre de la marca mayor tendencia a declarar la infracción debe existir por parte del juzgador. Esto significa, a la luz del estudio de las funciones de la marca, que la Corte le da un valor altísimo a la función de inversión económica de la marca que contrasta con los discursos que afirman que la imitación es pro competitiva.⁵⁴

⁵⁴ Idem párrafos 32 a 50.

“En el caso de autos, consta que Malaika y Starion emplean envases y frascos similares a las marcas de renombre registradas por L’Oréal y otros para comercializar perfumes que son imitaciones «de baja gama» de los perfumes de lujo para los que están registradas y se utilizan las mencionadas marcas.

- 47 *“A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado la existencia de un vínculo entre, por una parte, determinados envases empleados por Malaika y Starion y, por otra, determinadas marcas relacionadas con envases y frascos cuyos titulares son L’Oréal y otros. Además, de la resolución de remisión se desprende que ese vínculo confiere una ventaja comercial a las demandadas en el litigio principal. De la resolución de remisión se desprende asimismo que la similitud entre dichas marcas y los productos comercializados por Malaika y Starion se buscó deliberadamente para crear una asociación en la mente del público entre los perfumes de lujo y sus imitaciones, con el fin de facilitar la comercialización de estas últimas.*
- 48 *“ En la apreciación general que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente para determinar si en esas circunstancias puede declararse la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, habrá de tener en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados es beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializan esos perfumes.*
- 49 *“A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.*
- 50 *“A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su*

reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

- 58 *El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar anteriormente que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartado 21). Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.*
- 60 *De la jurisprudencia citada en el apartado 58 de la presente sentencia se desprende que, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (véanse, asimismo, las sentencias antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 54, y Adam Opel, apartado 22).*
- 61 *El Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).*
- 62 *A este respecto ha de precisarse, no obstante, que la situación descrita en el litigio principal es sustancialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia Hölterhoff, antes citada, en la medida en que el uso en las listas comparativas difundidas por Malaika y Starion de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros no persigue fines meramente descriptivos, sino que tiene un objetivo publicitario.*
- 63 *Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en una situación como la del litigio principal, el uso que se hace de las marcas de las que son titulares L'Oréal y otros puede menoscabar una de las funciones de esas marcas, como, en particular, sus funciones de comunicación, de inversión o de publicidad.*
- 64 *Por otra parte, en la medida en que dicho órgano jurisdiccional ha comprobado que las mencionadas marcas gozan de renombre, también puede prohibirse su uso en las listas comparativas con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, cuya aplicabilidad, como se ha declarado en el apartado 50 de la presente sentencia, no exige necesariamente la existencia de un riesgo de perjuicio para la marca o su titular, siempre que el tercero obtenga una ventaja desleal del uso de dicha marca.*
- 65 *Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de*

El Tribunal ha manifestado que, la Comisión Europea, en las justificaciones de la Directiva Europea consideró que, mientras el derecho de exclusión de la marca relativo al uso de la misma o una que cause confusión por un tercero, buscaba la protección de la función de indicación de origen de las marcas, las otras funciones estaban reflejadas en la protección que se brindaba a la luz del apartado 2 del artículo 5 de la misma Directiva 89/104, que consagra la exclusión de marcas semejantes o iguales a las renombradas, si se produce una ventaja desleal de la distintividad, o del renombre del signo o se pueda causar un perjuicio a cualquiera los dos.

No obstante, manifestó el Tribunal que, para analizar la ocurrencia de una infracción al derecho, se debe revisar si el uso que se ha hecho por parte del tercero, de la marca protegida o de una similar, menoscaba las funciones de la marca, no siendo la función indicadora del origen la única a proteger sino también la publicitaria y la de inversión, las cuales además no se predicán únicamente de las marcas notorias.

Se ha reiterado lo expuesto en el Caso Google France C-236/08 a C-238/08, en el que se manifestó que la función publicitaria de la marca está dada por el hecho de que su titular puede adelantar con ella actividades adicionales a la de identificación del

licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca.

producto, es decir, buscar atraer o informar al consumidor de su existencia por medio de herramientas publicitarias.

Esto significa que la marca puede convertirse en un elemento publicitario, pero no lo es por sí misma, de suerte que, además, muy posiblemente su valor publicitario esté dado por el mayor o menor poder de atracción que ejerza en el consumidor para que éste adquiera el producto o servicio, si aún no lo conoce, o no adquiera otros si ya lo conoce, pero se siente más atraído a éste.

“Así, menoscaba la función publicitaria de una marca un tercero cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.”⁵⁵ (subrayado ajeno al texto)

En cuanto a la función de inversión manifestó el Tribunal que, una marca también puede ser empleada por su titular para **adquirir o conservar una reputación** que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Así entendida, esta función se confundiría con la publicitaria. No obstante, explica dicha Corte que para adquirir o conservar una reputación no basta con la publicidad sino también es necesaria la implementación de otras técnicas comerciales.

⁵⁵ Google France. Apartado 92.

Así, esta función y, por ende, el derecho sobre la marca se ve menoscabado cuando un tercero haga un uso de esa marca que obstaculice al titular en el empleo de su marca para adquirir o conservar la reputación y fidelidad de los clientes.

Esta función no está protegida únicamente si se demuestra la ocurrencia de la pérdida o disminución efectiva de la reputación, sino que basta con que aquella se ponga en peligro (Interflora y Interflora British Unit, 2011).⁵⁶

La Corte Suprema de Estados Unidos manifestó que, el objetivo de la ley de marcas es el de proteger la reputación que han construido los propietarios de ellas. De esta manera, considera que la razón de protección de signos excluidos de registrabilidad de forma originaria pero que han adquirido distintividad es precisamente la protección de una reputación, adquirida o demostrada por el hecho de que el consumidor le ha dado al producto un significado principal de origen empresarial.

Al mismo tiempo, manifestó que la ley de marcas tiene por finalidad proteger al consumidor de productos falsos.⁵⁷

⁵⁶ C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit y Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, Secciones 38-66.

⁵⁷ Caso PARK 'N FLY, INC., Petitioner, v.DOLLAR PARK AND FLY, INC.No. 83-1132. Argued Oct. 9, 1984.

Congress enacted the Lanham Act "to secure trade-mark owners in the goodwill which they have built up."¹⁷ But without a showing of secondary meaning, there is no basis upon which to conclude that petitioner has built up any goodwill that is secured by the mark "Park 'N Fly." In fact, without a showing of secondary meaning, we should presume that petitioner's business appears to the consuming public to be just another anonymous, indistinguishable parking lot. When enacting the Lanham Act, Congress also wanted to "protect the public from imposition by the use of counterfeit and imitated marks and false trade descriptions."¹⁸ Upon this record there appears no danger of this occurrence, and as a practical matter, without any showing that the public can specifically identify petitioner's service, it seems difficult to believe

that anyone would imitate petitioner's marks, or that such imitation, even if it occurred, would be likely to confuse anybody.¹⁹

To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself. See *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, *supra*, at [305 U. S. 118](#).

Materia Protegible en los Tratados Internacionales: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal y ADPIC.

Para comprender el alcance de la norma que se estudiará del Convenio de París, es preciso mencionar que este Tratado consagra derechos y obligaciones de doble contenido. Por un lado, encontramos los derechos y obligaciones que los Estados se comprometen a aplicar por igual a sus nacionales y a los nacionales de otros países miembros y, por el otro, la aplicación directa de los derechos y obligaciones consagrados en el mismo Convenio, si la legislación nacional ofrece una protección inferior (Alemania, 2012).⁵⁸

Visto lo anterior, tenemos el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, cuyo texto es el siguiente:

⁵⁸ Marco Alemán: Las Marcas y las Patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina. Universidad de Alcalá. “Los derechos y obligaciones que se derivan del Tratado son de dos tipos: primero, los derivados de la aplicación de la ley interna, en este sentido, un estado parte de la Unión se compromete a aplicar sus leyes, presentes o futuras, a los nacionales de otros estados miembro, de la misma forma en que las aplica a sus nacionales y segundo, se compromete a aplicar directamente el tratado, cuando los niveles de protección de su ley interna resultan inferiores. Por ello, con la entrada en vigencia del tratado se adoptó un mínimo internacional de protección de la propiedad industrial entre los países miembro –el establecido por el Convenio de París–, pero este no impide que la norma interna tenga niveles de protección superiores. La aplicación y reconocimiento de éste principio que se conoce como del trato nacional ha resultado de una gran importancia para el desarrollo del sistema de propiedad industrial.”

“Artículo 6quinquies

Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;”

iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

El Convenio de París no define a las marcas ni trae una lista taxativa o enunciativa de la materia objeto de protección. Éste establece los supuestos en los que los miembros pueden excluir de la protección marcaria a los signos, creando tres categorías de exclusión, las cuales son explicadas por Bodenhausen⁵⁹ y que nosotros tratamos de interpretar de la siguiente manera:

⁵⁹ “(d) The first permitted ground for refusal or invalidation of a trademark covered by the Article exists when such mark infringes *rights of third parties* acquired *in the country where protection is claimed*. These rights can be either rights in *trademarks* already protected in the country concerned, or other rights, for example, the right to a *trade name* or a *copyright*. If a trademark consisting of a picture or of invented words would infringe such right. The provision under consideration may also be applied if a trademark would infringe a person's *right of privacy*, for example, when it contains, without his authorization, his name or portrait.

“(e) The second permitted ground for refusal or invalidation of trademarks covered by the Article consists of three possibilities: it applies to any trademark which, in the country where protection is claimed, is (I)

devoid of any distinctive character, or (2) descriptive, or (3) a generic name. these three possibilities have to be considered separately was shown by the Revision Conferences of The Hague (1925) and London (1934). where proposals to merge them to a certain extent failed.

“In all three possibilities the trademark has to be considered *on its individual merits*: in view of the main rule of the Article it is not possible, if a trademark is duly registered in the country of origin. To refuse its registration or protection merely because it consists of a surname, or a geographical name, or numbers or letters, as such, but it may still be found that such mark *considered on its individual merits*, is devoid of distinctive character or is purely descriptive, for example, of geographical origin, or is a generic name, or see observation (i) below is mis descriptive or misleading and therefore contrary to public order.

“In these circumstances registration or protection of a trademark may, in the first place, be refused, if such mark considered on its individual merits, is *devoid of any distinctive character*, for example, when it is too simple (a single star, crown or letter) or too complicated (giving the impression of being an adornment or decoration of the goods concerned, or of being merely a slogan consisting of a recommendation to buy or use such goods), or when the sign in question is already in general use. or when it does not consist *exclusively* of a description or a generic name but even with the addition of other elements, cannot distinguish the goods of one enterprise from those of other enterprises.

(f) Registration may also be refused or invalidated if the trademark concerned is *purely descriptive*, that is, consists *exclusively* of indications which may serve, in the country where protection is claimed, *to designate particulars of the goods concerned* as indicated in the provision.

Even where a description as such is not known to the general public, and therefore the trademark is not devoid of any distinctive character, its registration may be refused or invalidated because descriptions must remain in the public domain. It should be observed that signs and indications under this provision may include not only written descriptions but also descriptions in the form of pictures.

“(g) Registration may also be refused or invalidated if the trademark concerned consists of a *generic name*, that is, a *customary designation of the goods concerned*, in the country where protection is claimed. This has to be determined according to the bona fide and established practices of the trade in such country.

“(h) The third permissible ground for refusal or invalidation of trademarks covered by the Article exists when such mark, considered on its individual merits, is *contrary to morality or public order*, again as considered in the country where protection is claimed. A mark contrary to morality would, for example, be a mark containing an obscene picture. A mark contrary to public order would be a mark contrary to the basic legal or social concepts of the country concerned.

Examples of such marks could be a mark containing a religious symbol, or a mark containing the emblem of a forbidden political party, or the emblem of a public body. even if such latter emblem were not protected by Article 6ter of the Convention (see paragraph (l 0) of that Article and, above, observation (d) regarding that paragraph).

“(i) The Revision Conference of London in 1934 added to this provision, as a special category of trademarks contrary to morality or public order. those trademarks which are *of such a nature as to deceive the public*. The purpose of this addition 2 was to enable the member States to refuse or invalidate trademarks containing suggestions that the goods concerned possessed non-existing qualities, or unjustified references to rewards or to protection by a patent, etc. The provision will also apply to trademarks containing misleading indications of geographical origin.

“The competent authorities of the country in which protection of the mark is claimed may draw conclusions of this kind also from circumstances which have arisen in other countries.²

i) Derechos de terceros: La primera categoría está referida a la prohibición de registrar, proteger, o la obligación de invalidar el registro de marcas que vulneren derechos de terceros.

Los derechos a los que se refiere este grupo no son aquellos relativos al dominio público, sino a la existencia previa al registro de la marca de derechos exclusivos propios de marcas previamente registradas o solicitadas, o los derivados del derecho de autor e inclusive los derivados de la imagen de las personas.

ii) Las que no cumplen con la función marcaria: Si bien esta segunda categoría podría ser clasificada como de ausencia de distintividad, ella contempla tres posibilidades, siendo la distintividad una de ellas. Por ende, esta categoría está, por un lado, basada en el elemento necesario de la marca para su adecuación legal en tanto que marca, esto es, la función distintiva y, por el otro, derivado de ella, es el fundamento al raciocinio de protección o apropiación exclusiva de signos en oposición al derecho que tienen los concurrentes en el mercado a usar signos para indicar sus productos o servicios; en otras palabras, para la época del Convenio de París (finales del siglo XIX), la propiedad industrial busca que la marca sea diferenciadora y diferenciable para que ella cumpla su objetivo pro competitivo (Funciones legales tradicionales o clásicas de las marcas)

La norma contempla tres posibilidades, todas ligadas a la esencia de la marca, su distintividad. Así, el artículo 6 *quinquies* consagra la prohibición de proteger o la obligación de invalidar marcas que estén i) desprovistas de distintividad, ii) o sean descriptivas, iii) o sean comunes⁶⁰ en el lenguaje del país donde se pretende su protección.

Ahora bien, desde las revisiones de La Haya (1925) y Londres (1934) se ha definido que las tres posibilidades son independientes, es decir, que la descriptividad y genericidad no pueden simplemente fundirse en la carencia de distintividad. De manera que cada país habrá de estudiar la marca a la luz de cada una de las situaciones allí contempladas (Bodenhause, 1967).

También se advierte de la explicación de la norma dada por Bodenhause que, la disparidad que en ese entonces existía en las normas nacionales en tratándose de la materia objeto de protección, fue la que dio lugar a la conclusión de arriba, así como que presentaba una situación semejante a la que podemos tener hoy en materia de marcas no tradicionales y, particularmente, de marcas tridimensionales.

En efecto, se advierte que existía la discusión sobre la apropiabilidad como marca de nombres propios, dado que algunos países estarían rechazando la protección de

⁶⁰ Nótese que el concepto de genericidad no aparece en el Convenio de París, pues al igual que el desarrollo jurisprudencial de Estados Unidos, que se vió en el caso *Booking, Singer, Abercrombie*, explicados en este estudio, el signo es genérico cuando para el consumidor no identifica una fuente empresarial, sino que consiste en el producto.

marcas que consistían en éstos (incluyendo apellidos), bajo criterios diferentes a alguno de los consagrados en el Convenio de París (Bodenhause, 1967).

Bodenhause trae algunos ejemplos de cada una de las categorías. En materia de distintividad indica que, se aplicaría esta causal para las marcas ora muy simples, como una “simple estrella, o una simple corona”, o muy complejas, como aquellas que “son adornos o decoraciones de los productos.” Y es que estos ejemplos resultan fundamentales para el caso de las marcas tridimensionales y *ratio legis* de las prohibiciones que se dedican a ellas, dado que contemplan una estructura semejante al prohibir formas que sean usuales (muy simples) y formas que sean tan complejas que otorgan un valor sustancialmente decorativo. No obstante, llama la atención de los ejemplos, aquello que a priori era considerado por el Autor como simple (una estrella), por la variedad de ejemplos de marcas consistentes en estrellas cuya distintividad ha sido más que evidente.⁶¹

Respecto de la descriptividad, Bodenhause considera que ella debe ser aplicada aun en los casos en los que el significado del signo no sea conocido por el público en el país donde se pretende la protección, pues en sus palabras, “**los descriptores deben permanecer en el dominio público**”, así como que la descriptividad debe o puede ser aplicada **a las palabras como a las “Representaciones gráficas”** (Bodenhause,



61

1967). Esto nos ayuda también en el proceso de construcción de esta tesis, dado que las formas tridimensionales son de suyo figuras.

Finalmente, si bien la genericidad como causa de restricción no es explícita en la norma, ella es sustancialmente idéntica al Uso común. En efecto, no solo así lo ve Bodenhausen en su explicación de la norma, sino que como se verá en la jurisprudencia que estudiamos en este trabajo, el carácter genérico de un signo está dado por que el signo así lo sea para el público. De esta manera, para efectos de este artículo del Convenio de París, Bodenhausen define al nombre genérico como el tradicional o comúnmente utilizado en el país para designar el producto (o servicio).

Lo anterior comporta un encuentro entre la norma y la ciencia del mercadeo, según se explicó en el capítulo I, ya que el público consumidor será quien ayude en proceso de identidad marcaria y, por ende, el derecho reconoce que aquél le ha dado carácter de marca a un signo o carácter genérico.

iii) Las contrarias a la moral o el orden público: Los países pueden rehusar la protección de marcas que sean contrarias o afecten la moral o el orden público del país, entendidos éstos como las bases sociales, legales e ideológicas.⁶²

En este grupo están incluidas las marcas que puedan engañar. Ahora bien, ha habido una extensa discusión en diferentes países sobre la inclusión de las marcas en

⁶² Corte Constitucional. Sentencias C- 113/17, C-234/19, C-239/18.

el concepto de libertad de expresión y, en consecuencia, la inaplicabilidad de restricciones al registro de marcas inmorales o escandalosas (Iancu. Vs. Brunetti, 2019).

No obstante, no ahondaremos en este grupo, pues a nuestro juicio, es claro que éste no sería aplicable al estudio de las causas de denegación de las marcas tridimensionales en cuanto a su *ratio legis*, salvo en aquellos eventos en los que la forma cuya protección se pretende como marca, pueda ser de suyo considerada como inmoral.

En efecto (Bodenhause, 1967) aclara que la inadecuación de la marca con la norma nacional no activa la causal de orden público. Fue ello lo que quiso decir el romanito iii) del artículo en estudio con la salvaguarda que reza: *“Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.”*

(Aleman, 2012) presenta una división de las categorías de límites a la materia objeto de protección semejante a la que hemos construido. Así, su primer grupo lo ha denominado “los signos que no cumplen con los requisitos de la ley de marcas”, el segundo es llamado “Los signos ilícitos” y, el tercero, lo denominó, “Los signos que afectan derechos de terceros”. Así, siguiendo lo conceptuado por Bodenhause, incluye en este grupo a los signos que de conformidad con la ley no cumplan su función marcaria básica: *“En este primer grupo se encuentran principalmente: a) los signos denominativos y figurativos carentes de distintividad o descriptivos y los que sean usuales o comunes;*

b) las formas de los productos o de sus envases a los que les falte distintividad y los que sean usuales o comunes, o cuando se trate de formas impuestas por la naturaleza o la función o que les den una ventaja funcional o técnica y c) los colores aisladamente considerados. El denominador común de este grupo de causales de irregistrabilidad consiste en que el interés tutelado es el interés público, ya que no se quiere que por la vía del registro de marca el titular se apropie indebidamente de signos que deberían estar disponibles para otros competidores.”

La Clasificación hecha por la OMPI

A diferencia de nuestra tesis y la explicación de Bodenhausen y de Alemán, el Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la OMPI (SCT) consideró que existían solo dos grupos relativos a los límites de apropiación de las marcas, a saber: i) los que tienen que ver con la función básica de la marca y ii) los engañosos, contrarios a la ley, moral u orden público.⁶³ Esto, lejos de constituir una crítica, reforzará los argumentos de nuestra tesis y facilitará el encuadramiento de las causales de negación de marcas tridimensionales.

⁶³“MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE MARCA.” COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS. Vigésima primera sesión 22 a 26 de junio de 2009. Los requisitos que debe reunir un signo para poder ser utilizado como marca son relativamente uniformes en todo el mundo. Sin embargo, la aplicación práctica de esos requisitos puede diferir de un país a otro según la legislación aplicable y el sistema de registro de marcas. En general, pueden distinguirse dos clases de requisitos. El primero tiene que ver con la función básica de una marca, es decir, distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Así pues, cabe deducir que la marca debe ser distintiva. La segunda clase de requisitos tiene que ver con los posibles efectos perjudiciales que pueda tener una marca si es engañosa o contraria a la moral o al orden público.

Al igual que Bodenhausen, el SCT asegura que, la lista de excepciones para aplicar la “marca tal cual es”, es decir para poder rehusar el registro de una marca de un nacional de un país que ya ha sido registrada o depositada como tal en su país de origen, es exhaustiva “por lo que no podrá invocarse ningún otro motivo para rehusar o invalidar el registro de la marca.”⁶⁴

Sin embargo, la OMPI, citando a Bodenhausen, sostuvo que la norma sólo es aplicable a los elementos individuales de la marca como cifras, letras y apellidos y no afecta cuestiones relativas a la naturaleza o función de la marca según las conciba cada país, lo cual constituye la válvula de escape para que cada país pueda rehusar la protección de una marca que no cumpla con su definición legal local.⁶⁵

En efecto, aunque de la explicación que brinda Bodenhausen sobre cada grupo pareciera abrirse la posibilidad a que cada país consagre en su legislación la forma de cumplir con estas categorías, la flexibilidad, así entendida, no es tan amplia ya que el mismo autor manifiesta que estos supuestos **son limitados**, por su carácter restrictivo y, en consecuencia, los países no tienen suficiente libertad en sus legislaciones para establecer condiciones o requisitos de registrabilidad, respecto de la marca como tal, diferentes a las que se encuentren en los supuestos arriba indicados.⁶⁶

⁶⁴ Ibidem. Página 3.

⁶⁵ Ibidem. Página 3.

⁶⁶ “(c) *The revision of this provision at the Lisbon Conference in 1958 made it even clearer than before that the grounds for refusal or invalidation of registration, indicated in the provision, are limitative' (on the understanding, of course, that other provisions of the Convention, such as Articles 5 C(I), 6bis, 6ter, and 6septies, must be applied as well). The member States **are therefore not free to apply other grounds***

Siendo esto así, ¿cuál es el alcance de la norma y del concepto de la marca tal cual es? El mismo autor lo soluciona con las siguientes conclusiones sobre la aplicación del artículo 6 *quinquies*, así:

- i) *“Cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido regularmente registrada en el país de origen, los demás países de la Unión están obligados a aceptarla y protegerla aun cuando en lo que respecta a su forma, esto es en lo que respecta a los signos que la componen, esa marca no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional, con sujeción a las normas adicionales, particularmente los motivos para rehusar o invalidar cualquier marca, considerada según sus propios méritos, que se establecen en el artículo objeto de examen. Esta regla se aplicará por lo tanto a las marcas formadas de números, letras, apellidos, nombres geográficos, palabras escritas o no escritas en ciertos idiomas o escrituras y otros signos que componen la marca.*

- ii) *“En cambio, los Estados miembros no están obligados a interpretar la noción de marca de fábrica o de comercio de manera diferente a la de su legislación nacional. **Por lo tanto, si un objeto tridimensional como tal o una «melodía que sirva de firma» se registran como marca de fábrica o de comercio en el país de origen pero no se consideran como marca de fábrica o de comercio en otro país, este segundo país no está obligado a registrar y a proteger esas materias.** Los Estados miembros tienen igualmente libertad, a pesar del Artículo 6*quinquies*, para aplicar a*

for refusal or invalidation of the registration of trademarks covered by the Article. The sole task of the competent authorities of these States is to determine whether any of the given grounds for refusal or invalidation applies.⁶⁶ (Resaltado y subrayado ajenos al texto)

las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio otras disposiciones de su legislación interna que no se refieran a los signos que componen una marca, como por ejemplo el requisito de uso previo de la marca, o la condición de que el solicitante tenga que poseer una empresa industrial o comercial. (Negrilla y subrayado ajenos al texto)

- iii) *“La obligación de aceptar una marca regularmente registrada en el país de origen «tal cual es» o sea en lo que respecta a los signos que la componen, está sujeta a las reservas indicadas en el artículo que se examina (Secciones B y C). Esas reservas consisten en las razones para la denegación o la invalidación indicadas en una enumeración limitativa. Las mismas razones -pero también otras- podrán aplicarse a una marca de fábrica o de comercio que no esté cubierta por el artículo, bien porque resulte que no se ha registrado regularmente en el país de origen, o bien porque las objeciones contra su registro no estén relacionadas con los signos que la componen (Bodenhause, 1967).”*

En conclusión, el Convenio de París, hasta su Acta de Estocolmo en 1967, permitió que los países no cambiaran su legislación nacional en cuanto a la definición de marca, y en tal sentido, permitió que no fuera aplicable la marca tal cual es, si la reivindicada no se adaptaba a la definición legal nacional, pero sí mantuvo rígidas las únicas razones posibles de negación o invalidación, descritas en las tres clasificaciones arriba explicadas y que tienen que ver con la no protección de signos que no cumplan función marcaria (como lo afirman Alemán y la OMPI), las que sean engañosas, y las que afecten derechos de terceros. Aquellas relativas a moral y orden público parecen haber desaparecido, o ser subsumidas por las anteriores causas, bien porque pueden engañar, o afectar

derechos de terceros (así sean de derecho público) o porque no pueden ser marcas según su definición.

En todo caso, la *ratio legis* o interés público a tutelar en el primer grupo (función marcaria) es la competencia.

Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC

El ADPIC⁶⁷ eliminó la flexibilidad que tenía el Convenio de París referida a la no necesidad de modificaciones en la definición de marcas que tuviesen las legislaciones nacionales para poder aplicar la “Cláusula tal cual es”, pues al haber establecido una definición de marca, aceptada por todos sus miembros, éstos quedaron sujetos a ella, y toda norma local que no fuese coherente con aquella, haría entrar al país en incumplimiento del Acuerdo.

No entraremos a revisar la definición que de marca estableció el artículo 15 del ADPIC, pero sí resulta importante referirnos a algunos de los supuestos de éste.

En primer lugar, la discusión sobre la apropiabilidad del nombre propio, letras, números, referida en las revisiones del Convenio de París, quedó superada. Dicho artículo hace que los países no puedan establecer en su legislación que aquellos no

⁶⁷ Artículo 15 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. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. 2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

podrían cumplir con la definición de marca, es decir, pueden perfectamente cumplir una función marcaria.

Amplió la materia para incluir los colores y las combinaciones de signos, de la cual se desprende la posibilidad de protección de las llamadas marcas no tradicionales, pero permitiendo que los países supediten su adecuación conceptual a aquellos que sean perceptibles visualmente.

En su apartado 2 contempla la misma estructura lógica expuesta por Bodenhausen, en el sentido de que los países pueden crear motivos de denegación adicionales a aquellos que se refieran a la definición de marca, conforme al numeral 1, siempre que ellos no se aparten de los tres grupos consagrados en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.

Así las cosas, en tanto que la marca sea perceptible visualmente, el país respectivo ya no podría crear una causa de denegación diferente a las del Convenio de París, para negar una marca previamente registrada en su país de origen bajo el argumento de que no es conforme a su definición legal de marca. ¿Podría dicho país argumentar que una marca tridimensional no es perceptible visualmente o que no hace parte de una combinación de signos posible a la luz del numeral 1 del artículo 15? ¿Podría rechazar la protección si se trata de una marca olfativa o sonora si asumió una definición de marca que requiere de la perceptibilidad visual?

Como se puede observar, se abre paso la misma discusión que existió en las primeras revisiones del Convenio de París, durante la primera mitad del siglo XX con respecto a la materia objeto de protección, pues durante muchos años algunos países creían como no tradicionales o no capaces de fungir como marca a los números, las letras o inclusive los nombres propios. Hoy la misma discusión gira entorno de otros signos, haciendo parecer exótico siquiera pensar que los nombres propios o los números no podrían cumplir una función marcaria, pero razonable crear condiciones especiales para proteger como marca una forma tridimensional.

Finalmente, pero más importante que todo lo anterior, es que el artículo 15 en su primer numeral hizo explícita la posibilidad de que los signos que a priori no tengan distintividad puedan ser registrados o protegidos si la han adquirido. No obstante, en ninguna parte la norma permite concluir o interpretar que la distintividad adquirida pueda ser aplicable a un cierto tipo de signos y a otros no.

En consecuencia, en tanto y en cuanto los países miembros de ADPIC adopten una definición uniforme e incluyan una materia objeto de protección más amplia, menos posibilidades tienen de apartarse de los tres grupos de exclusiones creados por el Convenio de París.

Materia protegible en legislaciones locales o regionales

Unión Europea.

Tanto la Directiva Europea 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, como el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca europea contemplan una misma definición de marca en sus artículos 3 y 4 respectivamente. Para efectos de este apartado, reproducimos únicamente el artículo de la Directiva en mención.

“Artículo 3: Signos que pueden constituir una marca

*Podrán constituir marcas **todos los signos**, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.”*

De la lectura de la definición precedente, encontramos que marca puede ser todo signo, y que la norma contempla una lista explicativa de ellos.

Como se verá, al igual que ADPIC, condiciona la capacidad distintiva del signo a que diferencie productos o servicios de una empresa de los de otra.

Finalmente, el respectivo signo debe ser capaz de ser representado en el registro de forma que se permita tener claridad y precisión sobre el objeto reclamado como marca.

Estados Unidos.

El Código de Estados Unidos 15 US Code §1127 define la marca así:

“Trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a [person](#), or

(2) which a [person](#) has a bona fide intention to [use](#) in [commerce](#) and applies to register on the principal register established by this chapter,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”⁶⁸

Se advierte de esta definición que, marca también puede ser cualquier (“any”) símbolo o palabra u objeto (“device”), de suerte que al igual que en Europa, la materia es abierta. Resalta igualmente que el signo es aquel asociado a un producto (o servicio) en el mercado, siendo enfática la definición en el uso del signo o símbolo en el mercado o la intención de ser usado en él.

