

# La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca

GABRIEL T. LÓPEZ JAÉN

Abogado, Especialista en Derecho Mercantil Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Especialista en Derecho Laboral Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Cursante Especialización Propiedad Intelectual Universidad de Los Andes (ULA). Agente de la Propiedad Intelectual. Miembro del Colegio de Agentes de la Propiedad Intelectual. Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI. Miembro de la International Trademark Association – INTA. E-mail: glopez@ljasores.com.ve

Recibido: 21-05-12 Aceptado: 13-06-12

## Resumen

Para que un elemento gráfico o fonético pueda ser considerado marca, requiere gozar de distintividad, entendiéndose por ésta, la capacidad de diferenciarse de otras marcas, pudiendo así ser utilizada efectivamente para distinguir un producto o un servicio. Si bien pareciera que muchas expresiones o diseños resultan claramente distintivos, hay casos donde tal característica debe ser evaluada cuidadosamente. Es por ello que históricamente se han planteado interrogantes sobre la fuerza distintiva de, por ejemplo, los colores o formas geométricas; los términos genéricos; así como de los nombres y apellidos. El presente trabajo busca revisar la visión actual de la doctrina y jurisprudencia sobre estos temas, haciendo una especial mención a su diferencia con los signos que poseen debilidad distintiva.

**PALABRAS CLAVES:** Distintividad, Colores, Formas Geométricas, Términos Genéricos, Nombres, Debilidad Distintiva.

## Distinctiveness as Key Requirement for Trademark Registration

### Abstract

In order for a graphical or phonetic element to be considered a trademark it must have distinctiveness, the ability to differentiate itself from other marks, which allows it to be effectively used to identify a particular product or service. Although apparently many mottos or designs look clearly distinctive, there are instances where this quality must be carefully evaluated, which is why historically many questions have being raised about the distinctive strength of, for example, colors, geometrical shapes, generic terms as well as first and last names. This work searches for the doctrine's present vision and relevant legislation, highlighting the differentiation between signs presenting weak distinctiveness.

**KEYWORDS:** Distinctiveness, Colors, Geometric Shapes, Generic Terms, Names, Weak Distinctiveness.

## INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos y del conocimiento, hacen que surjan nuevas interrogantes para el derecho. Las redes sociales como Facebook, la televisión satelital, los reproductores MP3, las herramientas como Twitter y el propio Internet como un todo, nos colocan ante nuevas realidades legales, tales como la difusión global de marcas, que en principio tenían una vocación localista. En virtud de ello, es importante que los países cuenten con legislaciones modernas, adaptadas o adaptables al mundo cambiante en que vivimos.

Lamentablemente Venezuela se alejó de este camino del progreso en el derecho marcario y sin generar mayores incomodidades en las esferas del poder, retomamos la aplicación de una ley obsoleta, en nada ajustada a las realidades de nuestra sociedad global. Mientras el continente procura evolucionar hacia figuras como registro de marcas sonoras, tridimensionales, denominaciones de origen, etc.; nuestras autoridades parecieran querer restringir cada día más la titularidad sobre las marcas, estableciendo obstáculos para el registro de muchas expresiones, algunas veces basados erróneamente en una carencia de distintividad.

Si bien Venezuela en el año 2006 abandonó la Comunidad Andina y con ello se dejaron de aplicar las Decisiones que hasta la fecha regían el tema de la Propiedad Industrial, lo cual ha conllevado un período de transición hacia la Ley de Propiedad Industrial (LPI) de 1955, en gran medida traumático; no es menos cierto que sigue formando parte de acuerdos internacionales como el Convenio de París y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC / TRIPS), que contienen normas generales referidas a las marcas, las cuales hacen irremediable mención a la vocación distintiva de la misma. En virtud de ello, resulta extremadamente importante determinar cuáles son los criterios correctos para la determinación del nivel distintivo de una expresión o diseño.

### **LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

Cuando revisamos las diferentes definiciones de marca, encontramos un elemento común, esto es, su aptitud distintiva. En este sentido nuestra LPI (1955) establece:

**Artículo 27.-** Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para *distinguir* los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

Por su parte el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – ADPIC (1994), define en su artículo 15 a la marca como:

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.

Al mismo tiempo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece al respecto:

**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.

En la Unión Europea se repite esta concepción sobre la naturaleza distintiva de la marca. Al respecto Sessano (2010) señala con relación a la marca comunitaria:

Como se lee en muchos fallos, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa (garantía de procedencia), permitiéndole *distinguir* sin confusión posible dicho producto o

servicio de los que tienen otra procedencia (función *distintiva* de la marca) (p.136).

