

TEORÍA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

JUAN CARLOS RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA*

No hemos encontrado en la doctrina revisada un estudio sistemático del universo de los signos distintivos. Abundan, sí, estudios especializados en signos como las marcas, los nombres de dominio, el nombre comercial, los sellos de garantía, las indicaciones geográficas, etc. No obstante, se echa en falta una teoría general sobre los signos distintivos que determine qué es lo propio del género, y qué pertenece a la especie.

Así las cosas, en esta investigación nos proponemos dos objetivos: (i) determinar cuál es el conjunto de signos distintivos que interesa al derecho, y, (ii) señalar cuáles son los principios generales de todos los signos. Abordaremos estos temas en su orden.

I. EL UNIVERSO DE SIGNOS DISTINTIVOS

A. NOCIÓN GENÉRICA DE SIGNO DISTINTIVO

Conviene iniciar este estudio delineando una noción genérica de signo distintivo, que nos permita luego determinar cuál es el universo de signos que estudiaremos. Una buena definición, en este sentido, es la que nos da la Real Academia Española, que señala que signo es un “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”¹. De la definición podemos extraer los

* Doctor en Derecho por la Universidad Católica de Guayaquil y por la Santa Croce de Roma. Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad Andina Simón Bolívar-Universidad del Externado. Profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Los Hemisferios. Autor de varios volúmenes y de numerosos artículos científicos. Asociado del Estudio Jurídico Coronel & Pérez, Abogados. Contacto: jcriofrio@coronelyperez.com Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2014. Fecha de aceptación: 15 de septiembre de 2014. Para citar el artículo: RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J.C., “Teoría general de los signos distintivos”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 191-219.

1. Diccionario de la RAE. La definición completa es la siguiente: “(Del lat. *signum*). 1. m. Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o

elementos esenciales del signo, a saber: (i) es algo: un objeto, fenómeno o acción material; (ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al público. Si faltara un solo elemento de estos cuatro, aquello no sería signo, y si algún día lo fue, dejaría de serlo.

Refiriéndose a las marcas, Fernández-Nóvoa ha señalado que estos signos son “la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores” (1984, p. 23). Una consideración análoga merecen el resto de signos distintivos. Ellos pueden ser considerados desde el punto de vista del público y desde el punto de vista del titular. Para el público, el signo distintivo es sobre todo un *objeto*, es “aquello que distingue a un producto, servicio o cosa frente al público”. Para su titular, el distintivo es, además, un *derecho* sobre el objeto, “un derecho del titular a distinguir su producto, servicio, institución, etc. frente al público, con aquel objeto”.

Los signos distintivos en sí mismos no son muebles, ni inmuebles, clasificación formulada para lo que tiene materia. Propiamente son bienes inmateriales. Esta doctrina es aceptada en el mundo de la propiedad industrial, donde se considera que la “marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares” (ibíd., p. 21).

B. CLASES GENERALES DE SIGNOS DISTINTIVOS

En la doctrina revisada no hemos hallado una clasificación general de los signos, sino unas pocas categorizaciones de marcas (que son una especie de signos distintivos) y de otros signos protegidos por la propiedad industrial (como los lemas comerciales, los nombres colectivos, los sellos de garantía, las razones sociales, etc.). Faltando tal clasificación general, hemos elaborado una donde integramos las mencionadas categorizaciones parciales. Nuestra clasificación la hacemos según los criterios de: 1) causa del signo; 2) forma del signo; 3) objetos que protege; 4) capacidad distintiva, y, 5) otros criterios tradicionales del derecho de marcas. A continuación los analizamos por separado.

sustituye a otro. 2. m. Indicio, señal de algo. *Su rubor me pareció signo de su indignación.* 3. m. Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. 4. m. Señal que se hace por modo de bendición; como las que se hacen en la misa. 5. m. Figura que los notarios agregan a su firma en los documentos públicos, hecha de diversos rasgos entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. m. Hado, sino. 7. m. *Astr.* Cada una de las doce partes iguales en que se considera dividido el Zodiaco. 8. m. *Mat.* Señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas. 9. m. *Mús.* Señal o figura con que se escribe la música. 10. m. *Mús.* En particular, señal que indica el tono natural de un sonido”.