Finalmente, habrá marca si el símbolo u objeto logra diferenciar productos (o servicios) de un empresario de los de otro empresario, es decir, consagra la distintividad extrínseca, aunque es de éste mismo requisito de donde se desprende uno de los aspectos de la

⁶⁸ Incluye una definición idéntica pero separada de las marcas de servicio: *The term “[service mark](#)” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—*

(1) used by a [person](#), or

(2) which a [person](#) has a bona fide intention to [use](#) in [commerce](#) and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish the services of one [person](#), including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as [service marks](#) notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

doctrina de la funcionalidad en Estados Unidos, según el cual el signo o el símbolo debe poder fungir como marca.

Comunidad Andina (Colombia).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 2000, consagra la siguiente definición de marca:

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- 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.”*

Al ver el artículo 134 podemos encontrar varias coincidencias con la definición de marca que observaremos en el ADPIC, a saber:

El artículo 134 considera que puede ser marca “Cualquier signo”. No obstante, es de anotar que la Decisión 486 no se refiere a marca de fábrica o de comercio, sino únicamente a “marca” y tampoco agrega o condiciona expresamente la distintividad del signo a que sea extrínseca, pues no dice que la marca deberá ser capaz de distinguir los

productos o servicios de una empresa de los de otra, sino que basta que sea capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

Si bien la condición del ADPIC es la capacidad distintiva, la Decisión 486 la reemplaza por el término “aptitud”, que deben ser entendidos como sinónimos, con lo cual, podemos sí decir que un elemento consistente dentro de la marca será su capacidad/aptitud para distinguir en el mercado, que no en un registro.

Ahora bien, el artículo 134 no pareciera hacer uso de la flexibilidad consagrada en el artículo 15.1 del ADPIC ya que no establece como condición para el registro de la marca la perceptibilidad visual, pero sí supedita el registro a la representación gráfica.

Ubicación de las marcas tridimensionales en la materia protegible.

Vistas las definiciones, procederemos a enunciar y describir cuáles son los elementos esenciales de la marca.

Las Directrices de EUIPO señalan que existe una lista no exhaustiva de los signos que pueden constituir marca, mas no define qué puede ser signo. No obstante, sí manifiesta que las ideas y conceptos abstractos o las características generales no pueden ser consideradas como signos.⁶⁹

De manera semejante, en Estados Unidos se considera que no todo lo que califique como signo puede ser marca. Por ejemplo, La Corte de Aduanas y Patentes de Estados Unidos, manifestó que la ley de marcas no es una ley para

⁶⁹ Citando al Tribunal Europeo en el caso T-7/09, Spannfutter EU:T:2010:153 S 25):

“El artículo 4 del RMUE y el artículo 3, apartado 3, del REMUE, leídos conjuntamente, ponen de manifiesto una lista no exhaustiva de los signos que pueden constituir una MUE: marcas denominativas, marcas figurativas, marcas de forma, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color (un solo color o una combinación de colores), marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia, y marcas holograma.

Cuando la marca no esté incluida en ninguna de las definiciones de los tipos de marcas enumerados en el artículo 3, apartado 3, del REMUE, puede recibir la calificación de «otra marca» tal como prevé el artículo 3, apartado 4, del REMUE, siempre que cumpla con el requisito de representación establecido en el artículo 3, apartado 1, del REMUE.

En este contexto, las ideas y conceptos abstractos o las características generales de los productos no son suficientemente específicos para poder considerarse signos, ya que podrían aplicarse a diversas manifestaciones diferentes (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). Por este motivo, el Tribunal rechazó, por ejemplo, una solicitud para un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», dado que el objeto no era un tipo particular de compartimento de recogida sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole (25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37).

registrar palabras sino para registrar marcas. Antes de que pueda haber registrabilidad, debe haber marca y, a menos que las palabras hayan sido usadas como marcas, ellas no califican a registro. Las palabras no son registrables solo porque no sean descriptivas de los productos o servicios a los cuales están asociadas.⁷⁰

La Corte Suprema de Estados Unidos ha manifestado que la definición de marca del Lanham Act es amplia, mas no ha entrado a definir qué es un signo, ni qué constituye un símbolo, como lo consagra el propio Lanham Act. Ha sido reiterada su posición en la amplitud de la materia en tanto y en cuanto sea distintiva, no ornamental y no funcional.⁷¹

En la Comunidad Andina la situación jurisprudencial es igual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido la marca de la misma manera que lo hace la Decisión 486 y enfatiza en el clausulado abierto que consagra el artículo 134 de ésta, mas no entra a definir qué es signo:

“Proceso 242-IP-2015: Sobre la base de lo indicado en el artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación

⁷⁰ *The Standard Oil Co.*, 275 F.2d 945, 947, 125 USPQ 227, 229 (C.C.P.A. 1960) :The Trademark Act is not an act to register words but to register trademarks. Before there can be registrability, there must be a trademark (or a service mark) and, unless words have been so used, they cannot qualify for registration. Words are not registrable *merely* because they do not happen to be descriptive of the goods or services with which they are associated.

⁷¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995) “(a) *That color alone can meet the basic legal requirements for use as a trademark is demonstrated both by the language of the Act, which describes the universe of things that can qualify as a trademark in the broadest of terms, 15 U. S. C. § 1127, and by the underlying principles of trademark law, including the requirements that the mark “identify and distinguish [the seller's] goods ... from those manufactured or sold by others and to indicate [their] source,”* *ibid.*, and that it not be “functional,”⁷¹

de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este precepto adelanta un listado meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca (Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 135, literal e, 2004)”.

Así las cosas, hemos procedido a hacer el siguiente ejercicio de aproximación a la definición de “Signo” para aplicarla a la definición de marca.

“1. m. Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención representa o sustituye a otro.

2. m. Indicio, señal de algo.

3. m. Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta.⁷²

Estas tres acepciones, en adición a lo expuesto por la jurisprudencia citada, nos dan muchas luces sobre la amplitud y contenido que la norma le quiso dar a la materia objeto de protección y que van perfectamente en línea con el concepto y la intención de proteger un canal de comunicación con un consumidor, la reputación, el moderno concepto de “Brand”.

En efecto, una marca, como signo, puede ser un objeto, de ahí que puedan existir las llamadas marcas tridimensionales y/o los “trade dress” y las marcas de textura; puede ser un fenómeno, que también en su primera acepción resulta ser *“toda manifestación*

⁷² Diccionario de la Lengua Española edición Tricentenario: <http://dle.rae.es/?id=XrXR2VS>

que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción” mostrando así el inescindible vínculo que debe haber entre marca y consumidor, pero principalmente en su recordación, en su consciencia, según éste la perciba.

En esta definición encontramos también que el signo está destinado por naturaleza o convención, es decir, porque en sí mismo tiene la habilidad de representar o sustituir a otro, o porque por acuerdo humano, colectivo o social se le da dicha habilidad.

Esto quiere decir, en otras palabras, que pueden constituir marcas también aquellos signos que por su propia naturaleza pueden representar o sustituir algo o que la sociedad convencionalmente les da un significado que también les permite lograr esa representatividad o sustituibilidad.

En consecuencia, para que haya marca se necesita que se trate de un signo, que tiene varias acepciones en nuestro diccionario, que permiten a su vez concluir que debe ser interpretado de forma amplia⁷³, dado que las normas que definen la marca contienen listas enunciativas de los signos que las pueden constituir.

A pesar de lo anterior, no todo aquello que constituya signo puede ser o servir como marca, tal como lo vimos en el caso citado en Estados Unidos (nota al pie 28). Por ello, habremos de estudiar este elemento esencial en conjunto con las exclusiones a la materia.

⁷³ “Symbol” o “device” según el Lanham Act §45. Según La Corte, un signo es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos.”

En la conceptualización de la marca observamos que, si bien el ADPIC consagra una norma positiva y amplia sobre dicha materia, su remisión al Convenio de París incluye la delimitación de ésta con base en las exclusiones consagradas en el artículo 6 *quinquies*.

Así, pasaremos a estudiar los límites a la materia objeto de protección, su ubicación conceptual y su *ratio legis*, con el fin de ubicar las llamadas causales, prohibiciones o límites de las marcas tridimensionales.

Concepto de marca tridimensional.

Normalmente, las legislaciones de marcas no contienen una definición de un tipo especial de marcas. Ellas, las normas, indican qué tipo de signos podrían satisfacer la definición de marca en su sentido amplio, esto es, un signo, apto para distinguir productos o servicios, susceptible de ser representado gráficamente en un registro.

En virtud de lo anterior, la jurisprudencia o la doctrina son quienes proponen definiciones de los diferentes tipos o posibilidades de marcas y para ello, se mueven entre los límites que proporcionan el concepto amplio definido por la ley y la existencia de un motivo de negación explícitamente dispuesto para dicho tipo de marcas, cuando la respectiva legislación lo contenga. De ahí que encontremos una definición de marca tridimensional en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, o el nacimiento del concepto del “Trade Dress” en Estados Unidos.

Así las cosas, tenemos que en el caso andino (colombiano) el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”

El literal f) del mismo artículo reconoce la posibilidad de protección como marca, a la luz de su propia definición, de “la forma de los productos, sus envases o envolturas,” sin que indique que dichas formas sean tridimensionales o bidimensionales.

Finalmente, los literales c) y d) del artículo 135 de la misma norma andina establecen el límite a su apropiación al prohibir el registro de los signos que “c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; o, “d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican,” sin que tampoco se aclare si dichas formas deben ser tridimensionales o bidimensionales.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conceptualizó la marca tridimensional de la siguiente manera:

“Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios, en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o combinación de colores.

“En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

“Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.”⁷⁴

En el caso de España, la ley de marcas 17/2001 sí consagra en su artículo 4.2.d) la explícita mención a las formas tridimensionales, como materia objeto de protección, y enuncia a las formas de los productos, envases o envolturas y a la presentación de los anteriores como posibilidades de marcas tridimensionales. La prohibición a su apropiación se encuentra en el artículo 5.e) que comprende todas las posibilidades de los literales c) y d) de nuestro artículo 135 (e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.) Por ello, la doctrina española considera que, aunque en algunas situaciones las formas bidimensionales podrían estar incursas en estas causales de irregistrabilidad, las prohibiciones arriba indicadas están destinadas exclusivamente para las tridimensionales y del listado enunciativo del concepto de marca tridimensional del artículo 4.2.d) se puede definir a la marca tridimensional como “toda forma dotada de altura, anchura y profundidad”.⁷⁵

En Estados Unidos, la Corte de Apelaciones aceptó la definición que de Trade Dress dió la Corte de Distrito en el caso Taco Cabana:

“Trade dress’ is the total image of the business. Traducida esta definición, el Trade Dress o Vestido de Negocio sería la Imagen total del negocio o establecimiento.

⁷⁴ Proceso 384-IP-2017. Páginas 4-5. También 330-IP-2015.

⁷⁵ EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA Manuel Rey-Alvite Villar *Área de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela. 2014. Páginas 295 y 296.*

Así mismo, en el caso *Blue Bell Bio Medical v. Cin Bad, Inc.*⁷⁶, definió al Trade Dress de un producto de la siguiente forma:

"The `trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." It "involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques." La traducción de esta definición sería la siguiente: *el vestido de negocio de un producto o el vestido de un producto es esencialmente su imagen total y apariencia en general, que involucra características tales como tamaño, forma, color o combinaciones de colores, textura, gráficas y hasta técnicas de venta.*

Posteriormente reiteró que el “*Trade Dress*” registrable es aquel que sea distintivo y no funcional, si además es uno de entre una limitada variedad de opciones que cumplen la función con igual eficiencia, pues ello afectaría la competencia por el agotamiento del limitado número de “*Trade Dress*”.⁷⁷

Al igual que en Colombia y España, su conceptualización se complementa mediante el límite o prohibición de su apropiación como marca, de suerte que el *trade dress* debe ser inherentemente distintivo y no debe ser funcional. Este último requisito no es únicamente consagrado para las marcas tridimensionales, sino que es aplicable a toda solicitud de registro de una marca. La funcionalidad, como se explicará en un capítulo aparte, tiene en Estados Unidos un doble contenido, por un lado, el signo solicitado a registro debe fungir como marca, y por el otro, no debe estar conformado en

⁷⁶ 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983).

⁷⁷ Only nonfunctional, distinctive trade dress is protected under § 43(a). The Fifth Circuit holds that a design is legally functional, and thus unprotectable, if it is one of a limited number of equally efficient options available to competitors and free competition would be unduly hindered by according the design trademark protection. See *Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox*, 732 F. 2d 417, 426 (CA5 1984). This serves to assure that competition will not be stifled by the exhaustion of a limited number of trade dresses.

su imagen total (como es la definición de *trade dress*) por una función técnica o dar un valor sustancial al producto.⁷⁸

En consecuencia, podríamos definir a la marca tridimensional como un signo que consiste en la forma de un producto o la forma del envase de un producto que ocupa las tres dimensiones del espacio, siempre que sea apta para distinguir productos o servicios en el mercado, pueda ser representada gráficamente en un registro y en tanto no consista exclusivamente en la forma usual, o en la impuesta por su naturaleza o su función, o que esta función dé una ventaja al producto.

⁷⁸ TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC.

The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. Restatement (Third) of Unfair Competition, § 13, pp. 37-38, and Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). Cf. *Park' N Fly*, supra, at 194. It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) depends on nonfunctionality. See, e. g., *Inwood Laboratories*, supra, at 863 (White, J., concurring in result); see also, e. g., *Brunswick Corp v. Spinit Reel Co.*, 832 F. 2d 513, 517 (CA10 1987); *First Brands Corp. v. Fred Meyers, Inc.*, 809 F. 2d 1378, 1381(CA9 1987); *Stormy Clime, Ltd. v. ProGroup, Inc.*, 809 F. 2d 971, 974 (CA2 1987); *AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc.*, 812 F. 2d 1531, 1535 (CA11 1986); *American Greetings Corp. v. Dan Dee Imports, Inc.*, 807 F. 2d 1136, 1141 (CA3 1986). It is, of course, also undisputed that liability under § 43(a) requires proof of the likelihood of confusion. See, e. g., *Brunswick Corp.*, supra, at 516-517; *AmBrit*, supra, at 1535; *First Brands*, supra, at 1381; *Stormy Clime*, supra, at 974; *American Greetings*, supra, at 1141.

The Court of Appeals determined that the District Court's instructions were consistent with the foregoing principles and that the evidence supported the jury's verdict. Both courts thus ruled that Taco Cabana's trade dress was not descriptive but rather inherently distinctive, and that it was not functional. None of these rulings is before us in this case, and for present purposes we assume, without deciding, that each of them is correct. In going on to affirm the judgment for respondent, the Court of Appeals, following its prior decision in *Chevron*, held that Taco Cabana's inherently distinctive trade dress was entitled to protection despite the lack of proof of secondary meaning. It is this issue that is before us for decision, and we agree with its resolution by the Court of Appeals. There is no persuasive reason to apply to trade dress a general requirement of secondary meaning which is at odds with the principles generally applicable to infringement suits under § 43(a). Petitioner devotes much of its briefing to arguing issues that are not before us, and we address only its arguments relevant to whether proof of secondary meaning is essential to qualify an inherently distinctive trade dress for protection under § 43(a).

En esta definición no hemos calificado la ventaja, pues aunque la Decisión 486 sí la limita a la funcional o técnica, en otras normativas se suman a éstas las que den un valor sustancial al producto.

Desarrollo de los límites a la materia protegible en las legislaciones nacionales

Consideramos necesario hacer un repaso del análisis y explicación de las causales o también llamados motivos de denegación de marcas que ha reconocido la OMPI como aplicables en la generalidad de los países y que han sido además aplicados a las marcas tradicionales, pues ellos deben a su vez ilustrar y servir para el encuadramiento de los motivos de denegación de las marcas no tradicionales. También nos sirven para hacer posteriormente un análisis de dichos motivos tradicionales en tres jurisdicciones Europa, Estados Unidos y la Comunidad Andina (aplicable a Colombia).

De esta manera, el SCT reconoce la existencia de motivos de denegación relacionados con las siguientes materias o fundamentados en las siguientes razones:

- i) Los signos que no constituyen marca.

Dentro de esta categoría se ha identificado que pueden estar incursos en esta causal los signos que: a) no puedan ser signos conforme a la definición de marca del ADPIC. b) aquellos signos que no sean perceptibles visualmente, si así lo exige la norma local, que hizo uso de la flexibilidad consagrada en el artículo 15. c) Los signos que no

puedan ser representados gráficamente (en un registro). d) Los signos que no son capaces de distinguir productos o servicios (distintividad en abstracto).

Los primeros motivos enunciados en los literales a) a c) se explican por sí mismos. Sin embargo, creemos importante citar la explicación que da la OMPI sobre el último, relativo a la distintividad en abstracto, pues incluye un concepto denominado “adaptación inherente”, acuñado por Australia, el cual no necesariamente ha sido explícitamente mencionado por nuestra jurisprudencia, pero que equivaldría a la distintividad inherente o en abstracto.

“16. Un signo que no tenga capacidad intrínseca para servir como marca será probablemente denegado. Este motivo de denegación podrá ser invocado cuando, en abstracto, un signo particular no pueda simplemente desempeñar la función de una marca en ninguna circunstancia, para los productos o servicios. Este podría ser el caso, por ejemplo, para una canción entera o una película entera.

*“17. Con objeto de tomar una decisión respecto de si un signo sirve para distinguir (en abstracto) los productos o servicios del solicitante de que se trate de los de otros solicitantes (“carácter distintivo respecto del origen”), en una comunicación se sugiere que se aplique el concepto de **“adaptación inherente”**⁵. Este criterio se refiere a una cualidad de la marca en sí misma que no puede adquirirse mediante su utilización en el mercado. La cuestión podría expresarse de la*

siguiente manera: ¿se trata de un signo que, al menos hipotéticamente, podría cumplir la función de identificar todos los productos que lleven ese signo como procedentes del control de la misma empresa? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, el “signo” no satisface ese criterio.”⁷⁹(Resaltado y subrayado ajenos al texto)

ii) Los signos carentes de carácter distintivo.

Sobre éstos, la OMPI advierte la ordinaria coincidencia con los signos genéricos, habituales y descriptivos, pero aclara que el carácter distintivo o su ausencia es un motivo más amplio.

Ahora bien, sí resulta cardinal citar también el documento en estudio para mostrar cuáles son los casos, o situaciones que la OMPI ha considerado comunes en las legislaciones nacionales en relación con este motivo, y nos anticipamos para llamar la atención del lector sobre la coincidencia de varias de ellas con algunas hipótesis consagradas en los motivos de denegación específicos de las marcas tridimensionales:

“19. En general, los motivos de denegación basados en la falta del carácter distintivo, en el carácter descriptivo o en el carácter genérico suelen tener elementos comunes. Las objeciones que se basan en el carácter descriptivo o genérico del signo pueden asimismo dar lugar a objeciones basadas en la falta de

⁷⁹ Ibidem página 4.

carácter distintivo. Sin embargo, el ámbito de aplicación del motivo de denegación por falta de carácter distintivo puede ser más amplio que el del carácter descriptivo o del carácter genérico.

“20. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

“21. Entre los ejemplos de signos no distintivos figuran las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente sea en relación con los productos y servicios pertinentes sea de forma descriptiva o funcional; los pictogramas y los símbolos gráficos comúnmente utilizados de manera funcional; las marcas

figurativas consistentes en una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos; las letras y las cifras por separado; los elementos verbales que no son distintivos debido a su uso frecuente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir productos y servicios, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica. De conformidad con las respuestas al Cuestionario, la falta del carácter distintivo de una marca para la que se solicita el registro es un motivo de denegación en muchos sistemas de marcas (70 respuestas afirmativas).⁸⁰

iii) Los signos descriptivos

Se reconoce así que las legislaciones nacionales aplican el artículo 6 quinquies del Convenio de París, consagrando motivos explícitos de denegación de los signos llamados descriptivos y que no son otros que aquellos que indican características relevantes de los productos o servicios, las cuales están relacionadas con el tipo de producto/servicio, su calidad, cantidad, valor, destino, procedencia geográfica, época de producción/prestación.

Para propósitos de este estudio, llamamos la atención a los siguientes temas y explicaciones que abordó el SCT en relación con la descriptividad.

⁸⁰ Ibidem. Página 5.

La primera, según la cual, un signo es descriptivo además cuando informe o consista en “otras características”, es decir que, el signo puede no indicar un valor, una calidad, el destino, del producto/servicio, y sin embargo ser descriptivo porque “consiste en características técnicas de los productos a identificar”.⁸¹

Dice el SCT que la *ratio legis* de la prohibición de los signos descriptivos es el interés público, que se ve reflejado en el deseo de que las indicaciones descriptivas estén a disposición de todos, en particular de los competidores. Luego se trata de una cláusula de salvaguarda de la libre competencia.⁸²

Finalmente, reconoce el SCT que, no es necesario que el signo sea solo una denominación o indicación para aplicar el motivo de denegación, sino que éste puede ser también aplicado a marcas figurativas o representaciones gráficas.⁸³ (Resaltado ajeno al texto)

Este análisis es armónico con aquél de Bodenhausen cuando manifestó que la descriptividad era aplicable también a las representaciones gráficas, las cuales a su vez pueden ser bidimensionales o tridimensionales.

iv) Los signos genéricos

⁸¹ Ibidem. Página 8.

⁸² Ibidem página 7.

⁸³ Ibidem página 7.

El SCT tiene una aproximación idéntica a la de Bodenhausen para explicar la genericidad, pues si bien dicho término no es mencionado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, ambos lo explican como aquellos signos que son habituales en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales de buena fe establecidas en el país respectivo. Hacemos esta precisión, ya que la norma comunitaria andina, por citar un ejemplo, divide el motivo de denegación y contempla uno para la genericidad y otro para las indicaciones usuales o habituales. No obstante, la diferencia no es de poca monta. La jurisprudencia ha manifestado que, en la definición de genericidad que el público juega un papel preponderante (explicado en los apartes que estudian la evolución jurisprudencial desde Singer hasta Booking.com), luego no parece existir fundamento para separar motivos, cuando la genericidad es una, y es referida al significado que la da el público, incluyendo las empresas, al signo.

“En algunas comunicaciones se indica que ese motivo de denegación también atañe a las palabras que originalmente no tenían sentido alguno o tenían un sentido diferente. También se ha dicho que no es necesario que el signo o la indicación sea un término definido en los diccionarios y que bastaría con que existan pruebas de que ese signo es frecuente en el lenguaje corriente. También se incluyen las abreviaciones, dado que su significado sólo puede entenderse cuando han pasado a ser usuales. Por otra parte, este motivo de denegación también puede afectar a elementos figurativos de las marcas cuando esos

elementos son frecuentes o cuando han llegado a ser la designación normal de los productos o servicios de que se trate.”⁸⁴(subrayado ajeno al texto)

v) Distintividad adquirida

El SCT reconoce que, la mayoría de las legislaciones han consagrado que los motivos de denegación relativos a la ausencia de distintividad, esto es, falta de distintividad en concreto, descriptividad y genericidad, pueden ser subsanados si el signo ha adquirido distintividad.

También se expresa que, para que lo anterior ocurra, es decir, para que se pueda subsanar la aplicación de la negación, se debe demostrar que el público debe reconocer al signo como marca de una empresa.⁸⁵

Nada menciona el SCT respecto de cómo se soluciona la tensión entre el interés público y la distintividad adquirida. Es decir, ¿si como se ha reiterado, *la ratio legis* de los motivos de denegación asociados a la ausencia de distintividad es la permisión de uso de estos términos por todos los competidores, porqué ha de retirarse del dominio público dicho término para dárselo a uno solo de los competidores? La respuesta, como se advirtió cuando estudiemos el segundo significado, está dada por el papel relevante del público, quien es el que le da a dicho signo el valor de marca y, por el alcance de protección que se la ha dado a las marcas registradas bajo la distintividad adquirida y

⁸⁴ Ibidem. Página 8.

⁸⁵ Ibidem. Página 13

que se ha limitado a la protección de reputación, es decir, a que los terceros podrán seguir usando el signo en su significado primigenio, pero no en el nuevo significado de modo que hagan creer al público que se trata de una fuente empresarial específica o exploten su reputación.

Estados Unidos.

La Sección 1052 del 15 U.S.C.⁸⁶ ha dividido los grupos de exclusiones del artículo 6 quinquies B. del Convenio de París de la siguiente manera:

⁸⁶ §1052 TRADEMARKS REGISTRABLE ON PRINCIPAL REGISTER; CONCURRENT REGISTRATION

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section [3501\(9\)](#) of title 19) enters into force with respect to the United States.

(b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.

(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.

(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: *Provided*, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this chapter; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration

En el literal a) incluyó los signos inmorales, engañosos, escandalosos. Así como aquellos que sugieran conexión con personas, instituciones, creencias, símbolos nacionales. Incluye también las indicaciones geográficas engañosas relativas a bebidas espirituosas.

En consecuencia, en un mismo literal incluyó la exclusión consagrada en el romanito iii) del literal del B del artículo 6 quinquies del Convenio de París y en alguna medida el romanito i) del mismo artículo al establecer la prohibición de registro de marcas que afecten a personas vivas o muertas.

Podemos así observar que se incluye en un mismo motivo, varias situaciones que se encontraban en los grupos i) y iii) que expusimos al analizar el Convenio de París,

consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section [1054](#) of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before December 8, 1993.

aquellos que afecten derechos de terceros, los contrarios a la ley, moral, orden público, respectivamente.

Posteriormente, el literal e) se encarga de las marcas descriptivas, siendo éstas las simplemente descriptivas, o las descriptivamente engañosas, o las que se refieren al origen geográfico del producto, o aquellas que comporten cualquier materia que como un todo sea funcional.

La sección en estudio no se ocupa explícitamente de las marcas genéricas o de uso común en el lenguaje corriente. La doctrina de la genericidad o usualidad se deriva de la capacidad del signo de fungir como marca, es decir, que la marca sea capaz de distinguir el origen de los productos de los demás productos, tal como lo establece el primer inciso de la subsección 1052, según el cual no se negará el registro de la marca que distinga los productos del solicitante de los de los demás.

Por eso, ha de acudirse siempre a la jurisprudencia para determinar los niveles de distintividad de las marcas: genéricas, descriptivas, evocativas y fantasiosas.

Así, este apartado de la subsección regula las prohibiciones o exclusiones contenidas en el segundo grupo del artículo 6 quinquies B. del Convenio de París, relativas a aquellas que no cumplen la función marcaria.

La subsección excluye de la posibilidad de un segundo significado a los signos que no pueden ser materia de protección, como los incluidos en los literales a) y b). Por obvias razones aquellas que sean confundibles con otras marcas y/o afecten derechos de terceros (literales c y d) y aquellas que, a pesar de ser descriptivas, son engañosas del origen geográfico o aquellas que sean funcionales.

Así las cosas, la norma estadounidense no crea una causal específica para el estudio de las marcas tridimensionales, sino que éstas deberán estudiarse a la luz del primer inciso de la subsección 1052 y del numeral 5 del literal e), *ibidem*.

De ahí se desprende el doble contenido de la doctrina de la funcionalidad. Siendo el primero el que el signo debe poder fungir como marca, sin importar su naturaleza, por ende, la funcionalidad es igual a distintividad y, el segundo, el que el signo como un todo no tenga unas funciones diferentes, en razón de la función técnica o valor sustancial.

Por lo tanto, no es absolutamente claro si las marcas tridimensionales fueron incluidas para desarrollar el romanito ii) del literal B del artículo 6 quinquies del Convenio de París, como una categoría de marcas descriptivas por su función o si la funcionalidad es una causa de negación en sí misma.

Europa.

En el caso europeo tenemos que, el artículo 4 de la Directiva 2015/2436 (DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2015) reflejó el romanito ii) del literal B del artículo 6 quinquies del Convenio de París en 4 causales separadas, de la a) a la d), dentro de las cuales se encuentran aquellas que no pueden constituir marca, según lo previsto en el literal a), sin manifestar cuál signo no puede constituir marca. Se trata pues de diferentes causales de irregistrabilidad, aunque a la luz de la explicación dada por la OMPI, se refieren a aquellos signos que no podrían fungir como marca.

Se puede apreciar que incluyó en el literal b) las desprovistas de distintividad, en el literal c) las descriptivas y en el d) las genéricas: Las que son así entendidas o usadas en el lenguaje corriente.

A diferencia del Lanham Act, crea un literal explícito para las marcas tridimensionales o bidimensionales que consistan en formas de productos y que de manera exclusiva estén dictadas por i) la forma impuesta por la naturaleza del producto; ii) la forma necesaria para obtener un resultado técnico (funcionalidad); y, iii) la forma que dé un valor sustancial al producto.

Los posteriores literales desarrollan los demás límites consagrados en el artículo 6 quinquies de París en su romanito iii) es decir, aquellas contrarias a la ley, el orden público, moral y engañosas.

Así, debemos concluir que las causas explícitas de negación de formas de productos consagradas en el literal e) fueron unidas al grupo relativo a la ausencia de distintividad, descriptividad y genericidad, consagrados en el romanito ii) del Convenio de París y que se explican como imposibilidad del signo de fungir como marca, ergo distintividad.

Si lo anterior no hubiese sido así, tendríamos una situación igual a la del Lanham act en la que se creó una causa no contemplada en el Convenio de París, o en ambos casos se redactaron las causales sin que llevasen un orden ontológico o teleológico tal como fue planteado en la norma internacional, lo cual parecería contrario a una práctica legislativa lógica.

El segundo significado es abordado por el apartado 4 del mismo artículo 4. Al igual que en Estados Unidos, quedó habilitado únicamente para los casos de ausencia de distintividad, descriptividad y genericidad, mas no para formas de productos.

Ahora bien, es claro que las marcas tridimensionales no podrían ser negadas a la luz del literal a), pues dada la definición de marca de la propia norma, las formas

tridimensionales sí podrían fungir como marca, al ser signos y ser susceptibles de representación en el registro.

Comunidad Andina.

Finalmente, nuestra Decisión 486 de 2000, consagra un catálogo casi idéntico en su orden, al descrito para en Europa. De esta manera, el artículo 135 sigue en su literal a) la misma exclusión de registrabilidad de signos que no puedan constituir marca según su definición; el literal b) excluye los signos ausentes de distintividad. Sin embargo, en lugar de continuar el orden con las descriptivas y las genéricas, el c) incluyó a las formas usuales, las impuestas por la naturaleza y el literal d) a las que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto. Es decir, incluye la doctrina de la funcionalidad.

El último inciso del artículo consagra el segundo significado, y al igual que en las jurisdicciones europea y estadounidense, excluye las formas de los productos.