Es tal la importancia de la función distintiva, que doctrinariamente existen autores que consideran que la única función de la marca es la distinción. Al respecto Jardim (2008), citando a Sousa e Silva señala que:

En la doctrina, junto con aquellos que le atribuyen a la marca una multiplicidad de funciones, complementarias entre sí, se encuentran otros que defienden que, jurídicamente, tiene una única función. Están en este último grupo autores prestigiosos, tanto de la doctrina portuguesa como extranjera. En ella, nos impresionan especialmente los argumentos de autores como Friedrich-Karl Beier, Adriano Vanzetti y Paul Mathély, quienes sustentan que la única función protegida por el derecho de las marcas continúa siendo, actualmente, la de garantía de la proveniencia derivada de la función distintiva de la marca. Esta corriente, que no le niega importancia económica a las demás funciones antes citadas, entiende que ellas no pasan de ser efectos derivados de la función de la indicación de procedencia (p. 175).

Ahora bien, resulta claro y repetitivo que toda marca tiene como finalidad el distinguir un producto o servicio, sin embargo, la problemática se presenta en determinar cuando un signo reviste de dicha cualidad (distintividad).

Nuestra LPI, al igual que lo hacen las Decisiones de la Comunidad Andina que rigieron los Derechos de Propiedad Industrial en nuestro país durante más de una década, señalan taxativamente supuestos de irregistrabilidad de marcas, muchas de las cuales están vinculadas a la carencia del carácter distintivo del signo que se pretende registrar. Es así como se prohíbe por ejemplo, el registro de los colores por sí solos, las figuras geométricas que carezcan de novedad, los términos genéricos o de uso común; las expresiones que indiquen el género, la especie, la naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; pudiendo incorporarse incluso dentro de este grupo el nombre completo o apellidos de una persona. La justificación de estas prohibiciones radica en la presunta imposibilidad de distinguir un producto cuando se está incurrido en una de estas causales.

Adicionalmente la Ley establece otras prohibiciones que no están propiamente vinculadas con el carácter distintivo, sino con elementos como la moral (prohibición de registrar marcas inmorales o que distinguan productos

prohibidos o ilícitos. Por ejemplo, los nombres de las drogas y las expresiones groseras); los valores patrios (prohibición de registrar la bandera nacional o símbolos patrios); aspectos geográficos (no pueden registrarse los nombres geográficos por poder engañar al público sobre una falsa procedencia); así como la prohibición de registrar marcas que se parezcan a otra ya registrada. En todos estos casos, el signo solicitado podría revestir el carácter de distintivo, pero por causas taxativamente consagradas en la legislación, no pueden ser registradas por el solicitante de la marca.

### **El carácter distintivo de los colores y formas geométricas**

El mundo ha venido evolucionando. La tecnología actual parecía ciencia ficción hace un par de décadas y seguramente lo que hoy nos parece inalcanzable, en otro par de décadas será de uso común. Es así como los adolescentes de hoy en día no conocen en su mayoría lo que es una máquina de escribir, el televisor a blanco y negro y la vida sin celulares o Internet. Esta realidad hace necesaria igualmente la adecuación de las normas e incluso, la adecuación conceptual de figuras que por años resultaron ser invariables y se veían como premisas firmes dentro del derecho.

Entre los elementos o conocimientos que han venido variando, están la esfera de los colores. Cuarenta años atrás, solo existían los televisores a blanco y negro. Igual ocurrió con las primeras computadoras e incluso con los primeros celulares, donde solo se podían ver los números en un color preestablecido. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con una gama inimaginable de colores, gracias a los avances de la tecnología. Los computadores manejan millones de combinaciones de colores, los televisores de alta definición cada día muestran colores más vivos e incluso los celulares se hacen eco de dicho avance en el conocimiento de los colores. Es por ello que debemos cuestionarnos sobre la prohibición del registro de los colores como signos distintivos, establecida en el numeral 6 del artículo 33 de nuestra LPI.

Tal como nos señala Otamendi (2009), «entre los signos que más dificultad encuentran para que les sea reconocida la protección está el color único que puede tener tanto el producto o bien su envase o envoltorio» (p. 208). El autor considera que debe distinguirse entre los colores necesarios, entendiendo por estos aquellos de uso común o general y los colores no necesarios, esto es, aquellos que pueden ser excluidos del mercado para un producto determinado, sin que ello afecte directamente a la competencia y con ello al público consumidor.

Hoy en día son muchos los productos reconocidos por los consumidores en virtud de un color preponderante en sus presentaciones. Si bien no es normal que los envases posean un color único, vemos casos donde el color de una botella puede identificar el producto a pesar de que el mismo carezca de etiqueta (p.e. cerveza Solera). En estos casos, el problema se presenta cuando un competidor pretende utilizar el mismo color, cambiando exclusivamente la etiqueta. En estos casos, si se permite la coexistencia, se podría estar induciendo a engaño al público consumidor, motivo por el cual surge la inquietud sobre la conveniencia de la prohibición consagrada, no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino en la mayoría de las leyes de marcas.

Otamendi (2009) al respecto asevera que «el que los consumidores reconozcan esos colores, significa que son verdaderas marcas, más allá de lo que la ley diga, o de lo que opinen los que interpreten la norma en sede administrativa y judicial» (p. 208). En su criterio, la prohibición legal se limita a desconocer una realidad y se incurriría en un error al considerar que dos marcas son inconfundibles por la existencia de otros elementos diferentes, cuando en la práctica lo preponderante para el consumidor, es el color del envase.

Si bien las normas de anticompetencia podrían resolver estos conflictos, resulta poco razonable el que, si una rama del derecho reconoce la problemática, el Derecho Marcario, quien constituye la rama especialísima en la materia, se niegue a reconocer y regular esta realidad, cuando lo que está en juego es el consumidor.

La existencia de un sin número de colores, hace que el restringir el uso de uno particular, no afecte a los competidores, por cuanto sería lo mismo que señalar que al registrar una marca cualquiera, se afecta al resto de los competidores que ya no pueden recurrir a la misma.

La protección de los colores en todo caso, debería estar restringida solamente cuando exista funcionalidad en el mismo. En estos casos no podría otorgarse protección en virtud de ser un color con carácter necesario (p.e. el blanco para la leche o el rojo para la salsa de tomate).

Situación similar ocurre con la forma de los productos. Nuestro Registro de la Propiedad Industrial continúa negando solicitudes de marcas que comprenden la forma del envase, sin pasar a evaluar la novedad que el

mismo pueda tener. Es así como en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 524, Tomo I, pagina 26, de fecha 20 de octubre de 2011, se negó a la empresa Fuller Interamericana C.A., la siguiente marca:



El registro no valoró siquiera la existencia de la tradicional letra “F”, que distingue a dicha empresa, a pesar de que conforme a la doctrina uniforme, ratificada incluso por nuestro Registro de la Propiedad Industrial, las marcas deben ser valoradas como un todo y no evaluando cada uno de sus elementos en forma individual.

Lo mismo ocurrió con la marca J.P. CHENET, solicitada por la empresa francesa Les Grands Chais De France, la cual, a pesar de la carga fonética tan importante, fue negada en el referido Boletín de la Propiedad Industrial (p. 26), en virtud de estar configurada por el diseño particular de una botella.



Refiriéndose a las marcas tridimensionales, como un género aún más complejo referido a la forma de los productos, Rangel (2011), señala que:

La distintividad como atributo esencial para acceder a la protección se cumple cuando las características del signo lo hacen apto para cumplir una función identificadora, precisamente por tratarse de un signo distintivo, peculiar, particular, especial, diferente. Cuando el signo – es este caso, tridimensional – consiste en la forma pura y simple de la mercancía como ésta se encuentra impuesta por la naturaleza o en el propio dominio público por causas que tiene que ver con la forma que los hombres le han dado a los productos manufacturados en cuestión, se está ante un signo carente de distintividad. Si, por el contrario, de lo que se trata es de una forma peculiar o particular, distinta de la mercancía con la forma común y corriente del producto se encuentra asociada, entonces lo que se tiene ante los ojos – incluidos los de la autoridad – es una forma tridimensional distintiva, con acceso a la protección (p. 85).