Capítulo III: La Distintividad, Segundo Significado y La Distintividad Adquirida

La amplitud de la materia, esto es, la altísima gama de posibilidades de signos o combinaciones de signos que pueden constituir marca, queda condicionada por su función tradicional, tanto económica como legalmente considerada: la Distintividad, sea ésta original o adquirida (con algunas excepciones).

Sin signo no hay marca (Fernández-Novoa, 2004), pero sin distintividad el signo tampoco logra serlo. Este elemento se convierte en esencial a la marca, y merece un especial análisis.

En líneas generales, dependiendo del tipo o propósito de la marca, ésta distinguirá productos o servicios, o servirá para identificar características o cualidades (marcas colectivas o de certificación o sellos de garantía). Sin embargo, por ahora quisiéramos detenernos en las marcas de productos o servicios, pues es a éstas a las que se refiere el ADPIC en su artículo 15 y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*.

La función esencial de las marcas puede subdividirse en dos funciones: la función jurídica y la función económica. En la práctica, ambas funciones, aunque distinguibles, se superponen significativamente. Las funciones económicas de una marca son, en gran medida, una expansión de la función jurídica esencial básica. En la práctica, para que una marca pueda garantizar a sus usuarios una calidad constante y una reducción de los costos de búsqueda (que son las funciones económicas de una marca, como se demostrará), primero debe actuar como identificador de la fuente (función jurídica).

Desde una óptica no jurídica, la distintividad es entendida como “La identidad de marca”, la cual es definida como "las señales ofrecidas por una organización tanto interna como externamente a través de símbolos, comunicación y comportamiento" (Brønn & Wiig, 2002). No obstante, una vez la marca entra en contacto con los consumidores, estos se forman una “imagen de marca” que consiste en la impresión que ella deja en la mente de aquél (Nandan, 2005).

El mayor reto para una empresa puede consistir en hacer que la identidad de la marca y la imagen de la marca coincidan, es decir, que el consumidor interprete o codifique la marca con la misma connotación que el empresario quiso darle (de Chernatony, 2001) . Por lo tanto, el proceso de formulación de la marca requiere la contribución del propietario de la marca y del consumidor (Gangjee, 2013).

Los propietarios de marcas empiezan posicionando su marca en el mercado para crear una percepción sobre las características tangibles e intangibles de la empresa, las

funciones de los productos y los beneficios operativos en la mente de los consumidores (Aaker, 2010).

El siguiente paso consiste en crear estrategias de comunicación a largo plazo que demuestren el valor de la marca a los clientes objetivo. Los propietarios de marcas luego miden el desempeño de su marca a través del seguimiento de las experiencias y la observación de las respuestas de los consumidores al mensaje de la marca (Basma, 2016).

Los consumidores participan en la creación del significado de la marca mediante la circulación de la información que la marca emana, o mediante la reinterpretación de los significados de la marca que los propietarios de marcas intentan infundir en ellas.

Así, el valor de uso de la información radica en su capacidad de transmitirse entre el público consumidor y no en la naturaleza consumible o funcional del producto (Arvidsson, 2005). Dado que la circulación de la información se produce principalmente entre los consumidores, éstos se convierten en los principales contribuyentes del proceso de creación de valor de marca. Además, debido a que la transmisión de información conlleva la reelaboración de los significados originales, los consumidores también contribuyen a la producción de información y no simplemente a la transmisión de ella (Castells, 2003)

Entendido lo anterior, debemos manifestar que el moderno derecho de marcas no es únicamente una respuesta a las funciones legales y económicas de las marcas, sino a una tercera función que hemos denominado de diálogo social, la cual se ha abierto camino a partir de las nuevas formas de interacción de los consumidores con las marcas.

Los consumidores participan en la creación del significado de la marca mediante la circulación de la información que la marca emana, o mediante la reinterpretación de los significados de la marca que los propietarios de marcas intentan infundir en ellas.

Así, el valor de uso de la información radica en su capacidad de transmitirse entre el público consumidor y no en la naturaleza consumible o funcional del producto (Arvidsson, 2005). Dado que la circulación de la información se produce principalmente entre los consumidores, éstos se convierten en los principales contribuyentes del proceso de creación de valor de marca. Además, debido a que la transmisión de información conlleva la reelaboración de los significados originales, los consumidores también contribuyen a la producción de información y no simplemente a la transmisión de ella (Castells, 2003).

Lo anterior despunta trascendental para valorar posteriormente el peso que la jurisprudencia le ha dado a éste, el consumidor, cuando se trata de analizar la registrabilidad de marcas tridimensionales y el segundo plano que se le ha asignado frente al objetivo de protección de la competencia cuando se ha pretendido la protección de signos tridimensionales por segundo significado, a pesar de que sí le ha dado un plano esencial cuando se trata de analizar la distintividad de marcas tradicionales.

Ahora bien, a continuación, traemos una explicación de distintividad dada por el Tribunal Andino de Justicia, quien a su turno cita al Tribunal de Justicia Europeo:

“82. A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

“84. A manera ilustrativa, se transcriben los criterios del TJUE:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio

designado por la marca”⁸⁷; y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2015)⁸⁸ (lo subrayado es nuestro).

Por tanto, la aptitud distintiva está referida a la capacidad que tiene el signo para agregar un nuevo concepto o significado del objeto al cual se asocia el signo en la mente de una persona (consumidor).

El Tribunal de Justicia Andino sostiene que se debe revisar si el signo es apto para identificar un producto o servicio y a ello lo denomina distintividad en abstracto. Nosotros consideramos que ella corresponde a la aptitud para ser signo, en contraposición a una idea, a una simple información o a un elemento ornamental.

Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos considera fundamental determinar el significado que la da a una palabra el consumidor, mediante la consecución

⁸⁷ Sentencia del TJUE, asunto T-88/00, de 7 de febrero de 2002.

⁸⁸ Sentencia del TJUE, asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.

de diferentes medios probatorios como periódicos, encuestas, etc. para determinar si aquella palabra es genérica, de manera que no basta con una simple confrontación entre la palabra y su significado natural para determinar que ella es genérica o que carece de distintividad, sino que es necesario que el consumidor le dé al signo como un todo, el carácter de genérico.⁸⁹

⁸⁹ Así lo manifestó reciente en la Sentencia Booking.com:

*I. Before we recount the facts of this case, we briefly discuss the legal trademark context in which it arises. Trademark law protects the goodwill represented by particular marks and serves the twin objectives of preventing consumer confusion between products and the sources of those products, on the one hand, and protecting the **linguistic commons** by preventing exclusive use of terms that represent their common meaning, on the other. OBX-Stock, Inc. v. Bicast, Inc., 558 F.3d 334, 339-40 (4th Cir. 2009) (Resaltado y subrayado ajenos al texto)*

In order to be protectable, marks must be “distinctive.” To determine whether a proposed mark is protectable, courts ascertain the strength of the mark by placing it into one of four categories of distinctiveness, in ascending order: (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, or (4) arbitrary or fanciful. George & Co. v. Imagination Entm’t Ltd., 575 F.3d 383, 393-94 (4th Cir. 2009). Marks falling into the latter two categories are deemed inherently distinctive and are entitled to protection because their intrinsic nature serves to identify the particular source of a product. In contrast, descriptive terms may be distinctive only upon certain showings, and generic terms are never distinctive. This dispute concerns only the first two of these four categories, with Booking.com arguing the mark is descriptive and the USPTO arguing it is generic.

A term is generic if it is the “common name of a product” or “the genus of which the particular product is a species,” such as LITE BEER for light beer, or CONVENIENT STORE for convenience stores. OBX-Stock, Inc., 558 F.3d at 340. Generic terms do not contain source-identifying significance—they do not distinguish the particular product or service from other products or services on the market. George & Co., 575 F.3d at 394. Accordingly, generic terms can never obtain trademark protection, as trademarking a generic term effectively grants the owner a monopoly over a term in common coinage. If protection were allowed, a competitor could not describe his goods or services as what they are. CES Publ’g Corp. v. St. Regis Publ’ns, Inc., 531 F.2d 11, 13 (2d Cir. 1975).

In contrast, descriptive terms, which may be protectable, describe a “function, use, characteristic, size, or intended purpose of the product,” such as 5 MINUTE GLUE or KING SIZE MEN’S CLOTHING. Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455, 464 (4th Cir. 1996). In order to be protected, a descriptive term must have acquired secondary meaning. Hunt Masters, Inc. v. Landry’s Seafood Rest., Inc., 240 F.3d 251, 254 (4th Cir. 2001). Secondary meaning indicates that a term has become sufficiently distinctive to establish a mental association in the relevant public’s minds between the proposed mark and the source of the product or service. George & Co., 575 F.3d at 394.

B. We next discuss the framework for determining whether a mark is generic. As we have discussed, generic terms are the “common name of a product or service itself.” Sara Lee, 81 F.3d at 464. To determine whether a term is generic, we follow a three-step test: (1) identify the class of product or service to which use of the mark is relevant; (2) identify the relevant consuming public;

Por lo tanto, la distintividad, como elemento esencial de la marca requiere de la percepción del consumidor. Si el consumidor no le atribuye un significado diferente al signo del que le atribuye al producto, no existe distintividad y sin ésta no existe marca.

Dicho lo anterior, y con excepción de otras razones de orden público o político, el ordenamiento jurídico prevé los condicionamientos para que los signos sean susceptibles de apropiación, sobre la base del cumplimiento del requisito de la distintividad.

Así, y como lo vemos en la definición traída por el artículo 134 de la Decisión 486, se crea un primer “test”: que la marca pueda, sea apta, se espere que, aplicada a un

*and (3) determine whether the primary significance of the mark to the relevant public is as an indication of the nature of the class of the product or services to which the mark relates, which suggests that it is generic, or an indication of the source or brand, which suggests that it is not generic.*⁶ *Glover v. Ampak, Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

If a term is deemed generic, subsequent consumer recognition of the term as brand-specific cannot change that determination. See Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 547. *Indeed, courts have explained that “no matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in securing public identification,” that user cannot claim the exclusive right through trademark protection to call the product or service by its common name. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

(...) To ascertain the public’s understanding of a term, courts may look to “purchaser testimony, consumer surveys, listings and dictionaries, trade journals, newspapers, and other publications.” Glover, 74 F.3d at 59. *For example, in determining that the term “ale house” was generic for a facility that serves both food and beer, we considered newspaper articles and restaurant reviews that referred to such facilities as “ale houses,” as well as the lack of evidence suggesting that it was not a generic term for such institutions. Ale House Mgmt., Inc. v. Raleigh Ale House, Inc.*, 205 F.3d 137, 140-41 (4th Cir. 2000).

In assessing whether a term is understood by the relevant public to primarily refer to the service or the source, we look to the proposed mark as a whole, see Hunt Masters, 240 F.3d at 254 (“[A] mark must be considered as a whole to determine its validity.”). *Even where a proposed mark is a phrase or a compound term, such as “crab house” or “ale house,” the relevant inquiry is the public’s understanding of the entire mark, not its understanding of the mark’s separate components independently. Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S. 538, 545-46 (1920). *With this framework for genericness in mind, we turn to the USPTO’s contention on appeal that the district court erred in finding that BOOKING.COM is a descriptive, rather than a generic, mark.*

determinado producto o servicio, sirva para identificarlo. Esa es la llamada distintividad intrínseca. Y un segundo “test” de distintividad o diferenciación, que ya no es referido al producto o servicio mismo, sino a las marcas que previamente se encuentren en el mercado y que estén allí identificando los mismos productos o servicios, también conocida como la distintividad extrínseca.

Ahora bien, si la definición de marca establece que lo que el signo requiere para ser marca es una aptitud, tenemos que dicha aptitud puede nacer o ser inherente al signo frente al producto a identificar desde el mismo momento en que el signo es utilizado o aplicado al producto o servicio, dada su absoluta diferenciación o independencia de éste; pero ello no obsta para que semejante capacidad o aptitud sea sobrevenida, por diferentes factores que confluyen principalmente en el uso intenso que le haya dado el empresario al signo y que ha hecho que el producto se individualice.⁹⁰

En otras palabras, las letras, los números, las imágenes (algunas), los emblemas, las líneas, entre otros, son el universo de materia de la cual pueden surgir signos susceptibles de apropiación si se emplean como señales útiles de un producto o servicio. Antes de ello, solo son líneas, imágenes, etc., pero no marcas.⁹¹

⁹⁰ La distintividad sobrevenida, será objeto de un capítulo específico en esta tesis, pues sobre ella gira la discusión.

⁹¹ USPTO. TMEP. <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e718.html> :As the Court of Customs and Patent Appeals observed in *In re The Standard Oil Co.*, 275 F.2d 945, 947, 125 USPQ 227, 229 (C.C.P.A. 1960):

The Trademark Act is not an act to register words but to register trademarks. Before there can be registrability, there must be a trademark (or a service mark) and, unless words have been so used, they

Así las cosas, en tanto la materia objeto de protección o del debate su protección, esté comprendida dentro del concepto de Signo y pueda llegar a ser distintiva, tendrá la capacidad o aptitud legal para ser marca.

Para determinar la referida aptitud o capacidad, habrá de acudirse al concepto que del signo tenga el consumidor, es decir, él será quien le dé el apelativo de marca al signo.

cannot qualify for registration. Words are not registrable *merely* because they do not happen to be descriptive of the goods or services with which they are associated.

Distintividad adquirida o segundo significado

En este apartado comenzaremos por su conclusión. Todas las marcas son de suyo un segundo significado. Como lo advertimos durante el estudio del concepto de distintividad, existen dos fenómenos que alimentan el significado y, por ende, le otorgan distintividad a un signo: i) su uso; y ii) el significado que le atribuye el consumidor.

En tal sentido, el significado de la marca cumple con el requisito de la distintividad cuando para el consumidor, dicha connotación o concepto (literal, visual, sonoro) aplicado a un producto o servicio, es capaz de instalarse en su memoria y ésta lo asocia con un posible origen empresarial. Por eso, para las normas internacionales, como el Convenio de París, ADPIC, Convención de Washington, la protección del signo está supeditada a la forma en la que éste se usa en el mercado.

La aptitud distintiva es un fenómeno temporal, que depende de las circunstancias de mercado en las que se desenvuelve el signo. Así, un signo nace distintivo, pero puede perder dicha aptitud en la medida en que el consumidor le atribuya un valor de género; o puede nacer como género, pero el consumidor darle valor de signo marcario.

Este fenómeno es entendido por la legislación y por la jurisprudencia y, por ende, la entrada o salida de los signos del dominio público es dinámica y temporal, de suerte que los objetivos de competencia de la ley de marcas no deberían ser estáticos mientras la distintividad sea dinámica.

Pasaremos a demostrar los criterios legales y jurisprudenciales que explican la distintividad adquirida y que sustentan las afirmaciones expuestas arriba.

i) Fundamentos legales

En el literal C del artículo 6 *quinquies*⁹² del Convenio de París se otorga especial importancia al uso de la marca. En efecto, considera que la protección que se debe ofrecer debe estar supeditada a las circunstancias del uso de la marca, entre ellas la duración de dicho uso. Por lo tanto, este literal no debe pasar desapercibido para los propósitos de este capítulo ni de la tesis que acá se plantea, ya que creemos que sienta unas muy buenas bases para sostener que, si la protección está supeditada al uso, sin uso no hay materia objeto de protección, de manera que la disposición o la forma de presentación del signo en el mercado resulta fundamental para saber si éste cumple o no una función marcaría (Bodenhausen, 1967).⁹³

Por lo anterior, creemos que el literal c) mencionado es útil como primera fuente normativa del segundo significado o distintividad adquirida de las marcas y del análisis de protección de otros signos distintivos diferentes a las llamadas marcas tradicionales, como las tridimensionales.

⁹² C. 1) *Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.*

⁹³ *Bodenhausen. Guía para la aplicación del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial 1967. Ginebra, Suiza. Páginas 129 y 130. (m) Las circunstancias de hecho pueden mostrar, por ejemplo, que durante un largo periodo de uso simultáneo dos marcas de fábrica o de comercio no muy distintas, no han ocasionado sin embargo confusión alguna, de tal modo que el registro de una de ellas no violará los derechos de la otra. O bien las circunstancias pueden mostrar que una marca de fábrica o de comercio que originalmente no era distintiva, a la larga y por el uso, ha adquirido un «significado secundario» que le da carácter distintivo. O, también, las circunstancias pueden mostrar que una marca que parece contener una indicación engañosa, de hecho no ha producido engaño alguno y se puede considerar por lo tanto que no es capaz de engañar al público. Las autoridades competentes del país en el que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo de las circunstancias que concurren en otros países.*

El artículo 3 de la Convención de Washington de 1929 consagra la posibilidad de protección de las marcas cuya distintividad haya sido adquirida en el mercado del país respectivo. De hecho, y como nota anticipativa de la explicación del fenómeno dinámico de la distintividad, el propio artículo prevé la posibilidad de que un signo sea genérico *ab initio* o que padezca de genericidad sobrevvenida.⁹⁴

El artículo 15.1 del ADPIC ya es explícito en la incorporación de la distintividad adquirida como manera de superar la exclusión de la materia objeto de protección de los signos que no sean intrínsecamente distintivos⁹⁵.

⁹⁴ Art. 3.- *Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados. Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:*

(...)

2o) *Que estén desprovistas de todo **carácter distintivo**, o consisten exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para **designar** la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o **hayan pasado a ser genéricas** o usuales en el lenguaje corriente, o en la costumbre comercial del país al tiempo en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas, como elementos distintivos de la misma. **Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca, y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.***

⁹⁵ Art. 15.1. *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. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean **intrínsecamente capaces de distinguir** los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro*

Finalmente, las legislaciones de marcas como la europea⁹⁶, andina⁹⁷ y de Estados Unidos⁹⁸, se refieren a la posibilidad de registro de marcas que adquieran distintividad o que a pesar de estar incursas en unas causales absolutas específicas (que no en todas) pueden ser registradas si dicha falencia es superada por la adquisición de connotación marcaria.

Ahora bien, a diferencia de la norma andina (salvo el cuarto inciso del artículo 172 de la Decisión 486⁹⁹), las normas europea y Estadounidense ya reflejan el resultado de su

*de los mismos al **carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso**. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.*

⁹⁶ Art. 4.4. Directiva Europea de Marca Comunitaria: 4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.

⁹⁷ Último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 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.

⁹⁸ (f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before December 8, 1993.

⁹⁹ Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

desarrollo jurisprudencial (incluyendo tensiones internacionales en materia de indicaciones geográficas), de suerte que contienen mayores elementos para dilucidar cuándo y cómo se puede estar en presencia de una marca que ha adquirido segundo significado, como por ejemplo, el que éste debe ocurrir con anterioridad a la solicitud de registro, y/o que las pruebas deben aportarse, en consecuencia, con dicha solicitud.

No obstante, ninguna de las tres normas define la institución, ni menciona tampoco la expresión “segundo Significado”. Por ello, daremos un repaso a la jurisprudencia y doctrina que nos ayudará a dilucidar los elementos esenciales y la *ratio legis* de la figura.

Marco Alemán desarrolla el tema de la siguiente manera:

(...) “Sin embargo, hay signos que carecen de esa distintividad ab initio, pero la logran adquirir con el paso más o menos rápido del tiempo y de su uso intenso, es decir, se trata de signos igualmente distintivos, lo único es que esta la han logrado gracias a su uso y no gracias a los méritos (sic) intrínsecos del signo. Por ello, en el caso de solicitudes para registro de signos con distintividad adquirida, el estudio del examinador de marcas no podría referirse exclusivamente a los elementos que sustentan una solicitud corriente –análisis objetivo-, sino que tendrá que considerar otros factores subjetivos que respalden o sustenten la distintividad y por ende su registrabilidad. La norma andina prevé que la distintividad adquirida podrá beneficiar signos inicialmente carentes de la misma y por ende, sujetos en principio de estar incursos en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b), e), f), g) y h)

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

del Art. 135 de la Decisión 486. La norma es bastante amplia, beneficiando signos que siendo inicialmente genéricos, descriptivos, comunes, usuales y colores aislados hayan logrado la distintividad ¹⁸⁵ en atención a su uso. La norma deja por fuera las restantes causales de irregistrabilidad previstas en el mismo artículo (causales de irregistrabilidad absolutas) entre las que vale la pena mencionar, las causales relativas a signos: tridimensionales, deceptivos, denominaciones de origen, variedades vegetales, contrarios a la moral y buenas costumbres, etc. Igualmente la norma deja por fuera de esta posibilidad todos los signos que pudieran verse incursos en causales de irregistrabilidad relativas (Art. 136) (Alemán, 2012) .”

Por su parte (Fernández-Novoa, 2004), se refiere a la distintividad sobrevenida como un principio, y manifiesta su congruencia con *“la peculiar naturaleza que como bien inmaterial tiene la marca.”* Dice el Autor que se debe recordar que *“la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios. Así las cosas, no cabe poner en tela de juicio el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial de un producto o servicio.”* Y cita a Gómez Segade, para quien la distintividad sobrevenida *“devuelve al uso un protagonismo esencial en el nacimiento del derecho de marca.”* (Fernández-Novoa, 2004)” (Resaltado y subrayado ajenos al texto)

Pasa el autor a conceptualizar el principio y lo califica como un *“fenómeno que entraña el cambio de significado del correspondiente signo”*, y para explicarlo cita una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999

en la que se explica la distintividad que pueden adquirir las denominaciones geográficas, pudiendo pasar de ser descriptivas a indicadoras de un origen empresarial (Fernández-Novo, 2004).

Manuel Rey-Alvite Villar también lo reconoce como un fenómeno, al igual que Fernández-Nóvoa. Pero el autor hace a nuestro juicio dos aclaraciones cardinales. La primera, que no debe confundirse la expresión inglesa “secondary meaning” o segundo significado, con que el significado del signo tenga un carácter accesorio o subsidiario, sino que la interpretación correcta del término está dada por la temporalidad, pues a un signo que tenía en un momento determinado un significado se le añade otro, independiente, que coexiste perfectamente con aquél en la mente del consumidor.

La segunda, que la figura no es originaria del derecho norteamericano sino del inglés, como una **institución del derecho contra la competencia desleal a finales del siglo XIX.**¹⁰⁰

¹⁰⁰ El Carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la unión Europea. Universidad de Santiago de Compostela. 2014. 103. Este fenómeno es lo que se conoce como secondary meaning o adquisición del carácter distintivo mediante el uso, según utilicemos la expresión con la que se conoce la figura desarrollada en el common law¹⁴⁷ (147 Vid. American Law Institute, Restatement (Third) of Unfair Competition, 2012, disponible en http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.ppage&node_id=58 (visitado por última vez el 10.01.14). La figura del secondary meaning hizo su aparición en el common law como una institución del Derecho contra la competencia desleal a finales del s. XIX. Pese a que a menudo se atribuye su desarrollo a la jurisprudencia norteamericana, lo cierto es que los primeros casos en que se aplicó esta doctrina fueron británicos. Vid. J. P. Morgan, “The right to use a geographical name as a trade-mark or a trade name”, en Texas Law Review, 1928, pp. 514-515; N. F. Hesseltine, A digest of the law of trade-marks and unfair trade, Little, Brown & Co., Boston, 1906, pp. 159-160.) o la habitual en la jurisprudencia de nuestro Tribunal de Justicia¹⁴⁸. La expresión norteamericana, que implica la adquisición de un «significado secundario» o «segundo significado», consistente éste en identificar el origen empresarial de los productos o servicios designados, no debe interpretarse en el sentido de accesoriedad o subsidiariedad de este significado distintivo, sino que la interpretación correcta que se le debe dar al término es la de temporalidad¹⁴⁹. A un signo que originaria mente transmitía un significado no distintivo se le añade con posterioridad este secondary meaning, que nada tiene de subsidiario respecto del primero¹⁵⁰. El consumidor percibe ambos significados por igual al contemplar la marca, por lo que ésta resulta capaz de cumplir su función esencial de indicar el origen empresarial de los productos o servicios marcados.

En la Comunidad Andina, el Tribunal ha manifestado y reiterado su posición respecto de la distintividad adquirida así:

Interpretación prejudicial 242-ip—2015.

“A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

Interpretación prejudicial 388-ip-2015¹⁰¹.

“La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

*Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el **principio de***

¹⁰¹ Desde la IP 388 de 2015 la posición del TAJ no ha sido modificada desde entonces. La más reciente interpretación prejudicial sobre la distintividad adquirida es la 59-IP-2019, que recoge todo lo expuesto en la 388-IP-2015.

*la protección al esfuerzo empresarial" y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en **evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del esfuerzo ajeno**. Si un empresario después de la solicitud del registro, o luego del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios; **resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial** y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.*

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

*El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el **consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio**. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. En palabras de Carlos Correa: "(...) Según el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no*

significa necesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter a través del USO".

En virtud de la figura para distinguir la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. En efecto, la Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: "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".

En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. El otro requisito esencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h), del artículo 135.

Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados

en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad. Es gracias a la relación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designado por el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un producto o servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señala como elemento principal del "secondary meaning" a la asociación que existe en la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial del producto"

Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. (Subrayado y negrita ajenos al texto)

La doctrina del Imperativo de Disponibilidad.

El tribunal Europeo (Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 C-108/97 y C-109/97: Caso Chiemsee) sentó las bases de esta institución en el caso Chiemsee, tanto en su conceptualización como en los factores que se deben tener en cuenta para su configuración, estos son:

- i) Los criterios o circunstancias demostrados por los medios probatorios;
- ii) El papel fundamental del consumidor (así como la delimitación de éste); y,
- iii) Entre líneas, la solución a la tensión entre el interés público por mantener disponibles ciertos signos carentes de distintividad, y su apropiación como marca.

El asunto se llevó ante el Landgericht München, a propósito del estudio de la expresión CHIEMSEE que se usaba para identificar ropa deportiva y que coincidía con el lago Chiem (Chiemsee en alemán) ubicado entre Rosenheim y Salzburgo, por lo que se estaba en presencia de un supuesto signo descriptivo del origen geográfico de los productos.

Así, el Landgericht München indicó que, para determinar la apropiabilidad de un signo como éstos, debía acudir a la **Doctrina del imperativo de disponibilidad** (Freihaltebedürfnis), para determinar la aplicación o no de la causal de irregistrabilidad:

“Si no procede tener en cuenta y apreciar un «serio imperativo de disponibilidad», el término «Chiemsee» corresponde automáticamente al supuesto del artículo 3, apartado 1, letra c), dado que, en todo caso, puede servir para designar la procedencia geográfica de productos textiles. Si, por el contrario, procede considerar un «serio imperativo de disponibilidad», debe asimismo tenerse en cuenta la circunstancia de que en las inmediaciones del Chiemsee no existe una industria textil. Los productos de la demandante, aunque son diseñados allí, se fabrican en el extranjero.”

El Landgericht planteó la cuestión de si un signo podía ser registrado cuando hubiese ya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca, o si, como sugirió, el legislador alemán al emplear el concepto de implantación (“Verkehrsdurchsetzung”) en el apartado 3 del artículo 8 de la Markengesetz, las exigencias estrictas utilizadas hasta entonces en la práctica alemana continuaban aplicándose, lo que implicaba, que el grado de “implantación” requerido variaría en función del interés en el mantenimiento de la disponibilidad de la denominación (“Freihalteinteresse”). En otras palabras: se busca crear un derrotero a partir del grado de vinculación entre el lugar geográfico y los productos para los que se solicita el registro del nombre geográfico de dicho lugar como marca.

Por ello formuló las correspondientes preguntas¹⁰² al Tribunal de Justicia Europeo, para que éste en Cuestión Prejudicial aclarara el alcance de las normas.

En relación con la permanencia de los nombres geográficos en el dominio público, el Tribunal determinó que la descriptividad no estaba dada por el grado de vinculación entre el producto con el origen, es decir, del imperativo de disponibilidad, sino que basta

¹⁰² “1) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c):

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra c), en el sentido de que basta con que exista la *posibilidad* de utilizar la denominación para designar el origen geográfico, o bien tiene que concretarse tal posibilidad (en el sentido de que otras empresas similares utilicen ya dicho término para designar el origen geográfico de productos similares o, al menos, existan indicios de que es presumible que así sea en un futuro inmediato), o bien tiene que existir también la necesidad de utilizar dicha denominación para referirse al origen geográfico de los productos de que se trate, o bien tiene que existir, además, una especial necesidad de utilizar dicha indicación de procedencia porque, por ejemplo, en dicha región se fabrican productos de la misma especie que disfrutan de cierta reputación?

¿Para interpretar en sentido amplio o restrictivo el artículo 3, apartado 1, letra c), en relación con indicaciones de procedencia geográfica, ¿tiene alguna incidencia la circunstancia de que los efectos de la marca estén limitados según el artículo 6, apartado 1, letra b)?

¿Sólo están incluidas entre las indicaciones de procedencia geográfica a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), aquellas indicaciones relativas a la *fabricación* del producto en dicho lugar, o bien basta con que dichos productos se comercialicen en ese lugar o desde él, o bien, en el caso de la fabricación de productos textiles, basta con que éstos sean diseñados en dicha región, aunque después sean confeccionados en otro lugar en virtud de una contrata?

“2) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase:

¿Qué exigencias se derivan de esta disposición para que una denominación de carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), pueda ser registrada?

En particular: ¿Son dichas exigencias las mismas en todos los casos, o bien difieren según el grado del imperativo de disponibilidad (“Freihaltebedürfnis”) existente?

¿Es compatible con dicha disposición el criterio actualmente aplicado, en particular, en la jurisprudencia alemana, según el cual, en caso de denominaciones descriptivas para las que exista un imperativo de disponibilidad (“Freihaltebedürfnis”), se exige y debe probarse una implantación en el mercado (“Verkehrsdurchsetzung”) que se extienda a más del 50 % de los sectores interesados?

¿Resultan de dicha disposición exigencias relativas al modo en que debe comprobarse el carácter distintivo adquirido mediante el uso?»

con indicar el lugar geográfico como indicación de procedencia en adición a otros factores como, la posibilidad de que vaya a ser usado por los competidores, el conocimiento del lugar por los sectores relevantes (consumidores, sector industrial) y el tipo de productos. No obstante, el vínculo entre el producto y el lugar no depende de que aquél sea fabricado en éste.

“No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.

“En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.

“En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada.

“El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.”¹⁰³

¹⁰³ “25. De este modo, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

“26. Por lo que respecta, en particular, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para las que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos.

“27. El interés general subyacente en la disposición cuya interpretación solicita el Juez remitente resulta, por lo demás, demostrado por la posibilidad, contemplada en el apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, de que los Estados miembros, no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), establezcan que los signos o indicaciones que puedan servir para designar el origen geográfico de los productos puedan constituir marcas colectivas.