En el caso mexicano, Rangel (2011) comenta que si bien las autoridades administrativas han pretendido restringir el registro de los signos tridimensionales, bajo la excusa de una supuesta descriptividad de los mismos, los tribunales han corregido este criterio y permitido su protección. Algunos de los criterios tomados por los Tribunales mexicanos y destacados por Rangel (2011, p. 98), para permitir el registro de marcas tridimensionales son los siguientes:

- No se evidencia que la forma tridimensional se use comúnmente en la práctica comercial de los productos que se pretenden proteger.
- Se trata de una forma particular diferente de la que tienen en su estado natural los productos que se pretenden proteger.
- Diferencia entre la forma tridimensional que se pretende proteger y la de otros productos que están en el mercado.
- Existencia de matices, perfiles y formas nunca vistas en el producto.
- La distintividad de la marca tridimensional debe evaluarse atendiendo a las características particulares de la misma, en forma global y como un todo.
- La negativa del registro se configura en una competencia desleal, perjudicando los intereses del solicitante y del consumidor.

Adicionalmente a lo antes señalado, es importante comentar que la forma de los productos puede ser registrada bajo la figura del Diseño Industrial, por lo que el legislador de forma indirecta reconoce protección y por ende un carácter distintivo a los mismos. Ahora bien, siendo los derechos intelectuales complementarios entre sí y no excluyentes, resulta contradictorio que se autorice la protección de una botella o envase bajo la figura del Diseño Industrial o Dibujo Industrial como define nuestra Ley; pero no bajo la figura de marca, a pesar de que en la práctica dicho diseño está fungiendo como símbolo distintivo.

En este punto creemos interesante traer a colación la definición de Derecho que nos da el padre Olaso (1988): «Derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica» (p. 18). Dentro de dicha definición debemos resaltar el hecho de que el Derecho debe responder a la *realidad histórica*, y por ende ante un hecho fehaciente a nivel mundial, esto es, la utilización del diseño y/o color de un producto para distinguirlo y diferenciarlo del resto de los competidores, no puede ser desconocido por nuestro legislador ni por nuestras autoridades administrativas y judiciales. Evidentemente es más simple negar una marca por el simple hecho de contener la figura de un producto o resaltar un color, pero esto no solo es contrario a la realidad, sino que este criterio afecta enormemente al consumidor, el cual puede verse engañado en su buena fe, cuando se le presente un envase similar al del producto que desea adquirir y bajo este engaño, adquiera un producto diferente al deseado.

### **Los términos genéricos o de uso común**

El numeral 9 del artículo 33 de la LPI hace referencia a la prohibición de registrar marcas que consistan en términos genéricos o descriptivos. En este sentido, las Decisiones de la Comunidad Andina resultan más precisas al indicar que dicha prohibición se refiere a marcas que fueran “exclusivamente” términos genéricos o descriptivos. Con la redacción de la LPI, la discrecionalidad del Registro es muy amplia, observando en los últimos Boletines de la Propiedad Industrial, negativa de marcas como INSTA CAJERO; BICICLETAS CORRENTE, SUPER VITAL, MADEFILM 3D, DIGITAL DRAW, RELAX, FRUTI COOL, MAXIFIBRA, COLOR ACCENT y otras muchas, bajo el alegato de estar transgrediendo dicha normativa, lo cual pareciera un abuso en la discrecionalidad, a la par de una valoración sumo

restrictiva que en nada beneficia al consumidor.

González (1999) define a los signos genéricos como aquellos que:

En el lenguaje corriente o en el tráfico mercantil del país donde el registro es solicitado, constituyen la forma que necesariamente ha de ser usada para designar o referirse directamente a los bienes que con el mismo pretenden distinguirse, de modo que con la concesión de la exclusiva se estaría limitando el uso de un término de necesario uso para identificar el bien a ser distinguido (p. 62).

Resalta en la definición el hecho de que para que un signo pueda ser considerado genérico, su uso debe ser necesario por parte de los empresarios del sector. Aquellos signos o palabras que se consideren genéricas, carecen de la distintividad exigida para ser marca. Es importante acotar que dicho carácter genérico está vinculado con una o varias clases del nomenclátor nacional o internacional, por lo que es un error aseverar que al tratarse de una palabra “genérica” no puede ser registrada como marca. Lo correcto es indicar que no puede ser registrada como marca, para los productos con respecto a los cuales es genérica, así como en relación a los productos o servicios relacionados.

Con relación a los signos descriptivos, González (1999), señala que:

En materia marcaria un signo es descriptivo siempre que dé una idea exacta o completa de los bienes para los cuales el registro es solicitado, pues si la idea que da el signo es general o vaga, esto es, que no lleva en forma directa o inmediata a los bienes que distingue, podríamos estar hablando de signos evocativos para los cuales no existe prohibición alguna de registro (p. 64).