“29. Debe, a continuación, observarse que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de producto considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con éste para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro.

“30. En efecto, según el propio texto del artículo 3, apartado 1, letra c), que se refiere a las «[...] indicaciones que puedan servir [...] para designar [...] la procedencia geográfica», los nombres geográficos que puedan ser utilizados por las empresas deben asimismo estar a disposición de éstas como indicaciones de procedencia geográfica de la categoría de productos considerada.

“31. Por consiguiente, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si un nombre geográfico para el que se solicita el registro como marca designa un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo.

“32. Para apreciar, en este último caso, si, para los sectores interesados, este nombre geográfico puede designar la procedencia de la categoría de productos de que se trate, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre por parte de dichos sectores, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada.

“33. A este respecto, procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, o, ni siquiera, de los nombres para los que, debido

En relación con la respuesta a la Distintividad Adquirida, el Tribunal le dio la razón a la Comisión y al titular de la marca CHIEMSEE en las siguientes afirmaciones:

Habrán un carácter distintivo adquirido, debido al uso, si el consumidor entiende que el signo es una marca. **Si lo anterior ocurre, el imperativo de disponibilidad no tiene relevancia.**

La configuración del carácter distintivo adquirido es casuística y no se requiere de un porcentaje mínimo de penetración de la marca para que el fenómeno se reconozca, se puede acudir a otros medios probatorios¹⁰⁴ que demuestren que la marca ha pasado

a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña o un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar.

“34. Sin embargo, procede asimismo precisar que no puede excluirse que el nombre de un lago pueda designar una procedencia geográfica en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), incluso para productos como los que son objeto de los asuntos principales, siempre y cuando los sectores interesados puedan entender que dicho nombre incluye las márgenes del lago o la región adyacente.

“35. De todo lo anterior resulta que la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad («Freihaltebedürfnis») concreto, actual o serio en el sentido de la jurisprudencia alemana descrita en el apartado 16, tercer guión, de la presente sentencia.

“36. Por último, debe señalarse que, si bien es cierto que la indicación de procedencia geográfica del producto a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es, por lo general, la indicación del lugar en el que el producto ha sido fabricado o podría serlo, no puede excluirse que el vínculo entre la categoría de productos y el lugar geográfico dependa de otros elementos de conexión, por ejemplo el hecho de que el producto haya sido concebido y diseñado en el lugar geográfico de que se trate.

104

44. Procede, en primer lugar, recordar que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva prevé que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro.

45. Por consiguiente, la disposición introduce una atenuación importante a la norma prevista en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d), según la cual será denegado el registro, respectivamente, de las marcas

a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

El Tribunal además solucionó la tensión entre el imperativo de disponibilidad y la distintividad adquirida, mediante una especie de **teoría de interdependencia** según la cual entre más conocido el nombre geográfico, más tiempo y mayor intensidad se habrá de exigir al uso del signo como marca.¹⁰⁵

Concluye pues que a pesar del interés general que subyace al impedimento de registrar indicaciones de procedencia geográficas como marcas, *“47. la denominación geográfica puede ser registrada como marca si, debido al uso que se ha hecho de ella, ha pasado a ser apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas. En efecto, en tal caso, la denominación*

que carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas y de las marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

46. Procede, en segundo lugar, observar que el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

¹⁰⁵ 50. A este respecto, procede tener en cuenta, en particular, el carácter específico del nombre geográfico examinado. En efecto, en el caso de que el nombre geográfico sea muy conocido, sólo podrá adquirir un carácter distintivo en el sentido del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva si existe un uso de la marca prolongado e intensivo por parte de la empresa que solicita su registro. Con mayor motivo, cuando se trata de un nombre ya conocido como indicación de procedencia geográfica de cierta categoría de productos, es preciso que la empresa que solicita su registro para un producto de la misma categoría demuestre un uso de la marca cuya duración e intensidad sean particularmente notorios.

geográfica ha adquirido un nuevo alcance y su significado, que ha dejado de ser sólo descriptivo, justifica que se registre como marca. (Resaltado ajeno al texto)

Finalmente, presenta una lista enunciativa de los criterios o circunstancias que se deben probar para declarar o reconocer la ocurrencia del fenómeno así: “51. Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.”

“52. Si, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple. Sin embargo, por lo que respecta a las circunstancias en las que tal condición puede considerarse satisfecha, estas circunstancias no podrán establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados.”

“53. Por lo que respecta a la cuestión relativa al método que permite evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, procede precisar que el Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales a este respecto, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 37). (Subrayado ajeno al texto)

Posteriormente, el Tribunal se refirió a la distintividad adquirida de un término descriptivo, ya no por su origen geográfico sino por el destino o función del servicio.¹⁰⁶

Este caso giraba en rededor del estudio sobre la descriptividad de un signo escrito en inglés en todo o parte (parte sustancial) de la Comunidad Europea y sobre el momento en el que debía demostrarse la adquisición de un segundo significado, es decir, si desde la solicitud de registro o, si habiéndose registrado, desde antes que se hubiese interpuesto la acción de nulidad de dicho registro.¹⁰⁷

¹⁰⁶ T-405/05 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta) de 15 de octubre de 2008 Caso Manpower.

¹⁰⁷ Mediante resolución de 22 de julio de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la División de Anulación. En la resolución impugnada la Sala de Recurso afirmó especialmente, en primer lugar, en relación con el carácter descriptivo de la marca de la interviniente, que, en inglés, el término «manpower» tenía carácter descriptivo respecto a los servicios de una oficina de empleo o de una agencia de colocación de trabajadores temporales, habida cuenta de que se trataba de un término corriente en la gestión de los recursos humanos. Según la Sala de Recurso, revestía igualmente carácter descriptivo respecto a la mayoría de los productos y de los servicios comprendidos en las clases 9, 16, 41 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza, pudiendo entenderse, a su juicio, que dicha palabra indicaba el contenido de los referidos productos y servicios cuando se utilizan en el marco de los servicios de una oficina de empleo. Precisó que dicha palabra había asimismo pasado a formar parte del lenguaje comercial alemán.

No obstante, la sentencia contiene unas consideraciones muy importantes respecto del segundo significado. Así, se reitera el interés general de mantener en el dominio público a las indicaciones descriptivas, a las cuales considera inapropiadas para ejercer la función marcaria de identificación del origen empresarial, la cual explica como la posibilidad que debe tener el consumidor de diferenciar el producto/servicio de tal manera que pueda repetir la experiencia de compra (si fue positiva) o no hacerlo (si fue negativa).¹⁰⁸

La Sala de Recurso consideró que la interviniente no había probado que en la fecha de la presentación de la solicitud de registro se había adquirido el carácter distintivo de su marca, en la medida en que sólo había presentado pruebas relacionadas con el Reino Unido y Alemania. Según la Sala de Recurso, dichas pruebas eran insuficientes ya que el territorio en el que debía considerarse que podía utilizarse la marca como un término descriptivo englobaba igualmente Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

¹⁰⁸

45. Según reiterada jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar los signos o indicaciones descriptivas de las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de junio de 2007, Europig/OAMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, apartado 24, y la jurisprudencia citada].

46. Además, los signos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa (véase la sentencia EUROPIG, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 25, y la jurisprudencia citada).

47. En efecto, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público al que se destinan los productos o servicios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (véase la sentencia EUROPIG, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 26, y la jurisprudencia citada).

48. De ello se deduce que, para que un signo esté incurso en la prohibición establecida en dicha disposición, entre el signo y los productos o servicios de que se trate ha de existir una relación lo suficientemente directa y concreta para permitir que el público interesado perciba inmediatamente en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o una de sus características (véase la sentencia EUROPIG, citada en el apartado 45 *supra*, apartado 27, y la jurisprudencia citada).

Ahora bien, la sentencia en estudio dejó de presente que, para determinar la aptitud marcaria del signo, se debía tener en cuenta la percepción de éste por parte del consumidor. Esto no es nuevo, pero sí muy relevante resulta el hecho de que además delimita el tipo de público del signo, es decir, se refiere al público pertinente, según el principio de la especialidad, es decir, de los productos o servicios que pretende identificar o ha identificado el signo.¹⁰⁹

Así las cosas, la distintividad adquirida, en Europa, se presenta cuando la marca es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro, dado el uso que se ha hecho de ella.

No existe una verdadera rivalidad entre la distintividad adquirida y el dominio público, dado que imperan todos los elementos de juicio que llevan a concluir que el

109 Idem. "(...) 57. En segundo lugar, en relación con dicho público, debe considerarse que, habida cuenta de la especificación relativamente amplia los servicios de que se trata, en el caso de autos se halla constituido por el conjunto de la población en edad de trabajar. En efecto, tanto los empresarios como los trabajadores, y tanto las personas efectivamente activas en el ámbito de la temporalidad en el trabajo, como las demás personas en edad de trabajar, pueden recurrir a los servicios de una oficina de empleo o de una agencia de colocación de trabajadores temporales, protegidos por la marca de la interviniente."

59. En efecto, procede señalar que la palabra inglesa «manpower» presenta efectivamente una relación suficientemente directa y concreta con los servicios de que se trata, que puede permitir al público interesado en el Reino Unido y en Irlanda percibir inmediatamente y sin ulterior reflexión una descripción de tales servicios, en el sentido de lo establecido en la jurisprudencia citada en el apartado 48 anterior.

85. En primer lugar, debe recordarse, a este respecto, que el público pertinente consiste en el conjunto de la población, tal como se define en el apartado 57 anterior, y no única o «principalmente» en los empresarios que buscan personal (en particular sus departamentos de recursos humanos) que tuvo en cuenta la Sala de Recurso en su análisis en el apartado 16 de la resolución impugnada.

"86. En cuanto a la cuestión de si la marca puede servir, en el uso normal desde el punto de vista del público al que se destinan los productos o servicios de que se trata, para designar los productos o servicios de que se trata, procede señalar que tal «uso normal» puede diferir manifiestamente según que se trate, por una parte, del dominio de la lengua entre especialistas en el sector de los recursos humanos o, por otra, de un uso corriente de la misma lengua por solicitantes de empleo, en particular, trabajadores temporales, y otras personas en edad de trabajar no especializadas en los recursos humanos."

signo ha pasado a identificar un producto, en lugar de ser un nombre descriptivo o genérico.

Se reconoce la necesidad de adelantar encuestas o sondeos de opinión para determinar la distintividad del signo. Debe entenderse que ese sondeo debería realizarse dentro de un público pertinente.

Factores determinantes de la distintividad adquirida.

La Corte Andina en el proceso (Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la CAN, 2015)¹¹⁰ echó mano de

¹¹⁰ *El primer requisito fundamental para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. El otro requisito esencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.*

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

los requisitos de uso de un signo consagrados en las normas andinas para efectos de enervar la cancelación de un registro marcario para interpretar la forma en que se demuestra una distintividad adquirida, sobre la base de que es el uso del signo el que le da dicha distintividad.

En Europa, la aproximación no es la misma. Las Directrices para el examen de marcas de la EUIPO advierten que “Los requisitos para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE no son los mismos que para demostrar el uso efectivo en virtud del artículo 47, apartado 2, del

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. (. ..)" (El subrayado es nuestro)".

En consecuencia, el Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

RMUE.”¹¹¹ Estos se refieren a la demostración del uso de la marca como fundamento de una oposición contra el registro de otra y que es sustancialmente idéntico al que se exige para demostrar que la marca ha estado en el mercado.

Coincidiendo con la EUIPO, creemos que el TJCA ha confundido el objeto de las pruebas de uso para demostrar la adquisición de distintividad con el objetivo de la demostración del uso de la marca para enervar su cancelación por falta de uso.

Por ello, traemos los referidos requisitos o medios probatorios que se han desarrollado jurisprudencialmente en Europa (a partir de la Sentencia del caso Chiemsee y del caso EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, T-378/07, “Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris”) y que ha adoptado la EUIPO en las referidas Directrices de la siguiente manera:

“Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;*
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;*
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;*

¹¹¹ Directrices Relativas al Examen. Sección 4. Motivos de Denegación Absolutos. Pa. 682. EUIPO. 01/03/2021.

• *la proporción del público destinatario que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.*¹¹²

Para propósitos del presente trabajo, nos detendremos a explicar el análisis del último de estos factores, referido al público destinatario que identifica el producto o servicio y le atribuye procedencia empresarial.

De esta manera, se ha entendido que, (a partir del caso T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74), las pruebas pertinentes para demostrar la distintividad adquirida son las llamadas pruebas directas, tales como las declaraciones de asociaciones de profesionales o los estudios de mercado y, en consecuencia, otros medios probatorios como las facturas, los reportes de gastos en publicidad, revistas o catálogos solo deben servir para reforzar o confirmar la información contenida en las pruebas directas.¹¹³

Así, considera la EUIPO que un ejemplo de prueba directa son las encuestas relativas a la proporción del público llamado a reconocer que el signo indica el origen comercial de los productos o servicios, pues sirven para demostrar la percepción que tiene el público sobre el signo.

No obstante, advierte la Oficina que, de conformidad con la propia jurisprudencia del Tribunal, estos resultados no son por sí mismos “el único criterio decisivo que respalde la conclusión de la adquisición de carácter distintivo por el uso (19/06/2014, C-

¹¹² Idem. Pa. 683.

¹¹³ EU:T:2013:40, párrafo § 74

217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Por consiguiente, deben complementarse con otros tipos de pruebas.”

Respecto de declaraciones de terceros, tales como asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores, la Oficina Europea expresa en la Directrices que ellas “constituyen pruebas importantes, dado que proceden de fuentes independientes.”¹¹⁴

En relación con el uso de la marca cuya distintividad adquirida se estudia, en conjunto con otras marcas que sí ostentan distintividad, la EUIPO sostiene su admisibilidad, en tanto y en cuanto se demuestre que el público logra diferenciar los signos y atribuirle a aquel objeto de estudio la función de identificación.¹¹⁵

Finalmente, en relación con la duración del uso, la EUIPO reconoce que si bien un periodo prolongado del uso de la marca ayuda en la demostración de la adquisición de su distintividad, también espacios cortos pueden lograr dicha situación, es decir, se

¹¹⁴ Idem Pág. 687

¹¹⁵ Página 689. “Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo que se ha utilizado junto con otras marcas (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009 T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46). El Tribunal estableció, además, que aunque la marca cuyo registro se pretenda puede haber sido usada como parte de una marca registrada o en conjunción con ésta, subsiste el hecho de que, para los fines del registro de la propia marca, el solicitante de la marca deberá probar que solo la marca, independientemente de cualquier otra marca que también pueda estar presente, identifica a la empresa particular en la cual tienen su origen los productos (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51). Además, el Tribunal ha establecido en numerosas ocasiones que el material publicitario en el que aparece un signo desprovisto de carácter distintivo con otras marcas que, en cambio, sí lo tienen, no constituye prueba de que el público perciba el signo solicitado como marca que indique el origen comercial de los productos. Por ejemplo, el Tribunal consideró que el uso del signo «Giffjar» (que se refiere a un tipo de pan en sueco) en el envase de productos de pastelería, junto con la marca Pågen, se realizaba en un contexto descriptivo y no era una indicación de origen (09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, § 44-45).”

trata de un criterio relativo que depende del tipo de productos y los acontecimientos que dieron origen al signo como marca, por ejemplo: eventos deportivos multitudinarios (mundiales, olímpicos, finales) o productos tan masivos sobre los cuales se han hecho cuantiosas inversiones publicitarias de las cuales se concluya que el signo llegó a un significativo número de consumidores y que de dicha publicidad éstos atribuirán un origen empresarial al signo.¹¹⁶

¹¹⁶ Idem. Pág. 690. “Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos, musicales o culturales importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. El conocimiento de que el evento debería celebrarse en una determinada fecha precede al anuncio formal de la fecha o del lugar en el que se desarrollará. Esto genera mucha expectación e interés en los lugares nominados (marcas «ciudad/país+año»). Por tanto, es razonable suponer que, en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan instantáneamente. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular, cuando el signo reproduzca la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.”

El Dinamismo de la distintividad: La distintividad siempre se puede perder pero no siempre se puede adquirir. De Singer a TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC.

El caso Singer¹¹⁷ despunta relevante para el presente trabajo pues en él se plantea una forma de constitución de genericidad de términos que no siéndolo en principio, devienen en tal situación por virtud del significado dado por su usuario primigenio (empresario o titular) y la consecuente aproximación del público al término como genérico y no como marca.

También resulta importante, porque él puede ser de los primeros fallos en los que se establecen las tensas relaciones entre los derechos derivados de patentes y la conversión de éstos en otros derechos también de exclusiva como marcas, generando la discusión sobre la extensión *ad aeternum* de derechos de propiedad industrial.

Y tercero, consagra un criterio de solución a la referida tensión.

De esta manera, la Corte Suprema siguió un criterio según el cual, cuando sobre un producto existía una patente y ésta se comercializaba bajo una marca creada por el titular de la patente, la expiración de ésta (la patente) conllevaba también la entrada en el dominio público de la marca con la cual se identificó ese producto, si la forma en la

¹¹⁷ Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 1896.

que la marca había sido usada se había convertido en la descripción genérica de dicho producto. Por lo tanto, todos los competidores tendrían el derecho a usar esa marca, convertida en el género del producto, pues la marca no podía servir para extender el monopolio del que ya había gozado el titular de la patente.

No obstante, reconoció la Corte que, bajo dicha marca también el público reconocía un origen empresarial, es decir, tenía una segunda acepción, generando así un matiz en la premisa arriba explicada.

Por lo tanto, si bien la marca podía ser usada por los nuevos fabricantes o comercializadores del producto cuya patente había expirado, la forma de dicho uso no podía hacer creer al público que se trataba del producto de la empresa que lo patentó, dado que ésta había construido una reputación o “Good will”, el cual debía seguir siendo objeto de protección y, además, estaba prohibido inducir a error al consumidor.

Así las cosas, se impuso una carga a aquellos desarrolladores de nuevos productos de acudir a formas de uso de las marcas adoptadas para designar esos productos durante la vigencia de su patente, de modo que no se les atribuyera un único significado posible, pues se entenderían como nombres genéricos y, en consecuencia, serían de dominio público.

También se reconoció la creación de un valor intangible: la reputación o “Good Will”, merecedor de protección, aun con posterioridad a la expiración de la patente, o lo

que es lo mismo, el “patentador” tiene una reputación impresa en sus productos, de suerte que tampoco pueden los competidores explotarla.¹¹⁸

¹¹⁸ Así, manifestó la Corte que: Traducción propia: “1. No puede negarse que las máquinas Singer estaban cubiertas por patentes, algunas de las cuales eran fundamentales, algunas meramente accesorias. Tampoco cabe duda de que el resultado necesario de la existencia de estas patentes fue dar a las máquinas Singer, en su conjunto, **un carácter distintivo y una forma que las hizo conocidas como máquinas Singer**, como desviables y separables de la forma y el carácter de las máquinas fabricadas por otros fabricantes. (...)”

“28. To say otherwise would be to hold that, although the public had acquired the device covered by the patent, yet the owner of the patent or the manufacturer of the patented thing had retained the designated name which was essentially necessary to vest the public with the full enjoyment of that which had become theirs by the disappearance of the monopoly. In other words, that the patentee or manufacturer could take the benefit and advantage of the patent upon the condition that at its termination the monopoly should cease, and yet, when the end was reached, disregard the public dedication and practically perpetuate indefinitely an exclusive right.”

33. It is obvious that if the name dedicated to the public, either as a consequence of the monopoly or by the voluntary act of the party, has a two-fold significance, one generic and the other pointing to the origin of manufacture, and the name is availed of by another without clearly indicating that the machine upon which the name is marked is made by him, then the right to use the name because of its generic signification would imply a power to destroy any good will which belonged to the original maker. It would import not only this, but also the unrestrained right to deceive and defraud the public by so using the name as to delude them into believing that the machine made by one person was made by another.

34. To say that a person who has manufactured machines under a patented monopoly can acquire no good will by the excellence of his work, or the development of his business, during the patent, would be to seriously ignore rights of private property, and would be against public policy, since it would deprive the one enjoying the patent of all incentive to make a machine of a good quality, because at its termination all the reputation or good will resulting from meritorious work would be subject to appropriation by everyone. On the other hand, to compel the one who uses the name after the expiration of the patent to indicate that the articles are made by himself in no way impairs the right of use, but simply regulates and prevents wrong to individuals and injury to the public.

36 Indeed, the enforcement of the right of the public to use a generic name, dedicated as the results of a monopoly, has always, where the facts of a monopoly, has always, where the necessary regulation to make it accord with the private property of others and the requirements of public policy. The courts have always, in every such case without exception, treated the one as the correlative or resultant of the other.

40 'On a machine called the 'Singer Sewing Machine' there were various patents. These patents have all expired, and nothing can, therefore, be claimed under them. Other persons cannot be prevented from manufacturing a machine like the Singer sewing machine, and which may be called, to distinguish it from other machines, 'Singer's Sewing Machine.' If a sewing machine has acquired a name which designates a mechanism or peculiar construction, parts of which are protected by patents, other persons, after the expiration of the patents, have the right to construct the machine, and call it by that name, because that only expresses the kind and quality of the machine.'

42 'While I hold that the defendant is not prevented from constructing a 'Singer Sewing Machine,' still he cannot be permitted to do any act the necessary effect of which will be to intimate or to make any one

Esta coincidencia entre la expiración de las patentes y la aparición de la marca en las máquinas y el uso de la palabra «Singer» por sí sola tendía a hacer creer que la empresa, con el conocimiento de que las patentes que cubrían sus máquinas estaban a punto de expirar, sustituía la marca por la designación simple de la fuente de fabricación utilizada hasta entonces, y añadió la palabra «Singer», que se había convertido en la designación por la que el público conocía la máquina, como marca y separada, para conservar así en poder de la empresa los frutos reales del monopolio cuando ese monopolio había fallecido.

Así, la Corte respondió a las dos preguntas planteadas manifestando que, como consecuencia de la explotación del monopolio que ostentaba la empresa sobre las patentes, el nombre “Singer” vino a ser en su primera acepción para el público, la clase y tipo de máquinas fabricadas por Singer Company o sus corporaciones y, por eso,

believe that the machine which he constructs and sells is manufactured by the plaintiff. Neither has he the right to use any device which may be properly considered a trademark, so as to induce the public to believe that his machine has been manufactured by the plaintiff; and therefore I shall modify the injunction in this case by simply requiring the defendant to refrain from selling any Singer sewing machines manufactured by any person or company other than the plaintiff, without indicating in some distinct manner that the said machines were not manufactured by the Singer Manufacturing Company.'

43 In *Manufacturing Co. v. Stanage* (1881) 6 Fed. 279, Treat, district judge, said (page 280):

85 The result, then, of the American, the English, and the French doctrine universally upheld is this¹¹⁸: That where, during the life of a monopoly created by a patent, a name, whether it be arbitrary or be that of the inventor, has become, by his consent, either express or tacit, the identifying and generic name of the thing patented, this name passes to the public with the cessation of the monopoly which the patent created. Where another avails himself of this public dedication to make the machine and use the generic designation, he can do so in all forms, with the fullest liberty, by affixing such name to the machines, by referring to it in advertisements, and by other means, subject, however, to the condition that the name must be so used as not to deprive others of their rights, or to deceive the public; and, therefore, that the name must be accompanied with such indications that the thing manufactured is the work of the one making it, as will unmistakably inform the public of that fact.

constituía una descripción genérica; y que además, este nombre aplicado o destinado a describir máquinas elaboradas por Singer o sus corporaciones, vino en un segundo sentido para indicar en la mente del consumidor las máquinas elaboradas por esta empresa o sus corporaciones.

En Segundo lugar, la palabra Singer fue voluntariamente aplicada por la empresa o sus corporaciones como una designación general de sus máquinas con la intención de ser aceptadas por el público bajo ese nombre. Por ende, el curso de los negocios y el propósito para el cual fue usado el nombre Singer llevó a los mismos resultados de aquellos que surgieron de la existencia del monopolio, esto es, que el nombre se convirtió no solo en la descripción de las máquinas sino también de manera subordinada en el nombre de la fuente de fabricación.

Pasó la Corte a analizar el alcance del derecho que puede o no ostentar quien fuera titular de una patente y le hubiese dado el nombre a su producto, así como el derecho de quienes compiten una vez entrada la invención al dominio público, y en ambos casos cuáles serían sus límites.

Dijo la Corte que era evidente que ante la expiración de la patente nace el derecho de los demás a construir el producto con la misma forma, por ende, no puede aceptarse la pretensión de competencia desleal por la forma en la que los terceros elaboran o presentan sus productos.

Pero la Corte fue más allá y manifestó que con la entrada o adquisición del público del derecho a producir el mismo producto, también adquiriría el derecho a llamarlo de la forma en la que el extitular o monopolista lo había dado a conocer y entender, de lo

contrario estaría o seguiría explotando el monopolio derivado de la patente. Este aparte es de la mayor relevancia, ya que como se verá más adelante parece ser sin dudas la génesis del criterio aplicado a las marcas tridimensionales.

“Cessit Ration Cessit Lex”:¹¹⁹ Posteriormente, en el caso de ASPIRINA, la Corte Suprema manifestó que, desde Singer, su jurisprudencia había enfatizado en que la

¹¹⁹ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). The issues in this case do not, I think, depend upon the decision in Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 16 Sup.Ct. 1002, 41 L.Ed. 118, so much as the defendant supposes. That case decided no more than that the existence of a patent during the period when the goods became known to the public might be a controlling element in determining whether the name under which they were sold indicated a single source of origin. Since then courts have several times said that the name of goods protected by patent might in fact indicate not only the kind of goods they were, but as well that they emanated from a single source. President Suspender Co. v. Macwilliam, 238 Fed. 159, 151 C.C.A. 235; Hughes v. Alfred H. Smith Co., 209 Fed. 37, 126 C.C.A. 179; Scandinavia Belting Co. v. Asbestos, etc., Co., 257 Fed. 937, 960, 169 C.C.A. 87; Searchlight Gas Co. v. Prest-o-Lite Co., 215 Fed. 693, 695, 131 C.C.A. 626.

So here it might be that the name 'Aspirin' in fact had come at once to describe the drug in question and also its origin from a single source. If it did, that would be enough to justify some protection, since the identity of the source need not be known.

The single question, as I view it, in all these cases, is merely one of fact: What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending? If they understand by it only the kind of goods sold, then, I take it, it makes no difference whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He has failed, and he cannot say that, when the defendant uses the word, he is taking away customers who wanted to deal with him, however closely disguised he may be allowed to keep his identity. So here the question is whether the buyers merely understood that the word 'Aspirin' meant this kind of drug, or whether it meant that and more than that; i.e., that it came from the same single, though, if one please anonymous, source from which they had got it before. Prima facie I should say, since the word is coined and means nothing by itself, that the defendant must show that it means only the kind of drug to which it applies. The fact that it was patented until 1917 is indeed a material circumstance, but it is not necessarily controlling.

In the case at bar the evidence shows that there is a class of buyers to whom the word 'Aspirin' has always signified the plaintiff, more specifically indeed than was necessary for its protection. I refer to manufacturing chemists, to physicians, and probably to retail druggists. From 1899 it flooded the mails with assertions that 'Aspirin' meant its own manufacture. This was done in pamphlets, advertisements in trade papers, on the packages and cartons, and by the gratuitous distribution of samples. True, after 1904 it abandoned the phrase 'acetyl salicylic acid' for 'monoaceticacidester of salicylicacid,' but even that extraordinary collocation of letters was intelligible to these classes of buyers who, except possibly the more ignorant of the retail druggists, were measurably versed in the general jargon of pharmaceutical chemistry. Moreover, the drug continued to be generally known by the more tolerable phrase 'acetyl salicylic acid,' which also adequately described its chemical organization. As to these buyers the plaintiff has therefore, I think, made out a case at least to compel the addition of some distinguishing suffix, even though its monopoly had been more perfect than in fact it was.

The crux of this controversy, however, lies not in the use of the word to these buyers, but to the general consuming public, composed of all sorts of buyers from those somewhat acquainted with pharmaceutical terms to those who knew nothing of them. The only reasonable inference from the evidence is that these did not understand by the word anything more than a kind of drug to which for one reason or another they had become habituated. It is quite clear that while the drug was sold as powder this must have been so. It was dispensed substantially altogether on prescription during this period, and, although physicians appear to have used the terms, 'Aspirin' or 'acetyl salicylic acid' indifferently, it cannot be that such patients as read their prescriptions attributed to 'Aspirin' any other meaning than as an ingredient in a general compound, to which faith and science might impart therapeutic virtue. Nor is there any evidence that such as may have seen both terms identified them as the same drug. I cannot speculate as to how many in fact did so. No packages could possibly have reached the consumer, nor was any advertising addressed to them; their only acquaintance with the word was as the name for a drug in whose curative properties they had got confidence.

The case, therefore, presents a situation in which, ignoring sporadic exceptions, the trade is divided into two classes, separated by vital differences. One, the manufacturing chemists, retail druggists, and physicians, has been educated to understand that 'Aspirin' means the plaintiff's manufacture, and has recourse to another and an intelligible name for it, actually in use among them. The other, the consumers, the plaintiff has, consciously I must assume, allowed to acquaint themselves with the drug only by the name 'Aspirin,' and has not succeeded in advising that the word means the plaintiff at all. If the defendant is allowed to continue the use of the word of the first class, certainly without any condition, there is a chance that it may get customers away from the plaintiff by deception. On the other hand, if the plaintiff is allowed a monopoly of the word as against consumers, it will deprive the defendant, and the trade in general, of the right effectually to dispose of the drug by the only description which will be understood. It appears to me that the relief granted cannot in justice to either party disregard this division; each party has won, and each has lost.

The plaintiff argues that this is an innovation in the law. I think not. In two very recent cases the Supreme Court has taken the very point, though the division chanced to be territorial instead of arising from the facts of the market. In *Hanover Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 36 Sup.Ct. 357, 60 L.Ed. 713, and *United Drug Co. v. Rectanus*, 248 U.S. 90, 39 Sup.Ct. 48, 63 L.Ed. 141, a trade-mark and a trade-name were refused protection, though valid elsewhere, in parts of the country where the buyers did not know that they signified the owner, and because they did not. Mr. Justice Pitney especially adverted to the basis upon which the whole law rests. 'Cessit ratio, cessit lex.' If the rule applies to vertical divisions of the demand, it must apply to horizontal. Of course, we must not attempt too fine an application of such divisions, one reason perhaps for Mr. Justice Holmes' concurring opinion in *Hanover Mills v. Metcalf*, supra. For example, in the case at bar it is impossible to provide for such rare retailers as may not, and such rare customers as may, know that 'Aspirin' is a trade-mark. We can cut only so fine as our shears permit, and there will be ragged edges on either side.