Por su parte, Bentata (1998), hace una distinción entre descriptividad negativa y positiva, indicando lo siguiente:

Es descriptiva negativa la marca que no describe una cualidad esencial del bien, sino elementos periféricos o secundarios, de tal manera que quien oye la marca no puede evocar el bien mismo y pueda en cambio aplicarla igualmente a cosas alternativas. Se trata de un simple calificativo que no es suficientemente descriptivo en su aceptación técnica. En consecuencia la marca descriptiva negativa resulta registrable.

Es descriptiva positiva la marca que efectivamente describe una cualidad esencial de un bien, de tal manera que quien oye pueda identificar el bien marcado. Por lo tanto, no es registrable (p. 288).

Para que un signo sea considerado como descriptivo, debe referirse en forma directa al bien (producto o servicio) para el que se va a aplicar, esto es, si se trata de una característica esencial del mismo. Al igual que con los términos genéricos, no puede aseverarse que una palabra es descriptiva en sí, siendo que tal característica debe estar vinculada al bien que se pretende proteger. Así por ejemplo, la palabra *suave* - que por cierto está registrada para distinguir papel higiénico, lo cual podría ser considerado contrario a la norma a que hacemos referencia-, bajo ningún supuesto podría ser considerada descriptiva para servicios de construcción, o materiales de construcción metálicos.

Con relación a este último aspecto González (1999) señala:

La calificación como genérico o descriptivo de un signo sobre el cual se pretende obtener la exclusiva, no lo es con respecto al término objeto de la solicitud considerado aisladamente, en tanto que sirve para designar o describir algo, sino que necesariamente debe constituir la forma necesaria de designar los bienes indicados en la solicitud, o ser mera designación de una cualidad primaria o esencial de los mismos, no de otros (p. 68).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 0034-IP-2008, al respecto ha señalado que:

La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”.

Dicha decisión hace complementariamente referencia al hecho de que la unión en una misma marca de varios elementos, puede sustraer

el carácter genérico de las palabras consideradas aisladamente, esto es, al darle un significado o presencia propia con suficiente carácter distintivo. Tal podría ser el caso de marcas como PIZZA HOT, la cual está integrada por dos expresiones que si bien estudiadas aisladamente podrían estar incursas en estas prohibiciones, esto es, por ser la palabra PIZZA genérica y la palabra HOT descriptiva (caliente en español); Sin embargo, la unión particular de ambas expresiones, ha permitido su registro y más aún su posicionamiento en el mercado, siendo ampliamente conocida y estando presente en la mente del consumidor no solo venezolano, sino en el mundo entero.

### **Los nombres completos y apellidos**

Es común que muchos empresarios o comerciantes utilicen sus propios nombres o el de familiares para distinguir su empresa o productos. En este sentido, la LPI considera que dichos nombre carecen en principio de distintividad, esto es, cuando no son solicitados por el titular del nombre en la esfera civil. Sin embargo, esta prohibición está en el margen de lo que pueda ser considerado distintivo, tomando en cuenta que la misma puede ser relajada cuando el propietario del nombre autoriza a un tercero su registro.

Febres (1999) señala que la utilización del nombre civil como marca, data de tiempos remotos. Ya los griegos colocaban los nombres sobre las obras de arte, piedras preciosas, estatuas, monedas, etc. Por su parte los romanos también lo hacían sobre las obras artísticas, pero adicionalmente sobre tubos de estaño, ollas de cocina, materiales de construcción y otras mercaderías. En China se daba una situación parecida. En las piezas de porcelana se indicaba el nombre del autor, así como el lugar de fabricación y el destino para el cual habían sido creadas.

Cuando un nombre o apellido es registrado como marca, se entiende que el mismo es extraído de la esfera civil (donde se caracteriza por ser un derecho de la personalidad), a la esfera de lo marcario, donde el nombre es valorado como cualquier signo distintivo y sujeto a los mismos controles o supuestos de registrabilidad. Igualmente en estos casos, el nombre pasa a ser un activo intangible de la empresa o persona que lo protegió, convirtiéndose en un símbolo diferenciador de los productos o servicios que ampara.

El registro como marca de un nombre común y corriente, no puede atentar con el derecho de las personas a utilizar dicho nombre en la esfera civil.

Sin embargo, cuando un nombre está registrado como marca, no puede otra persona pretender el registro de un nombre de igual o sumo similar, a pesar de que el mismo constituya su nombre completo. Como se indicó previamente, el registro de un nombre como marca sigue los mismos pasos y está sujeto a las mismas reglas que el resto de las expresiones distintivas.

La doctrina pacífica considera que cualquiera puede registrar un nombre o apellido cuando el mismo no está asociado a una persona de conocida o de renombre, sin que en estos casos deba requerirse autorización alguna. Caso diferente ocurre cuando el nombre que se pretende registrar pueda ser fácilmente asociado a una persona conocida. En estos supuestos, debe aplicarse la prohibición consagrada en la Ley, por cuanto de permitirse dicho registro a un tercero diferente al que lo ha hecho reconocido, podría implicar una afectación al consumidor final, quien tendería a asociar los productos o servicios amparados por la marca, con dicha figura de renombre. Es por ello que, cuando el nombre es asociable a una persona conocida, el registro del mismo solo puede ser obtenido con la autorización de este. A tal respecto Febres (1999) nos señala:

Quando no es el titular del nombre quien desea registrarlo como marca, sino un tercero, la autorización a la que hace referencia el literal anteriormente transcrito (literal f del artículo 83 de la Decisión 344 de la CAN), al decir: <<[...] salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos [...]>>, supone que ese nombre o apellido elegido por un tercero, tenga cierto renombre, prestigio o reconocimiento, es decir, haya ganado cierta notoriedad, siendo en consecuencia asociado por la generalidad del público con una persona determinada, pues de lo contrario, tal y como expresa Bertone y Cabanellas, la autorización del titular del nombre o de sus herederos aplicada a todos los casos, sería poco menos que una aberración jurídica (p. 155).

La misma autora, señala que «en otros términos, la autorización sólo debe exigirse en los casos de celebridad o prestigio del nombre, cuando el empleo de éste en la actividad comercial pueda resultar perjudicial para su titular» (p. 157).

La LPI, al consagrar dicha prohibición hace referencia a “el nombre completo” o “apellidos”, con lo cual se podría estar incluyendo una nueva

condición y se permitiría el registro de un solo apellido o de un nombre simple. Tal fue el criterio utilizado por la Sala Político Administrativa de nuestra Corte Suprema de Justicia, en el caso RENNYTEX (1983), donde señaló:

La LPI no prohíbe el registro de vocablos que puedan constituir seudónimos, como tampoco el de un nombre o un apellido, aislados el uno de otro. Es por ello que en la práctica el Registro de la Propiedad Industrial concede numerosas marcas consistentes en un nombre común o en nombre patronímico.

Si bien esta sentencia ha sido duramente criticada por autores como Bentata (1998), quienes consideran que la valoración de la registrabilidad de una marca debe ir más allá y evaluar las posibilidades de confusión o aprovechamiento de la imagen de un tercero (en el caso de la sentencia en estudio, de la figura de Renny Ottolina); podría reflejar la intención del legislador, quien estableció un supuesto de prohibición claro (nombre completo o apellidos), con lo cual evitó impedir el registro de marcas por el hecho de contener un nombre, siendo que lo que procuró fue evitar a terceros la apropiación indebida de nombres reconocidos y con ello impedir que un tercero se aproveche de la buena imagen y reputación de la persona que le dio dicho renombre. En este caso, si una persona desea obtener una protección ampliada para evitar el registro de marcas similares o vinculadas a su nombre, deberá procurar su registro como marca, con lo que obtendría dicha capacidad opositora amplia.

En consecuencia, los nombres y apellidos en la esfera del Derecho Marcario poseen la característica de distintividad, en la medida que no afecten los derechos de un tercero, aún cuando éste no tenga el mismo registrado como marca, siempre y cuando con el eventual registro en cabeza del tercero, se pudiera generar confusión en el público consumidor en virtud de una errónea asociación de imágenes.

### **La debilidad distintiva**

Si bien las normas legales son contestes y homogéneas al solicitar la característica de distintividad a las marcas para permitir su registro, nos encontramos en ocasiones ante expresiones que gozan de un poder distintivo débil.

Otamendi (2009), señala con respecto a la debilidad distintiva de las marcas que:

No todas las marcas tienen el mismo poder distintivo. Un menor poder distintivo no debe significar negar la protección. La marca debe ser concedida, pero será una marca débil. Es débil un signo que sea evocativo del producto o servicio que va a distinguir o bien de alguna de sus características, o un signo que comparta alguna de sus partes con varias otras marcas anteriores (p. 209).