In sales to consumers there need, however, be no suffix or qualification whatever. In so far as customers came to identify the plaintiff with 'Aspirin' between October, 1915, and March, 1917, this may do it some injustice, but it is impracticable to give any protection based on that possibility. Among consumers generally the name has gone into the public domain. The defendant, as I understand it, makes no direct sales, and all its transactions will therefore probably fall within the injunction, but the sale of its stockholding retailers will be free, and it may so instruct them. Moreover, I see no reason why the defendant should be compelled to sell in such large bottles or boxes that the retailers must bottle or box tablets for themselves. This is a trade advantage which conceivably may be of capital consequence in competition. True, it must sell to these retailers clearly under the name 'acetyl salicylic acid,' but the retailers may themselves use the word 'Aspirin.' So it seems to me that the defendant should be allowed to pack its tablets in bottles or boxes of 50 or less, bearing the name 'Aspirin' without more. These must, however, be sold to the retailers as acetyl salicylic acid, and when shipped must be inclosed in a container marked only 'acetyl salicylic acid,' with the defendant's name on it. I have limited the quantity to 50 because it seems to me that in greater quantities the permission might be a means by which the retailers could sell the drug to physicians as 'Aspirin.' True,

patente podía servir de elemento para determinar el carácter genérico de la marca, mas también podría indicar la fuente empresarial, de suerte que la expresión ASPIRINA pudo o podría haber devenido en genérica, pero también pudo servir para identificar a su fabricante y, por ende, algún grado de protección podría tener.

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar era saber qué entendía el consumidor por la palabra en disputa (ASPIRINA) con independencia de la cantidad de dinero e inversión adelantada por el titular de la marca/patente. Si el consumidor no la reconocía como marca, simplemente esos esfuerzos eran fallidos. Así, aunque la palabra fuese en principio distintiva por ser fantasiosa (Acuñada, “coined”), la aproximación de los consumidores a ella sería el factor determinante de su significado como marca.

Al adelantar la investigación la Corte se encontró con que la palabra tenía diferentes significados, según el consumidor fuera versado en farmacia o medicina o un consumidor no informado. Por lo tanto, para los primeros, no podía ser genérica en tanto que para los segundos sí.

Aunque el demandante argumentó que no podía la marca ser genérica en un sector y distintiva en otro y que ello implicaría una innovación jurídica, la Corte argumentó que, así como en otros casos había considerado que una marca era genérica en unos territorios y en otros no, también podía ocurrir esta situación en diferentes nichos de consumidores (cessit ratio, cessit lex).

some physicians may buy as little as 50 at a time, just as some consumers in fact buy more. But some compromise must be made. If there are physicians who buy in such small quantities, the plaintiff must rely upon preventing the retailers from using these bottles; if there are consumers who wish more, the defendant must submit to the disadvantage that the retailers must sell 2 at a time or must relabel a bottle of 100.

No obstante, dijo la Corte que, si se permitía al demandado continuar el uso de la palabra, sin ninguna condición, existía la posibilidad de que pudiera alejar a los clientes del demandante mediante engaño. Por otra parte, si se permitía al demandante un monopolio de la palabra en contra de los consumidores, privaría al demandado, y al comercio en general, del derecho a disponer del producto por la única descripción que se entendía.

NOTA: Hasta acá hemos visto casos en los que la jurisprudencia de Estados Unidos convirtió en genéricos términos o marcas que habían nacido como distintivas, tanto por la aproximación del consumidor a ellas, como porque en ese entonces, se pensaba que la protección de la palabra como marca extendería el monopolio de la patente que ya había expirado sobre el producto. Argumentación igual a la que hoy se presenta con las marcas tridimensionales.

Ahora bien, en la elaboración de este trabajo encontramos como primer antecedente de la situación contraria, es decir, de la adquisición de distintividad el caso *Armstrong aint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.*¹²⁰, en el que la Corte se planteó si fuese permisible el registro de marcas, que ya venían en uso con al menos un año de anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de marcas de 1920, y que no eran registrables a la luz de la ley de 1905 exceptuando aquellas contrarias la moral o escandalosas (Contra Bonos Morem) o las que son excluidas de la materia objeto de

¹²⁰ *Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.*, 305 U.S. 315

protección (infra Dignitatem)¹²¹, pero también aquellas descriptivas o que consistieran en formas (devices).¹²²

¹²¹ [11] "No mark by which the goods of the owner of the mark may be distinguished from other goods of the same class shall be refused registration as a trade-mark on account of the nature of such mark unless such mark —

"(a) Consists of or comprises immoral or scandalous matter.

"(b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States or any simulation thereof, or of any State or municipality or of any foreign nation, or of any design or picture that has been or may hereafter be adopted by any fraternal society as its emblem, or of any name, distinguishing mark, character, emblem, colors, flag, or banner adopted by any institution, organization, club, or society which was incorporated in any State in the United States prior to the date of the adoption and use by the applicant:

Provided, That said name, distinguishing mark, character, emblem, colors, flag, or banner was adopted and publicly used by said institution, organization, club, or society prior to the date of adoption and use by the applicant:

Provided, That trade-marks which are identical with a registered or known trade-mark owned and in use by another and appropriated to merchandise of the same descriptive properties, or which so nearly resemble a registered or known trade-mark owned and in use by another and appropriated to merchandise of the same descriptive properties as to be likely to cause confusion or mistake in the mind of the public or to deceive purchasers shall not be registered:

Provided, That no mark which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association not written, printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner, or in association with a portrait of the individual, or merely in words or devices which are descriptive of the goods with which they are used, or of the character or quality of such goods, or merely a geographical name or term, shall be registered under the terms of this subdivision of this chapter:

Provided further, That no portrait of a living individual may be registered as a trade-mark except by the consent of such individual, evidenced by an instrument in writing, nor may the portrait of any deceased President of the United States be registered during the life of his widow, if any, except by the consent of the widow evidenced in such manner:

And provided further, That nothing herein shall prevent the registration of any mark used by the applicant or his predecessors, or by those from whom title to the mark is derived, in commerce with foreign nations or among the several States or with Indian tribes, which was in actual and exclusive use as a trade-mark of the applicant, or his predecessors from whom he derived title for ten years next preceding February 20, 1905:

Provided further, That nothing herein shall prevent the registration of a trade-mark otherwise registerable because of its being the name of the applicant or a portion thereof. And if any person or corporation shall have so registered a mark upon the ground of said use for ten years preceding February 20, 1905, as to certain articles or classes of articles to which said mark shall have been applied for said period, and shall have thereafter and subsequently extended his business so as to include other articles not manufactured by said applicant for ten years next preceding February 20, 1905, nothing herein shall prevent the registration of said trade-mark in the additional classes to which said new additional articles manufactured by said person or corporation shall apply, after said trade-mark has been used on said article in interstate or foreign commerce or with the Indian tribes for at least one year, provided another person or corporation has not adopted and used previously to its adoption and use by

Así, manifestó la Corte que, no existía protección marcaria frente al uso de los términos descriptivos por terceros, si el accionante no era el propietario de la marca, y no podría serlo de un término descriptivo, **salvo que, éste hubiera adquirido un segundo significado y el tercero lo usare a modo de marca o nombre comercial.**

Si esta fuese la situación, **la adquisición del segundo significado crearía un derecho frente a la competencia desleal por parte de terceros en el uso de las palabras. El alcance de la protección sería, si se quiere menor al de una marca**

the proposed registrant, and for more than one year such trade-mark or one so similar as to be likely to deceive in such additional class or classes." U.S.C., Title 15, § 85.

¹²² *326 *Registration of Descriptive Mark under 1920 Trade-Mark Act.* Even though under the facts alleged and the admission that respondent's mark has acquired a secondary meaning the federal courts have jurisdiction to determine whether petitioner is chargeable with unfair competition, it becomes necessary to determine whether registration of "Nu-Enamel" is permissible or impermissible under the Act of 1920 in order that it may be known whether § 4, the basis of the prayer in the bill for triple damages, is applicable.^[10] Section 1 (b) of the 1920 act permits registration of the marks used for one year in interstate commerce which were not registerable under the Act of 1905 "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the Act of 1905. That section is set out below.^[11] The point raised is whether the phrase *327 "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the 1905 act is effective to bar not only marks, *contra bonos mores*, under (a) and marks, *infra dignitatem*, under (b) but also the following provisions, particularly the one concerned **with descriptive words or devices.**

It was said in *Thaddeus Davids Co. v. Davids Mfg. Co.*^[23] that names registered under the last provision of § 5 of the 1905 act became technical trade-marks upon valid registration under that act. Assuming that descriptive terms in this respect would be analogous to proper names, there are clear distinctions between the acts. The 1920 act does not define "trade-mark" to include any mark registered under its terms, as does § 29 of the 1905 act. Remedies are afforded registrants under the 1920 act but these remedies are for "owners," and actual and exclusive use, short of a secondary meaning,^[24] does not qualify a registrant under the 1920 act as an owner. That ownership must be established by proof.^[25] Unless this ownership is established, no rights of action under the 1920 act for infringement exist. Here we have a secondary meaning to the descriptive term, "Nu-Enamel." This establishes, entirely apart from any trade-mark act, the common law right of the Nu-Enamel Corporation to be free from the competitive use of these words as a trade-mark or trade name.^[26] As was pointed out in the *Davids* case, in considering the ten-year clause of the 1905 act, this right of freedom does not confer a monopoly on the use of the words. It is a mere protection against their unfair use as a trade-mark or trade name by a competitor seeking *336 to palm off his products as those of the original user of the trade name. This right to protection from such use belongs to the user of a mark which has acquired a secondary meaning. He is, in this sense, the owner of the mark. We agree with the conclusion of the Circuit Court of Appeals that infringement is shown.

no descriptiva, pues no se habría dado exclusividad en el uso de las palabras, pero sí debía reprimirse la conducta desleal de hacer pasar los productos propios por los del titular de la marca “descriptiva”, dado que para el consumidor (factor determinante) el signo indicaba un origen empresarial, por tanto, había pasado a cumplir la función de marca y merecía protección.

Así, tenemos que la Corte Suprema reconoció que, aquella materia que debía estar excluida de protección, podría ingresar al espectro de protección al cumplir, por las circunstancias arriba explicadas, una función marcaria, haciendo que prevaleciera este criterio por encima de la *ratio* de exclusión de marcas descriptivas.¹²³

¹²³ U.S. Supreme Court. **Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.**, [305 U.S. 315](#) (1938) **Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp. No. 51 Argued November 7, 8, 1938 Decided December 5, 1938**

(1) It being conceded by the answer that the name Nu-Enamel had come to mean plaintiff and its products, and that it distinguished plaintiff's goods from others of the same class, no evidence or finding was needed to establish these facts. P. [305 U. S. 322](#).

(5) As applied to enamels, the mark Nu-Enamel is descriptive, but registerable nevertheless under paragraph (b) of the Trade Mark Act of 1920. P. [305 U. S. 329](#).

(6) Having in Nu-Enamel a registered mark which had acquired a secondary meaning as indicating its products exclusively, plaintiff was entitled to protection against the unfair use of the words of the mark by a competitor seeking to palm off its goods as those of the plaintiff, and had a cause of action against such a one either for infringement of the mark or for unfair competition. P. [305 U. S. 335](#).

5. The remedies afforded registrants under the 1920 Act are available only to "owners." Ownership must be established by proof; actual and exclusive use, short of a secondary meaning, is insufficient. P. [305 U. S. 335](#).

6. Section 1(b) of the Trade Mark Act of 1920 permits registration of marks used for one year in interstate commerce which were not registerable under the Act of 1905, "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the Act of 1905. *Held* that the phrase "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" does not apply to the provisos of paragraph (b) other than the first thereof.

This has been the construction given the subsection by the Patent Office. Moreover, to construe it as barring names, descriptive marks, and merely geographical terms would make the subsection useless.

Registration of Descriptive Mark under 1920 Trade-Mark Act. Even though, under the facts alleged and the admission that respondent's mark has acquired a secondary meaning, the Federal courts have jurisdiction to determine whether petitioner is chargeable with unfair competition, it becomes necessary to determine whether registration of "Nu-Enamel" is permissible or impermissible under the Act of 1920 in order that it may be known whether § 4, the basis of the prayer in the bill for triple damages, is applicable. [Footnote 10] Section 1(b) of the 1920 act permits registration of the marks used for one year in interstate commerce which were not registerable under the Act of 1905 "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the Act of 1905. That section is set out below. [Footnote 11] The point raised is whether the phrase "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the 1905 act is effective to bar not only marks *contra bonos mores* under (a) and marks *infra dignitatem* under (b), but also the following provisions, particularly the one concerned with descriptive words or devices.

That the mark is descriptive of paint enamels does not bar it from registration as to them under the 1920 act. This has been the construction of the Patent Office. [Footnote 13] To construe (b) of the 1920 act to bar names, descriptive marks, and merely geographical terms would make the subsection useless. The obvious purpose of its inclusion was to widen the eligibility of marks. A dictum has expressed [Footnote 14] a view contrary to that of the Patent Office.

This administrative interpretation, contemporary with the legislation, and the legislative history, have weight "when choice is nicely balanced." [Footnote 15] We construe section 1(b) of the 1920 act to be applicable to the categories expressed in § 5 of the Act of 1905 under (a) and (b), including the first provision but not to include the other provisos of (b). This conclusion is fortified by the addition of the provision to § 1(b) of the 1920 act, relating to identical trademarks. The provision in § 5(b) of the 1905 act refusing registration to identical marks in much the same language was construed in *Thaddeus Davids Co. v. Davids Mfg. Co.*, 233 U. S. 461, as not permitting the registration of such marks when used for ten years under the fourth -- now fifth -- proviso of that section. We think that Congress, in adopting the corresponding provision in subsection (b) of the 1920 act, must be taken to have adopted the accepted construction of the similar provision of the 1905 act. If the language of the 1920 act had been intended to exclude from registration all the classes excluded by the provisions of section five of the 1905 act, it would have been unnecessary to include this provision. [Footnote 16]

(...) Here, we have a secondary meaning to the descriptive term "Nu-Enamel." This establishes, entirely apart from any trademark act, the common law right of the Nu-Enamel Corporation to be free from the competitive use of these words as a trademark or tradename. [Footnote 26] As was pointed out in the *Davids Co.* case, in considering the ten-year clause of the 1905 act, this right of freedom does not confer a monopoly on the use of the words. It is a mere protection against their unfair use as a trademark or tradename by a competitor seeking to palm off his products as those of the original user of the tradename. This right to protection from such use belongs to the user of a mark which has acquired a secondary meaning. He is, in this sense, the owner of the mark. We agree with the conclusion of the Circuit Court of Appeals that infringement is shown.

The rights of Nu-Enamel Corporation to be free of the competitive use of "Nu-Enamel" may be vindicated also through the challenge of unfair competition, as set out in the bill. The remedy for unfair competition is that given by the common law. The right arises not from the trademark acts, but from the fact that "Nu-Enamel" has come to indicate that the goods in connection with which it is used are the goods manufactured by the respondent. When a name is endowed with this quality, it becomes a mark, entitled to protection. The essence of the wrong from the violation of this right is the sale of the goods of one manufacturer for those of another. [Footnote 27]

La inmutabilidad de la genericidad vs. El dinamismo de la distintividad.

Dado el alcance de la protección explicado en el anterior caso, acudimos al presente¹²⁴ ya que sienta las bases de apreciación de la distintividad y el alcance de

¹²⁴ **ABERCROMBIE & FITCH COMPANY v. HUNTING WORLD, INCORPORATED 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)** It will be useful at the outset to restate some basic principles of trademark law, which, although they should be familiar, tend to become lost in a welter of adjectives.

The cases, and in some instances the Lanham Act, identify four different categories of terms with respect to trademark protection. Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these classes are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. The lines of demarcation, however, are not always bright. Moreover, the difficulties are compounded because a term that is in one category for a particular product may be in quite a different one for another,⁶ because a term may shift from one category to another in light of differences in usage through time,⁷ because a term may have one meaning to one group of users and a different one to others,⁸ and because the same term may be put to different uses with respect to a single product.⁹ In various ways, all of these complications are involved in the instant case.

A generic term is one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product is a species. At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks, see *Delaware & Hudson Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323, 20 L.Ed. 581 (1872) ("Nor can a generic name, or a name merely descriptive of an article or its qualities, ingredients, or characteristics, be employed as a trademark and the exclusive use of it be entitled to legal protection").

Lanham Act makes an important exception with respect to those merely descriptive terms which have acquired secondary meaning, see § 2(f), 15 U.S.C. § 1052(f), it offers no such exception for generic marks. The Act provides for the cancellation of a registered mark if at any time it "becomes the common descriptive name of an article or substance," § 14(c). This means that even proof of secondary meaning, by virtue of which some "merely descriptive" marks may be registered, cannot transform a generic term into a subject for trademark. As explained in *J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company*, 280 F.2d 437, 440, 47 CCPA 1080 (1960), **no matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name.**

The pervasiveness of the principle is illustrated by a series of well-known cases holding that when a suggestive or fanciful term has become generic as a result of a manufacturer's own advertising efforts, trademark protection will be denied save for those markets where the term still has not become generic and a secondary meaning has been shown to continue. *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (2 Cir. 1921) A term may thus be generic in one market and descriptive or suggestive or fanciful in another.¹²⁴

The term which is descriptive but not generic¹¹ stands on a better basis. Although § 2(e) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052, forbids the registration of a mark which, when applied to the goods of the applicant, is "merely descriptive," § 2(f) removes a considerable part of the sting by providing that "except as expressly excluded in paragraphs (a)-(d) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark

used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce" and that the Commissioner may accept, as prima facie evidence that the mark has become distinctive, proof of substantially exclusive and continuous use of the mark applied to the applicant's goods for five years preceding the application. As indicated in the cases cited in the discussion of the unregistrability of generic terms, "common descriptive name," as used in §§ 14(c) and 15(4), refers to generic terms applied to products and not to terms that are "merely descriptive." In the former case any claim to an exclusive right must be denied since this in effect would confer a monopoly not only of the mark but of the product by rendering a competitor unable effectively to name what it was endeavoring to sell. In the latter case the law strikes the balance, with respect to registration, between the hardships to a competitor in hampering the use of an appropriate word and those to the owner who, having invested money and energy to endow a word with the good will adhering to his enterprise, would be deprived of the fruits of his efforts.

The category of "suggestive" marks was spawned by the felt need to accord protection to marks that were neither exactly descriptive on the one hand nor truly fanciful on the other a need that was particularly acute because of the bar in the Trademark Act of 1905, 33 Stat. 724, 726, (with an exceedingly limited exception noted above) on the registration of merely descriptive marks regardless of proof of secondary meaning. See *Orange Crush Co. v. California Crushed Fruit Co.*, 54 U.S.App.D.C. 313, 297 F. 892 (1924). Having created the category the courts have had great difficulty in defining it. Judge Learned Hand made the not very helpful statement: It is quite impossible to get any rule out of the cases beyond this: That the validity of the mark ends where suggestion ends and description begins.

Another court has observed, somewhat more usefully, that: A term is suggestive if it requires imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of goods. A term is descriptive if it forthwith conveys an immediate idea of the ingredients, qualities or characteristics of the goods.

Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers Inc., 295 F.Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968) a formulation deriving from *General Shoe Corp. v. Rosen*, 111 F.2d 95, 98 (4 Cir. 1940). Also useful is the approach taken by this court in *Aluminum Fabricating Co. of Pittsburgh v. Season-All Window Corp.*, 259 F.2d 314 (2 Cir. 1958), that the reason for restricting the protection accorded descriptive terms, namely the undesirability of preventing an entrant from using a descriptive term for his product, is much less forceful when the trademark is a suggestive word since, as Judge Lumbard wrote, 259 F.2d at 317: The English language has a wealth of synonyms and related words with which to describe the qualities which manufacturers may wish to claim for their products and the ingenuity of the public relations profession supplies new words and slogans as they are needed. If a term is suggestive, it is entitled to registration without proof of secondary meaning. Moreover, as held in the Season-All case, the decision of the Patent Office to register a mark without requiring proof of secondary meaning affords a rebuttable presumption that the mark is suggestive or arbitrary or fanciful rather than merely descriptive.

It need hardly be added that fanciful or arbitrary terms¹² enjoy all the rights accorded to suggestive terms as marks without the need of debating whether the term is "merely descriptive" and with ease of establishing infringement. In the light of these principles we must proceed to a decision of this case.

We turn first to an analysis of A&F's trademarks to determine the scope of protection to which they are entitled. We have reached the following conclusions: (1) applied to specific types of clothing 'safari' has become a generic term and 'minisafari' may be used for a smaller brim hat; (2) 'safari' has not, however, become a generic term for boots or shoes; it is either "suggestive" or "merely descriptive" and is a valid trademark even if "merely descriptive" since it has become incontestable under the Lanham Act; but (3) in light of the justified finding below that 'Camel Safari,' 'Hippo Safari' and 'Safari Chukka' were devoted by HW to a purely descriptive use on its boots, HW has a defense against a charge of infringement with respect to these on the basis of "fair use." We now discuss how we have reached these conclusions.

Here, Lee Expeditions, Ltd., the parent company of HW, has been primarily engaged in arranging safaris to Africa since 1959; Robert Lee, the president of both companies, is the author of a book published in 1959

la protección a partir de la clasificación de las marcas en genéricas, descriptivas, sugestivas y arbitrarias/fantásticas, siendo éste un orden ascendente.

La Corte dice que esta demarcación no siempre es clara, como quiera que un término puede ser genérico o arbitrario en un sector y no serlo en otro, o dado que puede ser usado con diferentes significados o entendido también diferente por diferentes grupos de consumidores.

Así las cosas, el término genérico es aquel que ha llegado a ser entendido o referido como el género de una clase de producto o de su especie. Bajo el "common law", no era posible que los términos genéricos ni los descriptivos fueran marcas. No obstante, con la expedición del Lanham Act se creó la excepción respecto de los términos descriptivos, si éstos han adquirido segundo significado, excepción no extendida a los términos genéricos.

Además, aclara la Corte en este caso que la marca puede devenir en genérica así haya estado registrada y, en consecuencia, su registro puede ser cancelado cuando se haya convertido en el descriptor común del producto o artículo. Esta situación es la que le sirve de fundamento para concluir que, las pruebas de **segundo significado no**

entitled "Safari Today The Modern Safari Handbook" and has, since 1961, booked persons on safaris as well as purchased safari clothing in Africa for resale in America. These facts suffice to establish, absent a contrary showing, that defendant's use of 'Safari' with respect to boots was made in the context of hunting and traveling expeditions and not as an attempt to garner A&F's good will. The district court here found the HW's use of 'Camel Safari', 'Hippo Safari', and 'Safari Chukka' as names for various boots imported from Africa constituted "a purely descriptive use to apprise the public of the type of product by referring to its origin and use."

When a plaintiff has chosen a mark with some descriptive qualities, he cannot altogether exclude some kinds of competing uses even when the mark is properly on the register.

pueden superar el obstáculo de la genericidad, porque ello privaría a los competidores de usar el mismo término, sin importar qué tanto dinero haya invertido el empresario e inclusive si ha sido exitoso en que el consumidor lo identifique, creando así un concepto o principio de inmutabilidad de la genericidad, que hace que todo signo así calificado no pueda ser marca o que simplemente no pueda ser apropiado en exclusiva, por ir en perjuicio de los competidores.

*"The Act provides for the cancellation of a registered mark if at any time it "becomes the common descriptive name of an article or substance," § 14(c). This means that even proof of secondary meaning, by virtue of which some "merely descriptive" marks may be registered, cannot transform a generic term into a subject for trademark. As explained in J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company, 280 F.2d 437, 440, 47 CCPA 1080 (1960), **no matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name.**"*

Contradictoriamente, la Corte reconoce que la conversión de la marca en genérica puede deberse a los propios esfuerzos de mercadeo del titular, pero no admite que el término genérico puede convertirse en marca por los esfuerzos de un empresario.¹²⁵

¹²⁵ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (2 Cir. 1921) (L. Hand, D. J.); DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2 Cir.) (A. N. Hand, C. J.), cert. denied, 299 U.S. 601, 57 S.Ct. 194, 81 L.Ed. 443 (1936); King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, 1958). Cir. 1963). The pervasiveness of the principle is illustrated by a series of well- known cases holding that when a suggestive or fanciful term has become generic as a result of a manufacturer's own advertising efforts, trademark protection will be denied save for those markets where the term still has not become generic and a secondary meaning has

Explica la Corte que la razón para dar a las marcas descriptivas la posibilidad de registro por segundo significado y no a las genéricas, consiste en que en éstas el monopolio **estaría en cabeza no solo de la marca sino también del producto**, en tanto que en el caso de las descriptivas, hay un balance entre las dificultades que enfrenta el competidor para usar una palabra apropiada por otro y, el propietario, que invirtió tiempo y dinero en imprimirle reputación a una palabra que es asociada a su empresa. Así, la Corte acude a la moderna función de las marcas de condensación de reputación para que ella permita su protección, a pesar de la limitación que crea en la competencia.

Subiendo en la escala de la distintividad se encuentran las marcas sugestivas, entendidas como aquellas que no son exactamente descriptivas, pero tampoco fantasiosas. Esta categoría de marcas no tiene creación legal, no se encuentran prohibidas para su registro, de suerte que su definición no ha sido fácil, acepta la Corte: “Es imposible crear una regla más allá de la siguiente afirmación: *La validez de la marca termina donde la sugestión termina y la descriptividad comienza.* “the validity of the mark ends where suggestion ends and description begins.”

Dada esta difícil regla, la Corte también crea un criterio semejante al que se conoce actualmente en nuestra jurisprudencia, según el cual un término es sugestivo (evocativo) si se requiere imaginación, pensamiento y percepción para poder determinar la naturaleza del producto. En tanto que en el término descriptivo se denota de forma inmediata la idea de los ingredientes, calidades o características del producto.

been shown to continue. Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (2 Cir. 1921) A term may thus be generic in one market and descriptive or suggestive or fanciful in another.

Dice la Corte que la indeseabilidad de impedir que un término sugestivo sea registrado es menos contundente que la de los términos descriptivos ya que la lengua (en este caso Inglesa) tiene “riqueza de sinónimos” (wealth of synonyms) y palabras relacionadas con las cuales se puede describir la calidad o característica de un producto **y el ingenio de la profesión de relaciones públicas proporciona nuevas palabras y lemas a medida que se necesitan. Si un término es sugestivo, tiene derecho a registrarse sin prueba de significado secundario.**

Por lo tanto, si a un término no se le exige prueba de segundo significado y es registrado, se presume que es o sugestivo o fantasioso, pero no que es descriptivo y menos, que sea genérico.

El razonamiento de la Corte resulta fundamental en este estudio, ya que en el caso de las marcas tridimensionales no acepta como argumento en favor de su registrabilidad el que existan otras formas de cumplir la misma función técnica. De esta manera, mientras considera que la profesión de relaciones públicas (mercadeo) tiene suficiente talento para crear nuevos lenguajes descriptivos, no considera lo mismo respecto de otras industrias como las ingenierías para crear formas alternativas a las que han adquirido una función marcaría ulterior a la función misma del producto.

Dado el criterio jurisprudencial también esbozado en Bayer, este es, que un término puede ser genérico en un mercado y en otro no, no sorprendió la decisión en el caso en estudio: el término “Safari” fue considerado genérico para un tipo de ropa (lo cual por ejemplo en Colombia habría sido considerado descriptivo), en tanto que para zapatos fue considerado sugestivo o apenas descriptivo (Merely descriptive). **Todo lo**

anterior, con base en las pruebas de uso de las expresiones y la percepción del consumidor.

La distintividad adquirida no es un segundo significado.

Según la Corte Suprema de Estados Unidos, la genericidad del signo está dada por la percepción del consumidor.¹²⁶ Manifestó que no existía derecho exclusivo al uso

¹²⁶ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.* The plaintiff concedes that it does not possess the exclusive right to make shredded wheat. But it claims the exclusive right to the trade name 'Shredded Wheat' and the exclusive right to make shredded wheat biscuits pillow-shaped. It charges that the defendant, by using the name and shape, and otherwise, is passing off, or enabling others to pass off, Kellogg goods for those of the plaintiff. Kellogg Company denies that the plaintiff is entitled to the exclusive use of the name or of the pillow- shape; denies any passing off; asserts that it has used every reasonable effort to distinguish its produce from that of the plaintiff; and contends that in honestly competing for a part of the market for shredded wheat it is exercising the common right freely to manufacturer and sell an article of commerce unprotected by patent.

First. The plaintiff has no exclusive right to the use of the term 'Shredded Wheat' as a trade name. For that is the generic term of the article, which describes it with a fair degree of accuracy; and is the term by which the biscuit in pillow-shaped form is generally known by the public. Since the term is generic, the original maker of the product acquired no exclusive right to use it. As [305 U.S. 111, 117] Kellogg Company had the right to make the article, it had, also, the right to use the term by which the public knows it. Compare *Saxlehner v. Wagner*, 216 U.S. 375 , 30 S.Ct. 298; *Holzappel's Compositions Co. v. Rahtjen's American Composition Co.*, 183 U.S. 1 , 22 S.Ct. 6. Ever since 1894 the article has been known to the public as shredded wheat. For many years, there was no attempt to use the term 'Shredded Wheat' as a trade-mark. When in 1905 plaintiff's predecessor, Natural Food Company, applied for registration of the words 'Shredded Whole Wheat' as a trade- mark under the so-called 'ten year clause' of the Act of February 20, 1905, c. 592, sec. 5, 33 Stat. 725, 15 U.S.C.A. 85, William E. Williams gave notice of opposition. Upon the hearing it appeared that Williams had, as early as 1894, built a machine for making shredded wheat, and that he made and sold its product as 'Shredded Whole Wheat'. The Commissioner of Patents refused registration. The Court of Appeals of the District of Columbia affirmed his decision, holding that 'these words accurately and aptly describe an article of food which ... has been produced for more than ten years ...' *Natural Food Co. v. Williams*, 30 App.D.C. 348.3

Moreover, the name 'Shredded Wheat', as well as the product, the process and the machinery employed in making it, has been dedicated to the public. The basic patent for the product and for the process of making it, and many other patents for special machinery to be used in making the article, issued to Perky. In those patents the term 'shredded' is repeatedly used as descriptive of the product. The basic patent expired October 15, 1912; the [305 U.S. 111, 118] others soon after. Since during the life of the patents 'Shredded Wheat' was the general designation of the patented product, there passed to the public upon the expiration of the patent, not only the right to make the article as it was made during the patent period, but also the right to apply thereto the name by which it had become known. As was said in *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169, 185 , 16 S.Ct. 1002, 1008:

'It equally follows from the cessation of the monopoly and the falling of the patented device into the domain of things public that along with the public ownership of the device there must also necessarily pass to the public the generic designation of the thing which has arisen during the monopoly. ...

'To say otherwise would be to hold that, although the public had acquired the device covered by the patent, yet the owner of the patent or the manufacturer of the patented thing had retained the designated name which was essentially necessary to vest the public with the full enjoyment of that which had become theirs by the disappearance of the monopoly.'

It is contended that the plaintiff has the exclusive right to the name 'Shredded Wheat', because those words acquired the 'secondary meaning' of shredded wheat made at Niagara Falls by the plaintiff's predecessor. There is no basis here for applying the doctrine of secondary meaning. The evidence shows only that due to the long period in which the plaintiff or its predecessor was the only manufacturer of the product, many people have come to associate the product, and as a consequence the name by which the product is generally known, with the plaintiff's factory at Niagara Falls. But to establish a trade name in the term 'shredded wheat' the plaintiff must show more than a subordinate meaning which applies to it. It must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer. This it has not done. The [305 U.S. 111, 119] showing which it has made does not entitle it to the exclusive use of the term shredded wheat but merely entitles it to require that the defendant use reasonable care to inform the public of the source of its product.

The plaintiff seems to contend that even if Kellogg Company acquired upon the expiration of the patents the right to use the name shredded wheat, the right was lost by delay. The argument is that Kellogg Company, although the largest producer of breakfast cereals in the country, did not seriously attempt to make shredded wheat, or to challenge plaintiff's right to that name until 1927, and that meanwhile plaintiff's predecessor had expended more than \$17,000,000 in making the name a household word and identifying the product with its manufacture. Those facts are without legal significance. Kellogg Company's right was not one dependent upon diligent exercise. Like every other member of the public, it was, and remained, free to make shredded wheat when it chose to do so; and to call the product by its generic name. The only obligation resting upon Kellogg Company was to identify its own product lest it be mistaken for that of the plaintiff.

Second. The plaintiff has not the exclusive right to sell shredded wheat in the form of a pillow-shaped biscuit—the form in which the article became known to the public. That is the form in which shredded wheat was made under the basic patent. The patented machines used were designed to produce only the pillow-shaped biscuits. And a design patent was taken out to cover the pillow-shaped form. 4 Hence, upon expiration of the patents [305 U.S. 111, 120] the form, as well as the name, was dedicated to the public. As was said in *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, supra, page 185, 16 S.Ct. page 1008: 'It is self-evident that on the expiration of a patent the monopoly granted by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property. It is upon this condition that the patent is granted. It follows, as a matter of course, that on the termination of the patent there passes to the public the right to make the machine in the form in which it was constructed during the patent. We may therefore dismiss without further comment the complaint as to the form in which the defendant made his machines.'

Where an article may be manufactured by all, a particular manufacturer can no more assert exclusive rights in a form in which the public has become accustomed to see the article and which, in the minds of the public, is primarily associated with the article rather than a particular producer, than it can in the case of a name with similar connections in the public mind. Kellogg Company was free to use the pillow-shaped form, subject only to the obligation to identify its product lest it be mistaken for that of the plaintiff.

Third. The question remains whether Kellogg Company in exercising its right to use the name 'Shredded Wheat' and the pillow-shaped biscuit, is doing so fairly. Fairness requires that it be done in a manner which reasonably distinguishes its product from that of plaintiff.

Each company sells its biscuits only in cartons. The standard Kellogg carton contains fifteen biscuits; the plaintiff's twelve. The Kellogg cartons are distinctive. They do not resemble those used by the plaintiff either in size, form, or color. And the difference in the labels is striking. The Kellogg cartons bear in bold script the

del término "Shredded Wheat" (Trigo Rallado) como nombre comercial, porque era el término genérico del artículo que lo describía con bastante precisión; y era el término por el cual la galleta en forma de almohada era **generalmente conocida por el público**.

Frente al argumento de que el término Shredded Wheat había adquirido un significado secundario que hacía que indicara su fuente empresarial en lugar del artículo, la Corte indicó que dicha doctrina no podía ser aplicada al caso, en tanto que las pruebas mostraban que debido al largo período en el que el demandante había sido el único fabricante del producto, muchas personas habían llegado a asociar el producto con el fabricante. Pero para que dicho término tuviera la entidad de nombre comercial, el demandante debía **mostrar algo más** que un significado subordinado, debía pues

names 'Kellogg's Whole Wheat Biscuit' or 'Kellogg's [305 U.S. 111, 121] Shredded Whole Wheat Biscuit' so sized and spaced as to strike the eye as being a Kellogg product. It is true that on some of its cartons it had a picture of two shredded wheat biscuits in a bowl of milk which was quite similar to one of the plaintiff's registered trade-marks. But the name Kellogg was so prominent on all of the defendant's cartons as to minimize the possibility of confusion.

The obligation resting upon Kellogg Company is not to insure that every purchaser will know it to be the maker but to use every reasonable means to prevent confusion.

It is urged that all possibility of deception or confusion would be removed if Kellogg Company should refrain from using the name 'Shredded Wheat' and adopt some form other than the pillow-shape. But the name and form are integral parts of the goodwill of the article. To share fully in the goodwill, it must use the name and the pillow-shape. And in the goodwill Kellogg Company is as free to share as the plaintiff. Compare William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 528, 530 S., 44 S. Ct. 615, 616, 617. [305 U.S. 111, 122] Moreover, the pillow-shape must be used for another reason. The evidence is persuasive that this form is functional-that the cost of the biscuit would be increased and its high quality lessened if some other form were substituted for the pillow-shape.

Kellogg Company is undoubtedly sharing in the goodwill of the article known as 'Shredded Wheat'; and thus is sharing in a market which was created by the skill and judgment of plaintiff's predecessor and has been widely extended by vast expenditures in advertising persistently made. But that is not unfair. Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the exercise of a right possessed by all-and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested. There is no evidence of passing off or deception on the part of the Kellogg Company;⁵ and it has taken every reasonable precaution to prevent confusion or the practice of deception in the sale of its product.

demostrar que el significado principal del término en la mente del público consumidor no era el producto, sino el productor.

En este caso, como en los previamente analizados, existía una patente (de diseño) sobre la forma del producto de trigo rallado, referida como “Forma de Almohada”. Así, la corte reiteró que, ante la expiración del derecho de exclusiva otorgado por la patente, el derecho a producir esa misma forma había sido transmitido al público.

*“Where an article may be manufactured by all, a particular manufacturer can no more assert exclusive rights in a form in which **the public has become accustomed to see the article and which, in the minds of the public, is primarily associated with the article rather than a particular producer**, than it can in the case of a name with similar connections in the public mind.”*

En consecuencia, este caso nos deja como lección que la distintividad adquirida no es en realidad un segundo significado, sino que el signo tiene un nuevo o principal significado en la mente del consumidor, y que dicho significado es de marca.

También nos demuestra la importancia de la percepción del consumidor en todos los signos, sean estos nominativos o figurativos. De suerte que, si para aquél una forma es la usual del producto y no la indicadora de un origen empresarial, no podrá ser registrada como marca.

No obstante, este es un argumento adicional al que ya había sostenido respecto de la inescindibilidad de las formas de protección de la propiedad industrial, es decir, de aquella ofrecida por las nuevas creaciones y la ofrecida por las marcas.

Finalmente, tenemos el caso Booking vs lancu.¹²⁷ La Corte Suprema partió por aclarar que los términos son genéricos si, para el consumidor, el conjunto conformado por los términos genéricos, son de suyo genéricos o, por el contrario, les indican un origen empresarial. De suerte que la creación de reglas según las cuales la unión de dos términos genéricos constituyen otro del mismo valor no son absolutas, y crearlas o aplicarlas de manera absoluta iría en contra de la ley de marcas.¹²⁸ (Subrayado ajeno al texto)

¹²⁷ Antecedentes del caso: Booking.com es el nombre que utiliza una empresa cuyo objeto es un sitio web de reserva de viajes. Esta empresa solicitó el registro de marca, la cual fue negada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO), pues a su criterio, "Booking.com" era un nombre genérico para los servicios de reserva de hoteles en línea. Booking.com solicitó una revisión judicial, y el Tribunal de Distrito determinó que "Booking.com", a diferencia del término "Booking" solo, no era genérico. El Tribunal de Apelaciones confirmó que no encontró ningún error en la evaluación del Tribunal de Distrito de cómo los consumidores perciben el término "Booking.com". Así, El tribunal de apelación también rechazó la postura de la USPTO según la cual, por regla general, la combinación de un término genérico como "Booking" con el GTLD ".com" produce un compuesto genérico.

¹²⁸ "(1) The PTO's proposed rule does not follow from Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598. Goodyear, the PTO maintains, established that adding a generic corporate designation like "Company" to a generic term does not confer trademark eligibility. According to the PTO, adding ".com" to a generic term—like adding "Company"—can convey no source-identifying meaning. That premise is faulty, for only one entity can occupy a particular Internet domain name at a time, so a "generic.com" term could convey to consumers an association with a particular website. Moreover, an unyielding legal rule that entirely disregards consumer perception is incompatible with a bedrock principle of the Lanham Act: The generic (or nongeneric) character of a particular term depends on its meaning to consumers, i.e., do consumers in fact perceive the term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class. Pp. 8–11.

"A generic name—the name of a class of products or services—is ineligible for federal trademark registration. The word "booking," the parties do not dispute, is generic for hotel-reservation services. "Booking.com" must also be generic, the PTO maintains, under an encompassing rule the PTO currently urges us to adopt: The combination of a generic word and ".com" is generic. In accord with the first- and second-instance judgments in this case, we reject the PTO's sweeping rule. A term styled "generic.com" is a generic name for a class of goods or services only if the term has that meaning to consumers. Consumers, according to lower court determinations uncontested here by the PTO, do not perceive the term "Booking.com" to signify online hotel-reservation services as a class. In circumstances like those this case presents, a "generic.com" term is not generic and can be eligible for federal trademark registration."

La Corte acudió al objetivo de la ley de marcas, explicando que, la protección de una marca contra el uso por parte de otros, "garantiza a la propietaria de la marca su reputación" y "protege la capacidad de los consumidores para distinguir entre los productores competidores". La ley de marcas tiene por objeto "proteger al público para que pueda estar seguro de que, al comprar un producto que lleva una marca en particular que conoce favorablemente, obtendrá el producto que pide y quiere obtener."

"La protección de las marcas tiene raíces en el derecho común y la equidad. Hemos reconocido que la protección federal de las marcas, complementando la legislación estatal, "apoya el libre flujo del comercio" y "fomenta la competencia."¹²⁹

"Cuanto más distintiva sea la marca, más fácilmente podrá acceder al registro principal. Los términos "descriptivos", en cambio, no son elegibles para el registro principal basándose solo en sus cualidades inherentes. No obstante, La Ley Lanham, "extendió la protección a las marcas descriptivas (QUALITEX CO. v. JACOBSON PRODUCTS CO., INC., 1995)¹³⁰, pero para obtener dicha protección, los términos

129 A trademark distinguishes one producer's goods or services from another's. Guarding a trademark against use by others, this Court has explained, "secure[s] to the owner of the mark the goodwill" of her business and "protect[s] the ability of consumers to distinguish among competing producers." *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U. S. 189, 198 (1985); see S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3 (1946) (trademark statutes aim to "protect the public so it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trade-mark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get"). Trademark protection has roots in common law and equity. *Matal v. Tam*, 582 U. S. ___, ___ (2017) (slip op., at 2). Today, the Lanham Act, enacted in 1946, provides federal statutory protection for trademarks. 60 Stat. 427, as amended, 15 U. S. C. §1051 et seq. We have recognized that federal trademark protection, supplementing state law, "supports the free flow of commerce" and "foster[s] competition." *Matal*, 582 U. S., at ___, ___–___ (slip op., at 3, 4–5) (internal quotation marks omitted).

130 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U. S. 159, 171 (1995)

descriptivos deben **“lograr un significado en la mente del público”** para que éste identifique los bienes o servicios del solicitante.”

Así fue como definió pues la Corte al "carácter distintivo adquirido" o "significado secundario". Sin significado secundario, los términos descriptivos pueden ser elegibles sólo para el registro suplementario (WAL-MART STORES, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC., 2000).¹³¹

En el extremo más bajo de la escala de carácter distintivo se encuentra "el nombre genérico de los bienes o servicios." El nombre del bien en sí es incapaz de distinguir los productos de un productor de los productos de otros y, por lo tanto, no es elegible para el registro. De hecho, los términos genéricos no son elegibles para la protección como marcas en **absoluto**, cualquiera puede utilizar términos genéricos para referirse a las mercancías que designan."¹³²

La Corte aclaró que: En primer lugar, un término "genérico" nombra una "clase" de bienes o servicios, en lugar de cualquier característica o ejemplificación particular de la clase. En segundo lugar, para un término compuesto, la determinación del carácter distintivo se circunscribe al significado del término en su conjunto, no sus partes aisladas. En tercer lugar, **el significado pertinente de**

¹³¹ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U. S. 205, 210–211 (2000)

¹³² The more distinctive the mark, the more readily it qualifies for the principal register. The most distinctive marks—those that are “‘arbitrary’ (‘Camel’ cigarettes), ‘fanciful’ (‘Kodak’ film), or ‘suggestive’ (‘Tide’ laundry detergent)” — may be placed on the principal register because they are “inherently distinctive.” Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U. S. 205, 210–211 (2000). “Descriptive” terms, in contrast, are not eligible for the principal register based on their inherent qualities alone. E.g., Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 718 F. 2d 327, 331 (CA9 1983) (“Park ’N Fly” airport parking is descriptive), rev’d on other grounds, 469 U. S. 189 (1985). The Lanham Act, “liberaliz[ing] the common law,” “extended protection to descriptive marks.” Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U. S. 159, 171 (1995). But to be placed on the principal register, descriptive terms must achieve significance “in the minds of the public” as identifying the applicant’s goods or services—a quality called “acquired distinctiveness” or “secondary meaning.” Wal-Mart Stores, 529 U. S.,

un término es su significado para los consumidores (BAYER CO., Inc., v. UNITED DRUG CO, 1921).¹³³

La apreciación del público o el significado que éste le da al producto es tan importante para determinar que el mismo sea marca que inclusive es éste el criterio a aplicar en los casos de cancelaciones de marcas por genericidad.¹³⁴

Ahora bien, y esta parte es fundamental para efectos de este estudio, la Corte se refiere a la genericidad y su aplicación en salvaguardia de la competencia, es decir, que la genericidad prevalece por sobre cualquier otro criterio o razón para registrar la marca, pues ella garantiza el derecho de los competidores a usar el término genérico. Es decir, **la ratio legis de la genericidad es la conservación en el dominio público de los términos que son, para el consumidor, genéricos.**¹³⁵

¹³³ Bayer Co. c. United Drug Co., 272 F. 505, 509 (SDNY 1921)

¹³⁴ Idem. "Al dar a conocer el enfoque de la Ley Lanham en la percepción de los consumidores, la sección que rige la cancelación del registro establece que "la importancia principal de la marca registrada para el público pertinente ... será el criterio para determinar si la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de bienes o servicios." §1064(3)."¹³⁴

¹³⁵ ***"Un compuesto de elementos genéricos es genérico si la combinación no produce ningún significado adicional para los consumidores capaces de distinguir los bienes o servicios. La USPTO también invoca el principio reiterado de que "por mucho dinero y esfuerzo que el usuario de un término genérico haya invertido en promover la venta de su mercancía ... no puede privar a los fabricantes competidores de los productos del derecho a llamar a un artículo por su nombre." Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F. 2d 4, 9 (CA2 1976). Este principio presupone que se trata de un término genérico. Pero la única base jurídica de la USPTO para considerar genéricos los términos de "generic.com" es su errónea dependencia de Goodyear. Si bien rechazamos la regla ofrecida por la USPTO de que los términos "generic.com" son nombres genéricos, no adoptamos una regla que clasifique automáticamente términos como no genéricos. Si un término dado de "generic.com" es genérico, sostenemos, depende de si los consumidores perciben de hecho ese término como el nombre de una clase o, en cambio, como un término capaz de disfrazar entre los miembros de la clase."***

La USPTO, de la que se hace eco la disidencia, objeta que proteger los términos de "generic.com" como marcas contrariaría el espíritu de la ley de marcas. No estamos de acuerdo. La principal preocupación de la USPTO es que la protección de las marcas por un término como "Booking.com" obstaculizaría a los competidores. Pero la USPTO no afirma que otros que buscan ofrecer servicios de reserva de hoteles en línea necesitan llamar a sus servicios "Booking.com". Más bien, la USPTO teme que la protección como marca de "Booking.com" pueda excluir o inhibir a los competidores de usar el término "reserva" o adoptar nombres de dominio como "ebooking.com" o "hotel-booking.com". Por lo tanto, la objeción de la USPTO no es el uso exclusivo de "Booking.com" como

Así las cosas, la Corte Suprema esbozó un argumento muy sutil que le permitió no apartarse de los precedentes que han reiterado la inmutabilidad de la genericidad, ya

marca, sino el control indebido sobre un lenguaje similar, es decir, la "reserva", que otros deben seguir siendo libres de usar.

Esa preocupación asiste a cualquier marca descriptiva. Respondiendo a ella, el derecho de marcas se limita a negar por completo la protección de las marcas. En particular, el uso de un competidor no infringe una marca a menos **que pueda confundir a los consumidores.** Véase §§1114(1), 1125(a)(1)(A); 4 McCarthy §23:1.50 (ley estatal de recaudación). Al evaluar la probabilidad de confusión, los tribunales consideran la distintividad de la marca: "Cuanto más débil sea una marca, menos son los usos que desencadenarán una probabilidad de confusión de los consumidores". 2 id., §11:76. Cuando una marca incorpora componentes genéricos o altamente descriptivos, los consumidores son menos propensos a pensar que otros usos del elemento común emanan del propietario de la marca. *Ibid.* Del mismo modo, "[es] un campo 'lleno' de marcas similares" (por ejemplo, nombres de hoteles incluyendo la palabra "Grand"), los consumidores "pueden haber aprendido a elegir cuidadosamente" una marca de otra. *Id.*, §11:85. E incluso cuando existe cierta confusión en el consumidor, la doctrina conocida como uso justo clásico, véase *id.*, §11:45, protege de la responsabilidad a cualquiera que use un término descriptivo de manera "justa y de buena fe" y "de otra manera diferente a uso como marca", simplemente para describir sus propios bienes. 15 U. S.C. §1115(b)(4); véase *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U. S. 111, 122–123 (2004).

Estas doctrinas protegen contra los efectos anticompetitivos que identifica la USPTO, asegurando que el registro de "Booking.com" no daría a su titular el monopolio del término "reserva". Booking.com admite que "Booking.com" sería una marca "débil". *Tr. de Arg. Oral 66.* Véase también *id.*, al 42–43, 55. La marca es descriptiva, Booking.com así lo reconoce, lo que hace "más difícil... demostrar una probabilidad de confusión." Además, dado que su marca es una de las muchas "marcas con palabras similares", Booking.com acepta que es poco probable que la infrinjan sus variaciones cercanas. Y Booking.com reconoce que el registro federal de "Booking.com" no impediría a los competidores usar la palabra "reserva" para describir sus propios servicios. La USPTO también duda de que los propietarios de marcas "generic.com" necesiten protección de marcas, además de las ventajas competitivas existentes. Booking.com, argumenta la USPTO, ha atrapado un nombre de dominio que ningún otro sitio web puede utilizar y que es fácil de encontrar para los consumidores. Los consumidores pueden introducir "la palabra 'booking' en un motor de búsqueda", señala la USPTO, o "proceder directamente a 'booking.com' con la expectativa de que los servicios [de reserva de hoteles en línea] se ofrecerán en esa dirección". Esas perspectivas publicitarias competitivas, sin embargo, no descalifican inevitablemente una marca del registro federal. Todas las marcas descriptivas están intuitivamente vinculadas al producto o servicio y, por lo tanto, podrían ser fáciles de encontrar para los consumidores utilizando un motor de búsqueda o directorio telefónico.

(...) "La ley de competencia haría que el tercero incurriera en un esfuerzo mayor para evitar la confusión, mas no haría que éste dejase de usar el término. Pero la Corte, dice, no tiene una razón para denegar a Booking.com la protección marcaria de conformidad con la Ley Lanham acordada por el Congreso como no genérica.¹³⁵

"La USPTO insta a que la ley de competencia desleal pueda impedir que otros transmitan sus servicios como Booking.com's. Pero el registro federal de marcas ofrecería a Booking.com mayor protección. Véase, por ejemplo, *Genesee Brewing*, 124 F.3d, en el 151 (la legislación sobre competencia desleal obligaría a la competencia como máximo a "hacer más esfuerzos" para reducir la confusión, no dejar de comercializar su producto utilizando la cláusula controvertida); No tenemos motivos para negar Booking.com los mismos beneficios que el Congreso concede a otras marcas calificadas como no genéricas."

que manifestó que la expresión Booking.com simplemente no era genérica porque para el consumidor no lo era.

En pocas palabras, el alcance de protección de los términos que han dejado de ser genéricos o que no lo son para el público, en función de la necesidad de su uso por parte de los empresarios del sector. Luego implícitamente acepta que la genericidad o exclusión del signo de la protección marcaria tiene que ver con la necesidad de su uso (Doctrina de Imperativo de la disponibilidad), de modo que la existencia de otras formas de proveer la misma información enervaría la exclusión.

Inexistencia de diferencias entre marcas tradicionales y no tradicionales

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en claro que no debe haber diferencia entre una marca y un “Trade Dress”, dado que la norma no la establece, por el contrario, permite la protección de marcas tridimensionales.¹³⁶ Por lo

¹³⁶ TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC. The Second Circuit has nevertheless continued to deny protection for trade dress under § 43(a) absent proof of secondary meaning, despite the fact that § 43(a) provides no basis for distinguishing between trademark and trade dress. The Fifth Circuit was quite right in *Chevron*, and in this case, to follow the *Abercrombie* classifications consistently and to inquire whether trade dress for which protection is claimed under § 43(a) is inherently distinctive. If it is capable of identifying products or services as coming from a specific source and secondary meaning is not required. This is the rule generally applicable to trademark, and the protection of trademarks and trade dress under § 43(a) serves the same statutory purpose of preventing deception and unfair competition. There is no persuasive reason to apply different analysis to the two. The "proposition that secondary meaning must be shown even if the trade dress is a distinctive, identifying mark, [is] wrong.

It would be a different matter if there were textual basis in § 43(a) for treating inherently distinctive verbal or symbolic trademarks differently from inherently distinctive trade dress. But there is none. The section does not mention trademarks or trade dress, whether they be called generic, descriptive, suggestive, arbitrary, fanciful, or functional. Nor does the concept of secondary meaning appear in the text of § 43(a). Where secondary meaning does appear in the statute, 15 U.S.C. § 1052 (1982 ed.), it is a requirement that applies only to merely descriptive marks and not to inherently distinctive ones. We see no basis for requiring

tanto, exigir un segundo significado a un “*Trade Dress*” inherentemente distintivo iría en contra de la norma y del propósito de la ley de marcas. Manifestó que los “*Trade Dress*” no se escapan a dicho propósito, cual es de promover la competencia, proteger la reputación de los negocios y permitir que los consumidores puedan diferenciar los productos.

Sin embargo, exigir segundo significado a “*Trade Dress*” inherentemente distintivos, también afectaría el emprendimiento y las pequeñas empresas, pues ellas tendrían que soportar la copia de sus negocios mientras apenas están consiguiendo su clientela y creciendo.¹³⁷

Finalmente, este caso nos sirve para efectos de definir el segundo significado. Así, manifestó la Corte que el Segundo Significado se usa generalmente para indicar que la marca o vestido (“*Trade Dress*”) ha venido, por razón de uso, a ser asociada inequívocamente con una fuente empresarial específica. Y para establecer la adquisición

secondary meaning for inherently distinctive trade dress protection under § 43(a) but not for other distinctive words, symbols, or devices capable of identifying a producer's product.

Engrafting onto § 43(a) a requirement of secondary meaning for inherently distinctive trade dress also would undermine the purposes of the Lanham Act. Protection of trade dress, no less than of trademarks, serves the Act's purpose to "secure to the owner of the mark the goodwill of his business and to protect the ability of consumers to distinguish among competing producers. National protection of trademarks is desirable, Congress concluded, because trademarks foster competition and the maintenance of quality by securing to the producer the benefits of good reputation." *Park' N Fly*, 469 U. S., at 198, citing S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3-5 (1946) (citations omitted). By making more difficult the identification of a producer with its product, a secondary meaning requirement for a nondescriptive trade dress would hinder improving or maintaining the producer's competitive position.

¹³⁷ On the other hand, adding a secondary meaning requirement could have anticompetitive effects, creating particular burdens on the startup of small companies. It would present special difficulties for a business, such as respondent, that seeks to start a new product in a limited area and then expand into new markets. Denying protection for inherently distinctive nonfunctional trade dress until after secondary meaning has been established would allow a competitor, which has not adopted a distinctive trade dress of its own, to appropriate the originator's dress in other markets and to deter the originator from expanding into and competing in these areas.

de ese estado, el productor debe demostrar que el primer significado es el de la marca en la mente de los consumidores y no el producto en sí mismo.¹³⁸

¹³⁸ Secondary meaning is used generally to indicate that a mark or dress "has come through use to be uniquely associated with a specific source." Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). "To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product rather than the product itself." *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, [456 U.S. 844](#), 851, n. 11 (1982). <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html#FNSRC4>

La inaplicabilidad del segundo significado a marcas tridimensionales

Sobre este particular, tanto la jurisprudencia europea como la norteamericana ha sostenido que no puede aplicarse la excepción que comporta el reconocimiento de una distintividad adquirida.

La principal razón expuesta para ello, además de la exclusión legal, ha sido la ya dicha sobre la no extensión del derecho de patente al derecho de marcas. En virtud de lo anterior, a pesar de que en algunos casos el interesado en obtener el derecho o el reconocimiento del mismo (según sea un proceso de registro o uno de infracción) ha argumentado que debe tenerse presente la percepción de consumidor para establecer si el signo en estudio es funcional y si es marca.

Existe una diferencia entre los dos argumentos. No obstante, la respuesta de las cortes ha sido la misma, en el sentido de no atender a dicha percepción. En el caso europeo, se ha aproximado a ella desde la discusión sobre los aspectos funcionales de la forma tridimensional, y se ha dicho que aquella no es fundamental pues ya la oficina de marcas puede advertirlas, de suerte que puede ser útil, pero no necesaria. En la jurisprudencia norteamericana se acude a los factores Norton-Norwich, y se aproxima al signo únicamente desde su funcionalidad, de suerte que se considera que la percepción del consumidor no es útil ni necesaria, porque toda materia funcional queda excluida de la protección de la marca.¹³⁹

¹³⁹ Tanto el caso Lego Brick como el caso TrafFix Devices, coinciden con esta apreciación. Los casos son el C-48/09 P y el *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 33, 58 USPQ2d 1001, 1007 (2001) respectivamente.

Caso c-48/09. Así fue manifestado por La Corte Europea de Justicia. La percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo.

47. Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca (véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, disposición sustancialmente idéntica al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, las sentencias Philips, antes citada, apartado 57, y de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group, C-371/06, Rec. p. I-7709, apartados 25 a 27).

Como la explicación del Tribunal no es clara, o mejor no hay una explicación de la inaplicabilidad del segundo significado, acudimos a la disquisición del abogado general, asignado al caso.

Empezó por reconocer que el caso insignia es el de Philips C-299/99, y se refirió de la siguiente manera:

51. Al ceñirse tanto a los hechos del litigio, la respuesta del Tribunal de Justicia a la Court of Appeal inglesa insistía en las razones por las que cabía *denegar* el registro de un emblema con esas singularidades, pero apenas desveló a las empresas las pautas para la *inscripción* de signos funcionales en los registros de marcas. La sentencia, fiel al espíritu de la norma, no excluyó de modo absoluto el registro de marchamos con formas funcionales, aunque no se lo puso fácil. En una metáfora, el Tribunal de Justicia no habría cerrado la puerta de las oficinas de marcas a los signos funcionales, sino que la habría entreabierto; y este recurso de casación obliga a medir la anchura del hueco dejado por esa puerta entornada.

55. Por lo que atañe a las similitudes, se reconoce unánimemente que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, así como sus homólogos nacionales, se asientan en una doble premisa: por un lado, en la de evitar la monopolización de soluciones técnicas de los bienes mediante el derecho de marcas, especialmente cuando hayan gozado antes de la protección otorgada por otro derecho de propiedad industrial; (30) por otro lado, en la de mantener la separación entre la protección procurada por una marca y la que dispensan otros tipos de propiedad intelectual. (31)

56. Para mayor claridad, cabe recordar que la sentencia Philips fundó su respuesta a la cuarta cuestión prejudicial de la Court of Appeal precisamente en esas dos ideas, (32) siguiendo así las conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo. (33)

57. Pero este sustrato común a los derechos nacionales y al comunitario de marcas no ha bastado para homogeneizar por completo la práctica judicial. Así, por ejemplo, en el propio asunto Philips, ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado, mientras los tribunales suecos entendieron que una forma ha de considerarse exclusivamente funcional cuando ninguna otra permita realizar esa misma función, los jueces ingleses prefirieron mantener que la disposición nacional correspondiente al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 excluye del registro todos los supuestos en los que la función fuera la principal razón para que el producto tuviera la forma que se intentaba inscribir como marca. (34)

61. De entrada, anuncio que no sugiero un cambio jurisprudencial, sino sólo algunas matizaciones, principalmente metodológicas, ya que los principios fijados por la sentencia Philips son válidos, (37) a saber: por un lado, la doble *ratio*, ya aludida, que sustenta el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, que se resume en los criterios de «antimonopolización» y de estricta delimitación de los diferentes derechos de propiedad industrial; por otro lado, que la norma controvertida deniega el registro de formas cuyas *características esenciales* se atengan a una función técnica; (38) y, por último, que la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no enerva la causa de denegación absoluta o de nulidad contenida en ese precepto. (39)

65. Del tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), se colige que han de detectarse las características esenciales de la forma y ponerlas en relación con el resultado técnico a efectos de evaluar si existe un vínculo necesario entre tales características y dicho resultado técnico. Pues bien, en este contexto la averiguación de esos aspectos primordiales no se realiza para comprobar si el signo es susceptible de cumplir la función esencial de la marca, la de garantía del origen de los productos que la llevan, (42) sino para cotejar su carácter necesario respecto del resultado técnico, cuyos perfiles también requieren de una definición exacta.