En los casos de marcas débiles, la protección sobre las mismas resulta menor, esto es, al tener que permitirse el registro de marcas similares, con las que deberá coexistir. Sin embargo, esa coexistencia no implica la inexistencia del derecho de exclusiva sobre las mismas, por lo que no podrán registrarse marcas idénticas o casi idénticas a la previamente otorgada.

En el caso de las marcas débiles debemos insistir, nos encontramos ante expresiones que si gozan de fuerza distintiva, solo que, en comparación con otras marcas, dicha capacidad es menor, en virtud de la utilización de vocablos, prefijos, sufijos o imágenes, respectos de las cuales no se puede conceder un derecho de exclusiva, evaluadas en forma separada. Es por ello que la existencia de marcas débiles, no puede suponer por parte del Registro, un criterio sumo amplio o benévolo en el proceso de evaluación de las mismas durante el proceso de registro, por cuanto se corre el riesgo de favorecer la confusión. En estos casos el registro debe valorar las marcas atribuyéndole a cada una el mayor o menor peso distintivo, lo que posiblemente va a conducir a la coexistencia de varias marcas con un vocablo común, pero que no por ello dejan de ser diferenciables.

## CONCLUSIÓN

No es posible registrar un signo si el mismo carece de distintividad. La distintividad constituye el principal elemento o característica de las marcas, al punto que algunos autores la consideran como la única función de las marcas, derivándose el resto de las características de esta cualidad prístina.

En Venezuela, la función de distintividad que arropa a las marcas, ha sido interpretada en estos últimos años, en forma laxa por nuestras autoridades administrativas, sujetando a la discrecionalidad del funcionario evaluador, el

determinar y establecer el criterio puntual para valorar el carácter distintivo de una marca. Esta realidad ha traído como consecuencia la negativa local de marcas que en otros países del orbe, con legislaciones similares a la nuestra, son concedidas.

La determinación de si una marca goza de distintividad, debe ser tomada con base a un estudio objetivo y sustentado en criterios preestablecidos por la máxima autoridad administrativa dentro del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). El evolucionar y reconocer por ejemplo, el registro de marcas sonoras o tridimensionales, constituye una necesidad y siendo que el derecho ha de responder a las necesidades o requerimientos que se le planteen, deberían las autoridades administrativas dar cabida a estas figuras que hoy, a pesar de no ser tradicionales, están permanentemente presentes a nivel mundial (p.e. frascos de perfumes, botellas, etc.)

Mención aparte debemos hacer al carácter distintivo de un nombre o apellido. En estos casos se configura lo que llamaríamos una distintividad relativa, la cual implica que un nombre o apellido no goza de distintividad cuando no pertenece civilmente, al solicitante de la marca.

## REFERENCIAS

- Bentata, V. (1998). Terminología de derechos intangibles. *Revista de la Fundación Procuraduría*. No. 20. Caracas.
- Bentata, V. (1998). *Propiedad Industrial - jurisprudencia venezolana con su estudio*. Mérida: Universidad de Los Andes.
- Febres, M. (1999). La marca nominativa. Registrabilidad de nombres completos y patronímicos en *Temas marcarios*. Caracas: Livrosca.
- *Decisión 486 (Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial)*. Comunidad Andina de Naciones, Septiembre 14, 2000.
- González, M. (1999). La prohibición de registro como marca de los signos genéricos o descriptivos en *Temas marcarios*. Caracas: Livrosca.
- Jardim, M. (2008). La marca en relación con su función social en *Derechos Intelectuales 14*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- *Ley de Propiedad Industrial* (1956). Gaceta Oficial de la República de Venezuela 25.227, Diciembre 10, 1956.
- Olaso, L. (1988). *Curso de introducción al derecho*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- Otamendi, J (2009). El sistema marcario y la realidad en *Estudios de derecho y Propiedad Intelectual. Colección de trabajos en homenaje a Arturo Alessandri Besa*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- Rangel, H. (2011). La forma del producto como marca tridimensional en la doctrina y la jurisprudencia en *Derechos Intelectuales 16*. Colombia: Legis Editores.

- Sessano, C. (2010). Sobre la función y el objeto específico de la marca comunitaria, así como sobre la limitación de sus efectos en *Derechos Intelectuales 15*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 0034-IP-2008*. Febrero 14, 2008.