66. En esta etapa inicial el punto de vista del consumidor no es, pues, pertinente, porque sólo se dilucida una condición *preliminar*, como apunta la sentencia Philips, (43) a la que se someten los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto, pudiendo, de no cumplirse, impedir su registro; no se averigua todavía el eventual carácter distintivo, trance en el que la jurisprudencia sitúa siempre la relevancia de la opinión del usuario. (44)

72. Surge el problema de discernir si la concesión de una marca impide a los competidores utilizar las características esenciales funcionales a las que ampararía dicho emblema, pues en una situación como la descrita no es impensable que varios o muchos de esos aspectos funcionales resulten indispensables para los adversarios en el mercado, por ejemplo, para la interoperabilidad de sus productos respectivos con los del titular de la forma funcional que se quiere registrar. Como tal consecuencia choca frontalmente con los postulados de la sentencia Philips, concibo dos posibles alternativas.

73. La primera limita el derecho de marca a los elementos esenciales y distintivos no funcionales. Así, por ejemplo, los lápices de memoria (49) constan de una parte que claramente sirve para la conexión con el ordenador u otro aparato y de otra que, aunque cumpliendo una función técnica, se pueden y se suelen adornar con una forma peculiar, más *estética*. Yo no detectaría inconveniente alguno en conceder marcas sobre estas llaves USB, aunque limitadas a la parte cubierta por el diseño, pues la otra siempre conserva su funcionalidad. Pero la OAMI debería flexibilizar su práctica registral potenciando el uso de las protestas de renuncia («disclaimer»), ya que no emplea la potestad que le confiere el artículo 37, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, (50) al aplicar a rajatabla el principio, no consagrado por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, (51) de que los signos con varios componentes no pueden reclamar la protección de uno sólo. (52) Aunque los fabricantes de ese tipo de lápices solicitaran la protección para el elemento estético, sin ni siquiera adjuntar en la imagen de la petición de marca la parte para la conexión, el marchamo tendría menor efecto, ya que el consumidor tal vez no lo reconocería como parte de una llave USB, decayendo así el interés del fabricante en hacerse con una marca.

74. Esta dificultad me mueve a proponer una segunda alternativa. Con el eminente cariz protector de la competencia que rezuma la norma controvertida, el examen de un signo compuesto parcialmente por elementos funcionales habría de supeditarse a la condición de que el eventual título de propiedad industrial no implicara para los competidores una desventaja significativa no relacionada con la reputación de sus propios signos. (53) En este estadio procedería comparar las demás opciones compatibles del mercado, como insistentemente reclama la recurrente en casación.

Sin abundar ahora en esta alternativa, interesa resaltar que el análisis de las formas sustitutivas habría de efectuarse teniendo en cuenta la interoperabilidad y el imperativo de disponibilidad, como manifestación del interés general que también sustenta al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

75. Finalmente, superados esos obstáculos mediante protestas de denuncia o por el convencimiento de la inocuidad de la forma respecto de la competencia, los órganos encargados de indagar la funcionalidad de una forma de ese tipo híbrido, generalmente una oficina de marcas o un juez que conozca de una demanda reconventional de nulidad, entran en la tercera fase, donde se averigua el carácter distintivo del marchamo (la forma). Cobran ahora relevancia la impresión de conjunto del signo, el punto de vista del consumidor y los bienes o los servicios para los que se solicita, en consonancia con la jurisprudencia. (54)

76. Además, siempre continúa vigente el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, que impide al dueño de una forma funcional invocar la adquisición del carácter distintivo por el uso. (55) A este respecto, por un lado, creo que la exclusión de las formas funcionales del eventual beneficio concedido por ese precepto satisface el deseo del legislador de evitar que se aproveche de tal posibilidad un objeto que haya estado protegido por una patente o por un diseño. Así pues, al expirar ese otro derecho de propiedad industrial, resulta probable, especialmente en los supuestos de bienes innovadores, como Lego, que estos últimos gocen ya, a los ojos del consumidor, de lo que en circunstancias normales se reputaría de «carácter distintivo», al haber permanecido como único en su clase de productos durante el periodo de vigor de la patente o del diseño; (56) por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que el legislador comunitario quiso conceder la protección como marca comunitaria sólo a las que hayan adquirido carácter distintivo por un uso anterior a la solicitud de registro. (57) Por tanto, el titular de una marca obtenida con un disclaimer nunca podría invocar el beneficio del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 para extender la protección a los aspectos esenciales funcionales.

88. Mediante esta crítica, Lego Juris pretende, fundamentalmente, que el análisis de las características esenciales ha de llevarse a cabo tomando en consideración el punto de vista del consumidor, lo que no hizo el Tribunal de Primera Instancia, rechazándolo expresamente en el apartado 70 de su sentencia.

89. Siguiendo la interpretación que propongo, no resultaría difícil descartar esta imputación, puesto que, según las pautas metodológicas expuestas, la indagación del poder de discernimiento intrínseco a las marcas funcionales sólo interviene en la tercera fase. (59) Ya he señalado en el estudio de la imputación precedente que, a tenor del resultado logrado sobre la funcionalidad de todo el bloque de Lego, ni la Gran Sala de Recurso de la OAMI ni el Tribunal de Primera Instancia habían de inmiscuirse en las siguientes etapas.

90. Pero, incluso aunque no se comparta mi posición, pienso que el reproche de Lego Juris resulta inaceptable desde todo ángulo. Así, en el apartado 76 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia observó que el motivo de denegación absoluto estudiado en este litigio constituía un «obstáculo preliminar»; luego su escrutinio no obedece a los mismos patrones que el de los elementos dominantes y distintivos, cuya búsqueda persigue atender a la función de indicación del origen de los productos a los ojos del consumidor, lo que difiere del acto de localizar los elementos esenciales de una forma.

91. De hecho, si se llevara el argumento de Lego Juris hasta sus últimas consecuencias, el criterio del consumidor medio, como habitualmente lo describe la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, habría de aplicarse también respecto de la letra f) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento

¿Pero por qué no se acude a la percepción del consumidor? Esto lo explicó el mismo abogado general del caso Lego Brick, citado arriba, pues él indica los pasos para estudiar la registrabilidad del signo tridimensional. De esta manera, el primer paso es determinar si el signo como un todo es funcional, o si los rasgos más importantes del signo son funcionales o propios del producto por su función, de suerte que, si esto ocurre, no es necesario llegar a la última parte del análisis en la que se revisa la distintividad, y en la que la percepción del consumidor sí jugaría un papel relevante.

Para el abogado general no era necesario consultar la percepción del consumidor siempre que se estudiase una marca, pues eso llevaría inclusive a consultarle si una marca sería contraria a la moral o al orden público. Se resalta este argumento, pues

nº 40/94, debiéndose entonces valorar las «buenas costumbres» o el «orden público» desde el punto de vista del usuario.

92. Lo disparatado de tal implicación proviene de pasar por alto la premisa de que las distintas causas de rechazo del registro contenidas en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 responden a diferentes sensibilidades del legislador, desplegando, pues, cada una su propia intensidad normativa en virtud de criterios que pueden, pero no tienen por qué, coincidir en todos los supuestos de denegación/nulidad del registro. En el presente caso, quedando la ratio de la letra e) del repetido precepto tan distante de la función esencial de la marca, a diferencia de la letra b) (el carácter distintivo), no cabe acoger el criterio del consumidor medio.

93. Yerra, pues, la recurrente al querer trasladar los parámetros típicos de la investigación del carácter distintivo a los elementos esenciales de una forma a efectos de su funcionalidad, que han de determinarse de manera objetiva, como cabalmente expuso el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada. En consecuencia, tampoco cabe acoger la segunda imputación.

En el caso *Trafix* la Corte Suprema manifestó: “Here, however, beyond serving the purpose of informing consumers that the sign stands are made by MDI, the design provides a unique and useful mechanism to resist the wind’s force. Functionality having been established, whether the design has acquired secondary meaning need not be considered. Nor is it necessary to speculate about other design possibilities. Finally, this Court need not resolve here the question whether the Patent Clause of the Constitution, of its own force, prohibits the holder of an expired utility patent from claiming trade dress protection. Pp. 8—11.”

varios años después la propia jurisprudencia europea consideró que el asunto de la marca inmoral debía atenderse desde la perspectiva del público al cual iba dirigida.¹⁴⁰

Así las cosas, se hace una aproximación a la causal de irregistrabilidad desde la perspectiva de la materia protegible, es decir, desde la definición del objeto de protección, esto es, un signo apto distinguir productos o servicios de un competidor de los de otro, pero se agrega, que no sea funcional.

¹⁴⁰ C-240/18 P. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2020 (*) «Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 7, apartado 1, letra f) — Motivo de denegación absoluto — Marca contraria a las buenas costumbres — Signo denominativo “Fack Ju Göhte” — Denegación de la solicitud de registro»

“67 En este sentido, es preciso señalar que, en el presente caso, no solo las comedias *Fack ju Göhte* y *Fack ju Göhte 2*, que además tuvieron una secuela en 2017, gozaron, precisamente entre el público pertinente, de tal éxito que la Sala de Recurso incluso declaró que cabía presumir que los consumidores que formaban ese público ya habían, como mínimo, oído hablar de ellas, sino que, además (y a pesar del alto grado de visibilidad que acompañaba a ese éxito), el título de esas películas no parece haber provocado controversia alguna entre el mencionado público. Asimismo, se autorizó el acceso del público joven a las citadas comedias, que transcurren en el entorno escolar, con dicho título y estas recibieron, como se desprende del apartado 39 de la resolución controvertida, fondos de diversas organizaciones y han sido utilizadas por el Instituto Goethe con fines educativos.

“68 Así pues, procede señalar que todos estos elementos de contexto indican de manera concordante que, a pesar de la asimilación de los términos «*fack ju*» a la expresión inglesa «*fuck you*», el título de esas comedias no se percibe como moralmente inaceptable por el público en general de habla alemana. Cabe asimismo precisar a este respecto que la percepción por parte del público de habla alemana de la citada expresión inglesa no es, aunque sea notoria para dicho público y este conozca su significado, necesariamente la misma que la percepción del público de habla inglesa, toda vez que la susceptibilidad en la lengua materna es potencialmente mayor que en una lengua extranjera. Por el mismo motivo, el público de habla alemana tampoco percibirá necesariamente dicha expresión inglesa de la misma manera que la traducción alemana de ella. Además, el título de las comedias en cuestión y, por tanto, la marca solicitada no consiste en esta expresión inglesa como tal, sino en una transcripción fonética distinta de la misma al alemán, acompañada del elemento «Göhte».”

Conclusiones y comentarios a la actual limitación jurisprudencial y legal a las marcas tridimensionales y su imposibilidad de adquisición de distintividad

Tenemos que la funcionalidad tiene un doble contenido. En Europa y la Comunidad Andina una de sus acepciones tiene el mismo alcance que la distintividad, esto es, que el signo que no es distintivo no puede fungir como marca (función legal identificadora), dejando la segunda acepción para las situaciones que se presentan en las marcas tridimensionales como son la función del producto dictada por su naturaleza o la función técnica del producto. Por su parte, en Estados Unidos, no parece haber una clara escisión de este contenido conceptual, pues a pesar de que los signos ornamentales y otros ejemplos no necesariamente cumplirían funciones marcarias, consideran que la funcionalidad técnica o que provee valor sustancial al producto, hace que el signo quede excluido de protección marcaria por no estar destinado para distinguir sino para otro fin.

Tanto la jurisprudencia europea como la norteamericana interpretan la exclusión normativa de la aplicación del significado a marcas tridimensionales funcionales, a la luz de la restricción de la competencia que su protección acarrearía y bajo la premisa de la no extensión de otros derechos de propiedad industrial al derecho de marcas.

Así, tenemos que la doctrina de la funcionalidad está basada en la prohibición de registro de productos que tengan características funcionales con el fin de mantener los incentivos a la competencia legítima y una distinción entre el derecho de patentes y el de marcas. Esta doctrina tiene una clara correspondencia con la evolución jurisprudencial

de los casos Aspirina y Singer, en los que se crea una conexión entre un producto protegido por patente y la marca con la cual dicho producto se dio a conocer en el mercado, y en los que se llegó a considerar como genérica la palabra con la que se identificó el producto, porque así se convirtió para el consumidor. De ahí que se siga afirmando que la concesión de una marca después de la patente crearía un monopolio eterno.

En Estados Unidos, la Corte Suprema ha diferenciado el objeto de las instituciones de las patentes y de las marcas; mientras el derecho de patentes recae sobre la utilidad, el derecho de marcas sobre la reputación, es decir, aquel valor representado por el **lenguaje** escogido por un empresario para que el consumidor lo identifique. Por lo tanto, el criterio para establecer si la apropiación de la forma como marca tridimensional afectaría injustificadamente la competencia consiste en ubicar a los competidores en cualquier desventaja técnica que no esté relacionada con la reputación.

Aunque las normas andinas también presentan la misma exclusión, la jurisprudencia andina se ha aproximado al estudio de las marcas tridimensionales desde el elemento de la distintividad (signos descriptivos, usuales y genéricos), lo cual parece ser una postura diferente a la de las cortes de las otras dos jurisdicciones analizadas. No obstante, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de adquisición de segundo significado de los signos tridimensionales.

En cuanto al método de análisis de los signos tridimensionales, en Europa se analizan tres elementos del signo:

- i) Su impresión de conjunto.

ii) Existencia de elementos ornamentales o fantasiosos ajenos a la función natural del producto, pero de entidad suficiente para lograr un signo que no sea exclusivamente la forma natural del producto o el envase.

iii) Que dicho elemento o característica sea esencial para lograr un resultado, entendido esencial o necesario aquello suficiente para lograr el resultado y no una característica única. En consecuencia, no se enerva la aplicación de la causal por la demostración de la existencia de otras formas que logren el mismo resultado. Se reconoce que, todas las formas tienen una función y, por consiguiente, no se puede, en principio, negar el registro por el simple hecho de que la forma presente características de uso.

Por lo tanto, las condiciones de “exclusividad” y “necesidad” hacen que sólo se puedan negar formas cuando éstas “sólo” incorporen una solución técnica. Es decir que, tampoco podría negarse el registro de la forma si esta incorporara un elemento no funcional importante o un elemento ornamental o de fantasía también importantes en la forma.

No se consulta la percepción del consumidor para establecer la funcionalidad, pues para esa etapa del análisis es irrelevante dicha percepción.

A la luz de la jurisprudencia andina tenemos que a este tipo de signos se les aplican los siguientes criterios de estudio:

- I) Impresión de conjunto que demuestre que la forma es diferente de la usual, no siendo suficientes las diferencias secundarias.
- II) La forma usual es entendida como la necesaria, por razón de la naturaleza del producto o de su función, y ésta será la indefectible para lograr el resultado que quiere el producto, sea éste natural o no. Siendo éste un criterio diferente al europeo.
- III) Si bien el precedente jurisprudencial acudió a las mismas razones de inapropiabilidad de la genericidad y descriptividad para explicar la *ratio legis* de estas formas tridimensionales, agregó la posibilidad de aplicación de la causal de irregistrabilidad de ausencia de distintividad para el caso en que la forma sea la natural del producto.

Finalmente, En Estados Unidos la metodología que se sigue consiste en:

- I) Impression global del signo.
- II) Determinar la funcionalidad a partir de los factores Morton-Norwich¹⁴¹, esto es, pruebas que demuestran que el signo está dictado enteramente por su función técnica o porque dicha forma tiene un valor sustancial.
- III) Revisar que la forma puede ser protegida por la creación de una reputación asociada a ella, de suerte que, en la medida en que tenga

¹⁴¹ 1. La existencia de una patente de utilidad (modelo de utilidad en nuestro sistema) que divulgue las ventajas funcionales del diseño que se pretende como marca. 2. Publicidad del solicitante en la que se aluda a dichas ventajas funcionales. 3. Disponibilidad de diseños alternativos. 4. Demostración de que el diseño es resultado de un método de producción más económico.¹⁴¹

elementos adicionales a los funcionales, tales como ornamentales, puede derivarse de ella una reputación susceptible de protección.

Existe un claro criterio de interpretación restrictivo de la registrabilidad de las marcas tridimensionales, especialmente en Europa y Estados Unidos, en donde además de la funcionalidad natural o técnica, existe la prohibición de negar formas que den valor sustancial al producto, entendido éste como el valor económico dictado por una cualquiera de las características de la forma del producto, bien estéticas o bien técnicas, y que son las principales en dicha forma, de suerte que constituyen la razón de adquisición del producto por parte de los consumidores o son la razón de la ventaja técnica que, de ser apropiada como marca, causaría una falla en el sistema de competencia.

Esta interpretación parece hacer innecesarias las descripciones fácticas de las causales de irregistrabilidad europeas sobre funcionalidad técnica, ya que si el objeto de la exclusión es la restricción a monopolios sobre las formas dictadas por la estética o la función técnica, que den valores económicos, bastaría con una única disposición para conformar todo el supuesto de hecho de la norma.

La aplicación europea pareciera no dar espacio a las marcas tridimensionales, pues para no estar incursas en características naturales o funcionales deben tener elementos ornamentales o fantasiosos muy importantes, pero éstos tampoco pueden llegar a tener gran importancia, ya que ello las haría ser consideradas de valor estético, lo cual estaría también prohibido.

Esta sería una posición que haría creer que las marcas no pueden ser estéticamente extraordinarias o atractivas en su conjunto, como si de la estética no se pudiera derivar distintividad.

En cambio, la jurisprudencia alemana interpreta que el artículo contiene tres supuestos, uno para cuando la forma está enteramente dictada por la naturaleza del producto, de manera que no hay ningún aporte de su “creador”, no existen elementos estéticos o funcionales adicionales que aparten al producto de su esencia.

La segunda, cuando la forma es el resultado de un proceso técnico que tiene una función técnica y que pretende un resultado técnico. Es en estos dos casos en los que se concreta el objetivo de evitar la monopolización de productos que o bien son necesarios por los competidores porque son la forma natural, o bien porque se les impide aplicar a sus productos elementos técnicos que les proporcionen mayores eficiencias o calidades.

Y, la tercera situación, es aquella en la cual el producto es en realidad un elemento artístico cuya única función es la decorativa, de suerte que el consumidor no lo adquiere por su utilidad.

La realidad demuestra que la *ratio legis* de la prohibición ha sido enervada. Que el consumidor sí juega un papel preponderante en la definición de marca y que las funciones modernas de las marcas que justifican la necesidad de proteger valores como su poder comunicacional y de Good-will pueden ser ponderados y prevalecer sobre otros bienes jurídicos como la libertad de competencia, en tanto ésta no esté soportada en aprovecharse de los valores antes mencionados, es decir, explotar la reputación ajena.

También se demuestra que las entidades encargadas del registro de marca pueden tener una aproximación diferente a una solicitud de marca, dependiendo del grado de fama alcanzada por aquella con anterioridad a que la solicitud sea estudiada, de suerte que el sentido común y la realidad les hace superar cualquier duda sobre su capacidad marcaria.

Finalmente, los dos casos presentados (Botellas de Coca-Cola y de Absolut) demuestran la anterior afirmación así como que las formas tridimensionales tuvieron primero una función, originalmente no marcaria, y que fue su uso como marca el que les dio un nuevo significado, un segundo significado o una distintividad adquirida.

Así, tenemos que la Corte Suprema reconoció que, aquella materia que debía estar excluida de protección, podría ingresar al espectro de protección al cumplir, por las circunstancias arriba explicadas, una función marcaria, haciendo que prevaleciera este criterio por encima de la *ratio* de exclusión de marcas descriptivas.¹⁴²

¹⁴² U.S. Supreme Court. **Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.**, [305 U.S. 315](#) (1938) **Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp. No. 51 Argued November 7, 8, 1938 Decided December 5, 1938**

(1) It being conceded by the answer that the name Nu-Enamel had come to mean plaintiff and its products, and that it distinguished plaintiff's goods from others of the same class, no evidence or finding was needed to establish these facts. P. [305 U. S. 322](#).

(5) As applied to enamels, the mark Nu-Enamel is descriptive, but registerable nevertheless under paragraph (b) of the Trade Mark Act of 1920. P. [305 U. S. 329](#).

(6) Having in Nu-Enamel a registered mark which had acquired a secondary meaning as indicating its products exclusively, plaintiff was entitled to protection against the unfair use of the words of the mark by a competitor seeking to palm off its goods as those of the plaintiff, and had a cause of action against such a one either for infringement of the mark or for unfair competition. P. [305 U. S. 335](#).

5. The remedies afforded registrants under the 1920 Act are available only to "owners." Ownership must be established by proof; actual and exclusive use, short of a secondary meaning, is insufficient. P. [305 U. S. 335](#).

6. Section 1(b) of the Trade Mark Act of 1920 permits registration of marks used for one year in interstate commerce which were not registerable under the Act of 1905, "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the Act of 1905. *Held* that the phrase "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" does not apply to the provisos of paragraph (b) other than the first thereof.

This has been the construction given the subsection by the Patent Office. Moreover, to construe it as barring names, descriptive marks, and merely geographical terms would make the subsection useless.

Registration of Descriptive Mark under 1920 Trade-Mark Act. Even though, under the facts alleged and the admission that respondent's mark has acquired a secondary meaning, the Federal courts have jurisdiction to determine whether petitioner is chargeable with unfair competition, it becomes necessary to determine whether registration of "Nu-Enamel" is permissible or impermissible under the Act of 1920 in order that it may be known whether § 4, the basis of the prayer in the bill for triple damages, is applicable. [\[Footnote 10\]](#) Section 1(b) of the 1920 act permits registration of the marks used for one year in interstate commerce which were not registerable under the Act of 1905 "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the Act of 1905. That section is set out below. [\[Footnote 11\]](#) The point raised is whether the phrase "except those specified in paragraphs (a) and (b) of section 5" of the 1905 act is effective to bar not only marks *contra bonos mores* under (a) and marks *infra dignitatem* under (b), but also the following provisions, particularly the one concerned with descriptive words or devices.

That the mark is descriptive of paint enamels does not bar it from registration as to them under the 1920 act. This has been the construction of the Patent Office. [\[Footnote 13\]](#) To construe (b) of the 1920 act to bar names, descriptive marks, and merely geographical terms would make the subsection useless. The obvious purpose of its inclusion was to widen the eligibility of marks. A dictum has expressed [\[Footnote 14\]](#) a view contrary to that of the Patent Office.

This administrative interpretation, contemporary with the legislation, and the legislative history, have weight "when choice is nicely balanced." [\[Footnote 15\]](#) We construe section 1(b) of the 1920 act to be applicable to the categories expressed in § 5 of the Act of 1905 under (a) and (b), including the first provision but not to include the other provisos of (b). This conclusion is fortified by the addition of the provision to § 1(b) of the 1920 act, relating to identical trademarks. The provision in § 5(b) of the 1905 act refusing registration to identical marks in much the same language was construed in *Thaddeus Davids Co. v. Davids Mfg. Co.*, [233 U. S. 461](#), as not permitting the registration of such marks when used for ten years under the fourth -- now fifth -- proviso of that section. We think that Congress, in adopting the corresponding provision in subsection (b) of the 1920 act, must be taken to have adopted the accepted construction of the similar provision of the 1905 act. If the language of the 1920 act had been intended to exclude from registration all the classes excluded by the provisions of section five of the 1905 act, it would have been unnecessary to include this provision. [\[Footnote 16\]](#)

(...) Here, we have a secondary meaning to the descriptive term "Nu-Enamel." This establishes, entirely apart from any trademark act, the common law right of the Nu-Enamel Corporation to be free from the competitive use of these words as a trademark or tradename. [\[Footnote 26\]](#) As was pointed out in the *Davids Co.* case, in considering the ten-year clause of the 1905 act, this right of freedom does not confer a monopoly on the use of the words. It is a mere protection against their unfair use as a trademark or tradename by a competitor seeking to palm off his products as those of the original user of the tradename. This right to protection from such use belongs to the user of a mark which has acquired a secondary meaning. He is, in this sense, the owner of the mark. We agree with the conclusion of the Circuit Court of Appeals that infringement is shown.

El razonamiento de la Corte resulta fundamental en este estudio, ya que en el caso de las marcas tridimensionales no acepta como argumento en favor de su registrabilidad el que existan otras formas de cumplir la misma función técnica. De esta manera, mientras considera que la profesión de relaciones públicas (mercadeo) tiene suficiente talento para crear nuevos lenguajes descriptivos, no considera lo mismo respecto de otras industrias como las ingenierías para crear formas alternativas a las que han adquirido una función marcaria ulterior a la función misma del producto.

The rights of Nu-Enamel Corporation to be free of the competitive use of "Nu-Enamel" may be vindicated also through the challenge of unfair competition, as set out in the bill. The remedy for unfair competition is that given by the common law. The right arises not from the trademark acts, but from the fact that "Nu-Enamel" has come to indicate that the goods in connection with which it is used are the goods manufactured by the respondent. When a name is endowed with this quality, it becomes a mark, entitled to protection. The essence of the wrong from the violation of this right is the sale of the goods of one manufacturer for those of another. [\[Footnote 27\]](#)

Capítulo IV: Propuesta de metodología de examen de registrabilidad de marcas tridimensionales y de alcance de protección por distintividad adquirida.

Justificación

La distintividad de la marca, en tanto que función de indicación de un origen, se explica no solo jurídicamente sino económicamente, en la inmensa capacidad que puede tener un signo para lograr dos objetivos: crear un valor informativo a partir de la brevedad (nuevo lenguaje, teoría de la escuela de Chicago), y así reducir la asimetría de la información, a la vez que contribuyen con el objetivo de un mercado de competencia no falseado.

Las modernas funciones de las marcas están orientadas a proteger con mayor rigurosidad un llamado canal de comunicación creado entre las empresas y los consumidores, que se construye a partir de las técnicas comerciales y publicitarias que permiten la creación de una reputación, la cual se presume por el rendimiento (prominencia) de la marca en sus ventas o posición de mercado, pero también se predicen de marcas que apenas la están adquiriendo y se protege de actividades que la pongan en riesgo.

La reputación o función de reputación de la marca ha llevado a la aparición de un nuevo concepto, llamado “Brand”, que no es igual a la marca. La marca es ahora una herramienta y un elemento de aquella, por ende, un Brand puede estar constituido por varias marcas.

No obstante, para construir ese Brand, se debe construir reputación y, para ello, se requiere de diferentes herramientas publicitarias y comerciales, que a su vez necesitan de constante y repetida interacción con los consumidores, para que ellos, en su nuevo rol interactivo, le den a esos elementos la característica de marca, pues en un momento de esta secuencia de circunstancias, dejarán de aproximarse a ellos como utilitarios, y pasarán a verlos como señalizadores de los valores que el consumidor desea encontrar en su producto o servicio y que le permiten garantizarle una compra y experiencia acertada.

Las anteriores razones son las que confluyen para que cada tanto se amplíe la materia objeto de protección por el sistema jurídico de las marcas y, en consecuencia, que la definición legal de ellas sea más abierta, pues es indiscutible que la función comunicadora se logra con signos o símbolos y su repetición constante, en el comercio (de ahí que llamen “trade marks” o marcas de comercio) y no únicamente con nombres propios escritos en un tipo de letra.

Las marcas hacen parte del sistema de competencia, ayudan a que éste no sea falseado. Hacen parte de la iniciativa privada al igual que la publicidad y se desarrollan en paralelo con ella; son elementos fundamentales de la publicidad, sin ser por sí mismas publicidad. Por lo tanto, no deben ser vistas, como ocurre con otros bienes de propiedad industrial, como monopolios, no funcionan así, a tal punto que como se ve en la jurisprudencia acá analizada, la adquisición y mantenimiento de reputación es un

proceso constante que exige a los empresarios adoptar actividades para ello, cuando sus competidores adelantan sus propias actividades publicitarias y construyen con el mercado sensaciones y canales de comunicación semejantes.

Es ello lo que justifica el sistema de marcas y la represión de la obtención de ventajas basadas en la distintividad, reputación o valor publicitario construido por terceros. Por su puesto que, al tener a la competencia inmersa en el sistema, el derecho de marcas no está creado para limitarla de forma injusta. Es por lo anterior que se asienta en el sistema de propiedad industrial para así aplicarle una limitación fundamental: la no protección de las ideas. Por ende, todo empresario debería poder aspirar a provocar una sensación igual o parecida (idea) en sus consumidores, en tanto éstos no se vean engañados y sea el fruto de su propio esfuerzo.

Lo anterior lleva a dar suprema importancia a los aspectos no jurídicos de las marcas, como por ejemplo su proceso creativo, a fin de determinar y poner en la balanza los intereses de las tres partes involucradas en esta ecuación: Propietarios, Competidores y Consumidores, no sin antes concluir que el actual valor de las marcas está dado por la conjunción de dos factores: la inversión realizada en ella por la empresa (Función de inversión de la cual se deriva el valor publicitario y reputacional) y el público, quien le da la connotación de signo, pero también sentido cultural y poder de diálogo o comunicación entre los consumidores. No puede por ende concebirse la existencia de una marca, sin que el consumidor le atribuya ese valor y además le dé un significado.

Análisis de adecuación de las normas locales con el Convenio de París y el ADPIC

Empecemos por recordar que el Convenio de París no definió o brindó un concepto único de marca, permitiendo que los países tuviesen su propia definición y pudiesen negar marcas que no cumplieran con dicha definición local.

No obstante, mantuvo rígidas las razones por las cuales se podrían rehusar o invalidar los registros de marcas, agrupándolas en tres grupos que ya explicamos, y que tienen que ver con la ausencia de función marcaria, también entendida como distintividad, las que afecten derechos de terceros y las ilícitas.

Estos límites son los únicos que pueden estar consagrados en la legislación de cada país o ser esgrimidos por ellos para rehusar la protección de una marca que ya ha sido protegida como tal en su país de origen.

Aunque los países podían establecer otras consideraciones o razones para rehusar la protección de la marca o crear otros requisitos para su protección, como el uso, funcionalidad, o adecuación a la definición local de marca, por ejemplo, que sea visualmente perceptible o susceptible de representación gráfica, el ADPIC dio un paso adicional en la armonización de la definición de marca y, en consecuencia, eliminó la posibilidad de negar marcas por inadecuación a su definición legal.

Asimismo, el artículo 15 del ADPIC remite al artículo 6 *quinquies* del Convenio de París en el sentido de que los países quedan limitados tanto por la adopción de la definición de marca como porque no les es dable crear razones de negación diferentes a las contempladas en el mencionado artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.

Como se pudo advertir, las legislaciones estudiadas no incluyeron a las formas tridimensionales, llamémoslas funcionales, usuales o sustancialmente valiosas, en dos de los grupos del artículo 6 *quinquies*, es decir, en aquellas que puedan afectar derechos de terceros, ni en las que son ilícitas.

Así que no queda otro camino que ubicarlas dentro de aquellas que no podrían cumplir una función marcaria, función que ha sido equiparada a la distintividad, es decir, a que el signo o la materia elegida para ser marca, debe poder fungir como tal, y para que esto ocurra debe tratarse de un signo que distinga los productos de un empresario de los de otro, según la propia definición del ADPIC.

Lo anterior se reafirma con que las razones de exclusión de las formas tridimensionales usuales, funcionales y de valor sustancial, están soportadas en la necesidad de preservar la competencia, las cuales son a su vez las mismas razones que se han expuesto para las marcas ausentes de distintividad, genéricas o descriptivas.

Ahora bien, dada la ampliación de la materia positivamente creada en el ADPIC y así prevista en las legislaciones nacionales, las formas tridimensionales tienen siempre

el potencial de cumplir con los elementos esenciales de la definición de marca, ya que pueden ser un signo, pueden ir asociadas a un producto, ser perceptibles visualmente y por tanto distintivas¹⁴³ ergo identificar un origen empresarial.

Por otra parte, y recordando las explicaciones dadas en el SCT de la OMPI, los signos pueden ser descriptivos no solo cuando ellos consistan en palabras, sino también cuando ellos sean figuras. Las figuras pueden ser bidimensionales o tridimensionales, y tanto las unas como las otras pueden consistir en la forma de un producto o de su envase.

También se entiende que no solo son descriptivos los signos que indican una calidad o característica del producto, sino aquellos que proveen una información relevante de éste. Por lo tanto, cuando quiera que se considere que la forma de un producto tridimensional o bidimensional contiene exclusivamente una función técnica o brinda una ventaja funcional, se debe llegar a la conclusión de que se está en presencia de un ejemplo específico de una marca descriptiva. No debe existir diferencia en la prohibición de registrar una expresión que indica el destino, el valor o la forma de uso del producto, con la de prohibir una forma funcional.

A la misma conclusión debe llegarse cuando la forma del producto sea la usual o la impuesta por su naturaleza, si entendemos que se trata de un signo que es en realidad genérico o usual, y así lo será cuando para el consumidor el signo es el producto y no un identificador de un origen empresarial.

¹⁴³ La interpretación judicial 242-IP- 2015 pag. 20 apartado 67. estableció que la perceptividad visual es un sinónimo de la representación gráfica y la distintividad.

Si se interpreta de esta manera, podríamos concluir que las legislaciones nacionales no incumplirían ninguno de los dos Tratados Internacionales de referencia, pues no se estaría creando una razón de denegación diferente.

Sin embargo, ello no ocurre en el caso de formas tridimensionales que dan un valor sustancial al producto, pues no se encuentra ninguna forma de adecuarlas a las razones de ausencia de distintividad, ilicitud o afectación a derechos de terceros. En tal sentido, nos atreveríamos a concluir que la única de las tres legislaciones que no incumpliría los referidos tratados sería la Andina.

Habiendo establecido que las causales de irregistrabilidad referidas a formas tridimensionales deben ser incluidas dentro de las relacionadas con ausencia de distintividad o imposibilidad de fungir como marcas, queremos sostener que no pueden ser excluidas de la posibilidad de ser protegidas por vía de la distintividad adquirida, esto es, que es posible que una forma usual o impuesta por la naturaleza del producto, llegue a ser para el consumidor el identificador de la empresa que hay detrás de él.

De igual manera, así como existen expresiones descriptivas cuyo uso puede convertirlas en marcas, existen formas que, a pesar de cumplir una función técnica o brindar una ventaja funcional, su valor radica en su capacidad de identificación del origen empresarial.

Como lo manifestamos al estudiar el Convenio de París, los países deben tener en cuenta las circunstancias del uso del signo para determinar la protección. De esta manera, no hay coherencia entre este postulado y los argumentos jurisprudenciales, ya estudiados, según los cuales, es irrelevante la intensidad del uso o la forma de aproximación de los consumidores a la forma tridimensional.

Y, en segundo lugar, no existe nada en el ADPIC que permita inferir o concluir que el segundo significado es aplicable solo a un tipo de signos o marcas. En efecto, el artículo 15 del mencionado tratado indica que cuando la marca padezca de ausencia de distintividad inherente podrá protegerse si ha adquirido distintividad. Si las formas tridimensionales deben estudiarse a partir de su capacidad para fungir como marca, no es dable, en nuestra opinión aplicarles un criterio diferente para excluirlas de dicha posibilidad.

Es completamente acertado excluir del segundo significado las marcas que afecten derechos de terceros, las engañosas, por su ilicitud y aquellas que han sido expresamente excluidas de la materia protegible por el Convenio de París, como los escudos de países, sus banderas, etc. Pero insistimos en que la jurisprudencia ha partido de los mismos principios y reglas aplicables a las marcas tradicionales para estudiar las tridimensionales y, no obstante, ha concluido de forma diferente y ha omitido para éstas hacer los análisis sobre las modernas funciones de las marcas. Por tanto, no admitir el segundo significado de éstas puede ser un incumplimiento del ADPIC.

Desde otra perspectiva, hemos visto cómo la materia objeto de protección se ha ampliado como consecuencia de, y en paralelo a la evolución de las funciones económicas y sociales de las marcas, y no solo de sus funciones legales. En efecto, la amplitud de la materia reflejada en varias posibilidades de signos es coherente con el hecho de que las técnicas publicitarias y la relación de los consumidores con las “brands” ya no es exclusiva de lenguajes escritos en palabras, sino también de colores, sonidos, movimientos y, por supuesto, de formas tridimensionales. Esas funciones han sido reconocidas por la propia jurisprudencia cuando se ha visto en la obligación de justificar la protección de una marca frente a su uso por terceros, y de donde han salido las normas que protegen la marcas frente al aprovechamiento de su reputación, la pérdida de su distintividad y la afectación a su valor publicitario (función de inversión, dialogo social, prominencia).

Por ende, creemos que para establecer si la forma es funcional y no apropiable, sí sería necesario primero revisar si ella es asociada por el consumidor a un origen empresarial y si además de ello la utilización de ésta por los competidores estaría dada por razones de necesidad industrial y no de información competitiva.

Ahora bien, la institución del Segundo Significado ha sido tradicionalmente estudiada por la jurisprudencia en casos de infracción o competencia desleal en los que se analiza si la conducta del presunto infractor ha sido la de utilizar signos para hacer creer al consumidor que un producto tiene origen empresarial cuando en realidad corresponde a otro.

En Estados Unidos, La Corte Suprema¹⁴⁴ ha indicado que esta institución es aplicable a todas las marcas, pues no diferenció entre marcas nominativas, símbolos o

¹⁴⁴ TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC.

Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Act. Section 2 of the Lanham Act provides that a descriptive mark that otherwise could not be registered under the Act may be registered if it "has become distinctive of the applicant's goods in commerce." §§ 2(e), (f), [15 U.S.C. §§ 1052](#)(e), (f). See *Park' N Fly*, *supra*, at 194, 196. This acquired distinctiveness is generally called "secondary meaning." The concept of secondary meaning has been applied to actions under § 43(a)¹⁴⁴.

The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it *either* (1) is inherently distinctive *or* (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) depends on nonfunctionality. It is, of course, also undisputed that liability under § 43(a) requires proof of the likelihood of confusion.

The Court of Appeals determined that the District Court's instructions were consistent with the foregoing principles and that the evidence supported the jury's verdict. Both courts thus ruled that Taco Cabana's trade dress was not descriptive but rather inherently distinctive, and that it was not functional. None of these rulings is before us in this case, and for present purposes we assume, without deciding, that each of them is correct. In going on to affirm the judgment for respondent, the Court of Appeals, following its prior decision in *Chevron*, held that Taco Cabana's inherently distinctive trade dress was entitled to protection despite the lack of proof of secondary meaning. It is this issue that is before us for decision, and we agree with its resolution by the Court of Appeals. There is no persuasive reason to apply to trade dress a general requirement of secondary meaning which is at odds with the principles generally applicable to infringement suits under § 43(a). Petitioner devotes much of its briefing to arguing issues that are not before us, and we address only its arguments relevant to whether proof of secondary meaning is essential to qualify an inherently distinctive trade dress for protection under § 43(a).

Petitioner argues that the jury's finding that the trade dress has not acquired a secondary meaning shows conclusively that the trade dress is not inherently distinctive.

"Two Pesos' argument--that the jury finding of inherent distinctiveness contradicts its finding of no secondary meaning in the Texas market--ignores the law in this circuit. While the necessarily imperfect (and often prohibitively difficult) methods for assessing secondary meaning address the empirical question of current consumer association, the legal recognition of an inherently distinctive trademark or trade dress acknowledges the owner's legitimate proprietary interest in its unique and valuable informational device, regardless of whether substantial consumer association yet bestows the additional empirical protection of secondary meaning."

Although petitioner makes the above argument, it appears to concede elsewhere in its briefing that it is possible for a trade dress, even a restaurant trade dress, to be inherently distinctive and thus eligible for protection under § 43(a). Reply Brief for Petitioner 10-14. Recognizing that a general requirement of secondary meaning imposes "an unfair prospect of theft [or] financial loss" on the developer of fanciful or arbitrary trade dress at the outset of its use, petitioner suggests that such trade dress should receive limited protection without proof of secondary meaning. Petitioner argues that such protection should be only temporary and subject to defeasance when over time the dress has failed to acquire a secondary meaning. This approach is also vulnerable for the reasons given by the Court of Appeals. If temporary protection is available from the earliest use of the trade dress, it must be because it is neither functional nor descriptive but an inherently distinctive dress that is capable of identifying a particular source of the product. Such a trade dress, or mark, is not subject to copying by concerns that have an equal opportunity to choose their own inherently distinctive trade dress. To terminate protection for failure to gain secondary meaning over some unspecified time could not be based on the failure of the dress to retain its fanciful, arbitrary, or

suggestive nature, but on the failure of the user of the dress to be successful enough in the marketplace. This is not a valid basis to find a dress or mark ineligible for protection. The user of such a trade dress should be able to maintain what competitive position it has and continue to seek wider identification among potential customers.

This brings us to the line of decisions by the Court of Appeals for the Second Circuit that would find protection for trade dress unavailable absent proof of secondary meaning, a position that petitioner concedes would have to be modified if the temporary protection that it suggests is to be recognized. [In.8](#) In *Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*, 652 F. 2d 299 (1981), the plaintiff claimed protection under § 43(a) for a product whose features the defendant had allegedly copied. The Court of Appeals held that unregistered marks did not enjoy the "presumptive source association" enjoyed by registered marks and hence could not qualify for protection under § 43(a) without proof of secondary meaning. The court's rationale seemingly denied protection for unregistered but inherently distinctive marks of all kinds, whether the claimed mark used distinctive words or symbols or distinctive product design. The court thus did not accept the arguments that an unregistered mark was capable of identifying a source and that copying such a mark could be making any kind of a false statement or representation under § 43(a).

This holding is in considerable tension with the provisions of the Act. If a verbal or symbolic mark or the features of a product design may be registered under § 2, it necessarily is a mark "by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others," and must be registered unless otherwise disqualified. Since § 2 requires secondary meaning only as a condition to registering descriptive marks, there are plainly marks that are registrable without showing secondary meaning. These same marks, even if not registered, remain inherently capable of distinguishing the goods of the users of these marks. Furthermore, the copier of such a mark may be seen as falsely claiming that his products may for some reason be thought of as originating from the plaintiff.

Some years after *Vibrant*, the Second Circuit announced in *Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc.*, 753 F. 2d 208 (CA2 1985), that in deciding whether an unregistered mark is eligible for protection under § 43(a), it would follow the classification of marks set out by Judge Friendly in *Abercrombie & Fitch*, 537 F. 2d, at 9. Hence, if an unregistered mark is deemed merely descriptive, which the verbal mark before the court proved to be, proof of secondary meaning is required; however, "[s]uggestive marks are eligible for protection without any proof of secondary meaning, since the connection between the mark and the source is presumed." 753 F. 2d, at 216. The Second Circuit has nevertheless continued to deny protection for trade dress under § 43(a) absent proof of secondary meaning, despite the fact that § 43(a) provides no basis for distinguishing between trademark and trade dress. See, e. g., *Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc.*, 809 F. 2d, at 974; *Union Mfg. Co. v. Han Baek Trading Co.*, 763 F. 2d 42, 48 (1985); *LeSportsac, Inc. v. K Mart Corp.*, 754 F. 2d 71, 75 (1985).

The Fifth Circuit was quite right in *Chevron*, and in this case, to follow the *Abercrombie* classifications consistently and to inquire whether trade dress for which protection is claimed under § 43(a) is inherently distinctive. If it is, it is capable of identifying products or services as coming from a specific source and secondary meaning is not required. This is the rule generally applicable to trademark, and the protection of trademarks and trade dress under § 43(a) serves the same statutory purpose of preventing deception and unfair competition. There is no persuasive reason to apply different analysis to the two. The "proposition that secondary meaning must be shown even if the trade dress is a distinctive, identifying mark, [is] wrong, for the reasons explained by Judge Rubin for the Fifth Circuit in *Chevron*." *Blau Plumbing, Inc. v. S.O.S. Fix it, Inc.*, 781 F. 2d 604, 608 (CA7 1986).

It would be a different matter if there were textual basis in § 43(a) for treating inherently distinctive verbal or symbolic trademarks differently from inherently distinctive trade dress. But there is none. The section does not mention trademarks or trade dress, whether they be called generic, descriptive, suggestive, arbitrary, fanciful, or functional. Nor does the concept of secondary meaning appear in the text of § 43(a). Where secondary meaning does appear in the statute, [15 U.S.C. § 1052](#) (1982 ed.), it is a requirement that applies only to merely descriptive marks and not to inherently distinctive ones. We see no basis for requiring

marcas tridimensionales (Trade dress¹⁴⁵). Por supuesto, con la excepción de su no aplicación a los casos previstos en la propia norma v.gr. genericidad, exclusión de la materia y funcionalidad.

secondary meaning for inherently distinctive trade dress protection under § 43(a) but not for other distinctive words, symbols, or devices capable of identifying a producer's product.

Engrafting onto § 43(a) a requirement of secondary meaning for inherently distinctive trade dress also would undermine the purposes of the Lanham Act. Protection of trade dress, no less than of trademarks, serves the Act's purpose to "secure to the owner of the mark the goodwill of his business and to protect the ability of consumers to distinguish among competing producers. National protection of trademarks is desirable, Congress concluded, because trademarks foster competition and the maintenance of quality by securing to the producer the benefits of good reputation." *Park' N Fly*, 469 U. S., at 198, citing S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3-5 (1946) (citations omitted). By making more difficult the identification of a producer with its product, a secondary meaning requirement for a nondescriptive trade dress would hinder improving or maintaining the producer's competitive position.

Suggestions that under the Fifth Circuit's law, the initial user of any shape or design would cut off competition from products of like design and shape are not persuasive. Only nonfunctional, distinctive trade dress is protected under § 43(a). The Fifth Circuit holds that a design is legally functional, and thus unprotectable, if it is one of a limited number of equally efficient options available to competitors and free competition would be unduly hindered by according the design trademark protection. See *Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox*, 732 F. 2d 417, 426 (CA5 1984). This serves to assure that competition will not be stifled by the exhaustion of a limited number of trade dresses.

On the other hand, adding a secondary meaning requirement could have anticompetitive effects, creating particular burdens on the startup of small companies. It would present special difficulties for a business, such as respondent, that seeks to start a new product in a limited area and then expand into new markets. Denying protection for inherently distinctive nonfunctional trade dress until after secondary meaning has been established would allow a competitor, which has not adopted a distinctive trade dress of its own, to appropriate the originator's dress in other markets and to deter the originator from expanding into and competing in these areas.

We agree with the Court of Appeals that proof of secondary meaning is not required to prevail on a claim under § 43(a) of the Lanham Act where the trade dress at issue is inherently distinctive, and accordingly the judgment of that court is affirmed.

¹⁴⁵ DEFINICIÓN DE TRADE DRESS. The District Court instructed the jury: "[T]rade dress' is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant." 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio Medical v. Cin Bad, Inc.*, 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): "The 'trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." See 932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). It "involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques." *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).

Por lo anterior, los niveles de distintividad como son la genericidad, descriptividad, sugestividad y arbitrariedad, le son aplicables por igual a todos los tipos de marcas y, en consecuencia, si bien una marca tridimensional (trade dress) puede adquirir un segundo significado, no se puede presuponer que para que este tipo de marcas sean registradas o protegidas frente a terceros, su empresario deba acreditar la adquisición de distintividad, pues ellas también pueden ser inherentemente distintivas.

Los objetivos de la ley de marcas de promover la competencia van de la mano con los de proteger la reputación construida por los empresarios, y las marcas tridimensionales tienen la capacidad de representar esa reputación, según hemos visto de las nuevas formas de publicidad y comunicación. Por ende, exigir un significado secundario como condición para su registro o para ejercer el derecho de exclusión, iría en detrimento de las pequeñas empresas o emprendedores, que requerirían de tiempo e inversión para tal fin, asumiendo una carga y riesgo elevados, en la medida en que los competidores los imiten y conviertan el signo en genérico.

La ley de marcas no está destinada a proteger el éxito empresarial, sino el éxito en conseguir que el público reconozca el signo como de un empresario. Empero, si existe la posibilidad de que una forma tridimensional ostente una reputación.

Propuesta de estudio de registrabilidad

Estudio de marcas tridimensionales frente a su definición legal y distintividad inherente

Con base en las anteriores disquisiciones, queremos proponer la siguiente metodología para aproximarse al estudio de marcas tridimensionales frente a su distintividad inherente y frente a su distintividad adquirida.

Primer paso: Adecuación a la definición legal.

Teniendo en consideración la definición de marca del ADPIC y la del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en combinación con el literal a) del artículo 135 de la misma, tenemos que el primer paso en el estudio del posible signo, es precisamente revisar los elementos esenciales de éste, a saber:

1. Que sea un signo.
2. Que sea susceptible de representación gráfica.
3. Que pueda (aptitud) cumplir una función diferenciadora.

Segundo Paso: Aptitud Distintiva.

Para poder adecuar el signo a la definición, en particular al requisito de la aptitud para diferenciar productos o servicios consagrada en el tercer elemento esencial de la definición, debe estudiarse la aptitud distintiva.

Ahora bien, si las marcas tridimensionales deben estudiarse dentro las posibilidades de ausencia de distintividad a la luz del Convenio del París, debemos ubicar

a cada una de sus posibilidades esto es, i) las formas naturales, ii) las impuestas por su función y las que den ventaja funcional, iii) dentro de los racionales de las marcas genéricas, de uso común y descriptivas.

Así, al literal c) del artículo 135 debe tener equivalencia con los literales f) y g) del mismo artículo:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases,	g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;	f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Por su parte, el literal d) del artículo 135 de la Decisión en comento, deberá ser estudiado como equivalente del literal e):

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;	e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros
---	--

	datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
--	---

Tercer paso: Estudio del signo a la luz de un procedimiento que no está basado en el uso de la marca para obtener el registro.

Dado que existen sistemas de registro de marcas en los que no se exige como condición del análisis inicial de registrabilidad de marcas pruebas de las condiciones de uso del signo, tal como ocurre en Colombia y países andinos, le corresponde al examinador apreciar la adecuación del signo frente a las anteriores prohibiciones, con base en su conocimiento y demás elementos de juicio con los que cuente como oficina.

De esta manera, y teniendo presente los criterios tenidos en cuenta en las jurisdicciones que hemos estudiado: Europa, Estados Unidos y Comunidad Andina, y especialmente la más reciente interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁴⁶, la siguiente sería la aproximación al signo:

¹⁴⁶ Proceso 81-IP-2020.

i) Su impresión de conjunto.

ii) Identificación de elementos ornamentales o fantasiosos ajenos a la función natural o técnica del producto e identificación y exclusión de las formas de uso común y las que cumplan funciones técnicas.

Cuarto paso: Percepción del consumidor para determinar distintividad inherente o adquirida.

Es posible que la Oficina de marcas tenga considere que la marca propuesta está incurso en una cualquiera de las causales arriba expuestas. De esta manera, procederá a negar el registro, permitiendo que el solicitante pueda interponer los recursos de la vía gubernativa.

Pero también es posible que la Oficina haga uso de una herramienta procedimental que le permitiría aplicar los principios de economía, celeridad y eficacia de la actuación administrativa¹⁴⁷, mediante la solicitud de evidencias que tiendan a demostrar o aportar elementos de juicio para adoptar la decisión y el alcance del derecho a otorgar.

¹⁴⁷ Ley 1437 de 2011 ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

En efecto, el artículo 143¹⁴⁸ de la Decisión en estudio regula las modificaciones que pueden adelantarse a la solicitud de registro de marca.

En virtud de dicho artículo, la marca puede ser modificada a solicitud del peticionario o por sugerencia de la Oficina, en tanto y en cuanto la modificación verse sobre aspectos secundarios, es decir, no podrá haber cambios en aspectos sustantivos del signo ni ampliación de la lista de productos o servicios. Esto significa que no se puede pretender un mayor derecho o un derecho más amplio al pretendido y publicado para efectos de oposiciones.

Como hemos observado, el alcance del derecho de exclusiva de una marca cuyo registro se ha obtenido en virtud de la adquisición de distintividad no es el mismo que el de una marca inherentemente distintiva, o, dicho de otra manera, es un alcance menor, pues no necesariamente queda protegida frente a su uso por parte de terceros, sino que este uso debe estar orientado a explotar la reputación del signo o el empresario titular del signo. Este tipo de marcas siguen ostentado una desventaja, pues tiene también unos significados primigenios, de suerte que así usados por los agentes del mercado, no constituirán infracción.

En consecuencia, si la Oficina considera que el signo puede estar incurso en alguna de las causales relativas a la ausencia de distintividad, entre ellas las de marcas

¹⁴⁸ Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

tridimensionales, puede requerir del solicitante las pruebas que demuestren que el signo ha adquirido distintividad, esto es, que para el consumidor, extremo esencial en la construcción de un signo como marca, el objeto es una marca y no simplemente un envase o una forma usual.

En todo caso, sea en esta etapa, o como argumentos de un recurso administrativo en contra de una primera negación, las pruebas requeridas deberán seguir el fin exigido para aquellas tendientes a demostrar segundo significado ya establecidas por la jurisprudencia. En este caso, recomendamos seguir los criterios europeos y no los andinos, ya que como se explicó, la jurisprudencia andina confundió los elementos probatorios para demostrar uso de marca, con aquellos que se deben aportar para demostrar que un signo es entendido como marca, es decir, aquellos que demuestren que el público logra diferenciar el signo y atribuirle a aquel objeto de estudio la función de identificación.

Así, los mencionados criterios serían los siguientes:

- la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la proporción del público destinatario que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Alcance del derecho otorgado a una marca tridimensional registrada por distintividad adquirida

Bibliografía

- Aaker, D. (2010). *Building Strong Brands*. (Simon & Schuster.
- Alemán, M. (2012). *LAS MARCAS Y LAS PATENTES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA*.
- Arvidsson, A. (2005). *Brand Value*, 235-240.
- Bailey, A. (2013). Trade mark Functions and Protection for Marks with Reputation. *JIPLP*, 870-871.
- Bartholomew, M. (2008). Advertising and the Transformation of Trademark Law. *N.M.Law.Rev.*
- Basma, D. (2016). *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*. Manchester: The University of Manchester.
- BAYER CO., Inc., v. UNITED DRUG CO, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) (United States District Court, S.D. New York Abril 14, 1921).
- Beebe, B. (2005). 'Search and Persuasion in Trademark Law'. *Mich.L.Rev.*
- Bodenhause, G. (1967). . *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Ginebra.
- Bone, R. (2006). 'Hunting Goodwill: The History of the Concept of Goodwill in Trademark Law. *B.U.L. Rev.*
- Brønn, P. S., & Wiig, R. (2002). *Corporate communication : a strategic approach to building reputation*. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
- Castells, M. (2003). *The Information Age; Economy, Society and Culture* . Wilsley.
- Damasio, A. (2004). *Descartes's Error: Emotion, Reason and the Human Brain*. Quill.
- de Chernatony, L. (2001). A model for strategically building brands. *Journal of Brand Management volume 9*, 32-44.
- Desai, D. (2012). 'From Trademarks to Brands'. *Fla.L.Rev.* 981.
- Dilbary, J. (2010). 'Getting the Word Out: The Information. *Ariz. St.L.Rev.*
- DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. (2015, Diciembre 16). *Wipo*. Retrieved from <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu213es.pdf>
- Easley, D. (2010). *Networks, Crowds, and Markets*. Cambridge University Press.
- Economides, N. (1998). 'The Economics of Trademarks' . *TMR*.
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons.

- Gangjee, D. S. (2013). *The commodification of conversation*. Cambridge University Press.
- Griffiths, A. (2011). *An Economic Perspective on Trade Mark Law*. Elgar Publishing Limited.
- Hirshleifer, J. (1973). Economics of Information: where are we in the Theory of Information. *Am. Econ. Rev.*
- Hoffmann La Roche v. Centrafarm , 85/76 (TJUE Mayo 23, 1978).
- Holt, D. (2002). 'Why Do Brands Cause Trouble; a Dialectical Theory of Consumer Culture and Branding'. *J.Consum.Res*, 70-87.
- Iancu. Vs. Brunetti, C-240/18 (Corte Suprema de Estados Unidos 2019).
- Interflora y Interflora British Unit, C-323/09 (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) Septiembre 22, 2011).
- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 135, literal e, 92-IP-2004 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina septiembre 28, 2004).
- Interpretación Prejudicial de los artículos 113, 115, 129, 155, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 fr la Decisión 486, 476-IP-2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Septiembre 10, 2021).
- Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la CAN, 388-IP2015 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Febrero 25, 2015).
- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 23-IP-98 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Septiembre 25, 1998).
- Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 242-IP-2015 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Agosto 24, 2015).
- Jacobsen, T. (2000). Trademarks and Goodwill-Relationships and Valuation'(2000)12J.Contemp.Legal.Issues 193, 194. *Contemp.Legal.Issues*.
- Jacoby, J. (2001). 'The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution. *TMR*, 1017-1018.
- Katz, A. (2010). 'Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust. *BYU L. Rev.*
- Kay, M. (2006). 'Strong Brands and Corporate Brands' . *EJM* , 742-760.
- L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, C-324 (Tribunal de Justicia (Gran Sala) Julio 12, 2011).

- Laband, D. (1986). Advertising as Information: An Empirical Note. *Rev.Econ.Stud.*
- Lantos, G. (2015). *Consumer Behavior in Action: Real-life Applications for Marketing Managers*. Routledge.
- Lunsford, J. (1949). Trademark Infringement and Confusion of Source: Need for Supreme Court Action. *Virginia Law Review*, 214-234.
- MacInnis, D., Shapiro, S., & Mani, G. (1999). Enhancing Brand Awareness Through Brand Symbols. *Advances in Consumer Research*, 601-608.
- McKenna, M. (2012). *A Consumer-Decision Making Theory of Trademark law (2012)* 98 *Va. L. Rev.* 67, 74.
- Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (U.S. Supreme Court Mayo 4, 1942).
- Nandan, S. (2005). An exploration of the brand identity–brand image linkage: A communications perspective. *Brand Manag* 12, 264-278.
- Nelson, P. (1970). Information and Consumer Behaviour. *J.Pol.Econ.*, 311-319.
- Parr, R. L. (2005). *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*. Wiley.
- QUALITEX CO. v. JACOBSON PRODUCTS CO., INC., 514 U.S. 159 (THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT Marzo 28, 1995).
- Ramello, G. (2006). What's in a Sign? *Trademark Law and Economic Theory*, 556-557.
- Resai, D. (2012). From Trademarks to Brands. *Florida Law Review*.
- Rogers, E. (1914). *GOOD WILL TRADE-MARKS AND UNFAIR TRADING*. Chicago: A.W. Shaw Company.
- Rucker, D., & Galinsky, A. (2009). Conspicuous Consumption versus Utilitarian Ideals: How different levels of power shape consumer behaviour. *J.Exp.Psycol.*, 549.
- SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG., C-10/89. (Judgment of the Court Octubre 17, 1990).
- Schechter, F. (1927). The Rational Basis for Trademark Protection'. *Harv.L.Rev.*
- Skover, D., & Collins, R. (1993). Commerce & Communication. *TEX. L. REV.*, 697-699.
- Spacek, L. (1964). "The Treatment of Goodwill in the Corporate Balance Sheet,". *The Journal of Accountancy*, 35-40.
- Stigler, G. (1960). The Economics of Information. *Q.J.Econ.*
- Strasser, M. (2006). The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context. *Fordham Intell.Prop. Media&Ent. L.J.*

- Tushnet, R. (2008). *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*. *Tex.L.Rev.*
- Underwood, R. (2003). The Communicative Power of Product Packaging: Creating Brand Identity via Lived and Mediated Experience. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 62-76.
- United States Patent and Trademark Office. (2021, July). *Trademark Manual of Examining Procedure*. Retrieved from <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP1200d1e835.html?q=When%20an%20applicant%20applies%20to%20register%20a%20product%20design%2C%20product%20packaging%2C%20color%2C%20or%20other%20trade%20dress%20for%20goods%20or%20services&ccb=on&ncb=off&>
- WAL-MART STORES, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC., 529 U.S. 205 (THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT Marzo 22, 2000).
- Walter Baker & Co. v. Slack, 130 F. 514 (United States Court of Appeals for the Seventh Circuit April 12, 1904).
- Yale Electric Corp. v. Robertson, 21 F.2d 467 (District Court, D. Connecticut. Agosto 10, 1927).