1. Según la causa del signo

Los signos pueden nacer por voluntad humana, o con independencia de ella. Comenzaremos hablando de estos últimos.

a. Signos naturales y sobrenaturales

Los signos naturales operan necesariamente, con gran independencia de los caprichos de la voluntad humana. Esto sucede porque están intrínseca e inexorablemente unidos a la realidad. Cuando un pariente cercano nos llama por teléfono lo identificamos enseguida al oír las primeras palabras. Conocemos su voz: su timbre típico no nos engaña. Cuando observamos la fotografía de un amigo lo identificamos porque ahí está su imagen; él falta, pero ahí están su forma natural, su contextura, sus proporciones. También la voz y la imagen de la persona son signos que la identifican con necesidad. Por ello el derecho a la voz y a la imagen aparecen estrechamente vinculados al derecho a la identidad.

Los signos distintivos naturales de mayor importancia para el derecho son la imagen, la voz de la persona, y todo lo que sea capaz de distinguirla: su código genético, su árbol genealógico, la información de sus huellas digitales, de su iris, etc., así como su conducta mental, física y digital. Todo lo que un cibernauta hace en Internet lo identifica. Por eso, la biografía real o digital también forma parte de la identidad de la persona.

Como los signos naturales operan con necesidad en todo lugar, el derecho a poseerlos va donde vaya el signo (al contrario de lo que sucede con los signos convencionales, que solo operan y se protegen dentro de determinados contextos comunicativos). En general, hoy estos derechos (a la voz, a la imagen, al código genético, a la identidad, etc.) se consideran derechos de la personalidad. Antiguamente la imagen y la voz eran consideradas como derechos de autor, con lo cual su protección estaba circunscrita a un tiempo determinado y dependía de lo que dijese la ley de propiedad intelectual en cada lugar. Actualmente se les confiere una protección de corte más personal, como derecho humano o fundamental, con aspectos protegidos *a vita e*, incluso, *post mortem*².

Los *signos sobrenaturales* son aquellos que no han aparecido por voluntad humana, sino que han sido queridos expresa y directamente por la divinidad. Los cristianos no escogieron la cruz como distintivo propio –ni es probable que la hubieran

2. AZURMENDI afirma que son tres las etapas del recorrido del derecho a la propia imagen: (i) De 1839 a 1900, etapa en la que el derecho a la imagen se considera como un aspecto particular del derecho de autor. Por ejemplo, Alemania en 1876, Austria en 1885 y Bélgica en 1886 lo regulan así en sus leyes de propiedad intelectual y artística; Francia, en 1955, por la vía jurisprudencial, concede una protección a los retratos. (ii) De 1900 a 1910, cuando la imagen humana comienza a tratarse en la doctrina y en la jurisprudencia como un bien esencial de la persona. (iii) De 1910 a 1948, donde se consolida como derecho humano. Cfr. AZURMENDI, 1997, pp. 46-94.

escogido si de ellos hubiera dependido—, sino que este instrumento lo adoptó el Hijo encarnado. Otras religiones también consideran que poseen signos distintivos expresamente queridos por la divinidad, como la menorá para los judíos (según la interpretación que dan a Ex. 25, 31-40). Al otro lado del mundo, los visnuistas consideran que la esvástica está eternamente dibujada en una de las cuatro manos del dios Visnú. En varias religiones se atribuye un nombre preciso y único al Ser Supremo, como “Yo soy el que soy” (Ex. 3, 14), “Yahveh”, “Jehová” o “Adonay”; algunos eruditos árabes piensan que “Alá” es el nombre propio de Dios, porque Él mismo se ha nombrado así en el Corán. Y no sería raro que algunos fundadores de movimientos religiosos afirmen haber recibido “por inspiración divina” el nombre de su religión. Pero todos estos casos presuponen la fe en un credo determinado, y, por tanto, el uso de tales nombres no pueden ser impuesto *por razones de fe*³ a la sociedad civil que está integrada por ciudadanos que profesan diferentes credos⁴. Los signos sobrenaturales no operan con necesidad en cualquier lugar y tiempo, ni el derecho puede tratarlos como si fueran signos naturales.

Lo anterior se complica cuando entra en conflicto la cuestión de la identidad. Con frecuencia los distintos movimientos religiosos litigan sobre el derecho a tener un determinado título religioso, por ser este acorde con su identidad. Contra la tendencia general de la jurisprudencia norteamericana a evitar la cuestión de la identidad, por excepción, en *Lutheran Free Church v. Lutheran Free Church (not merged)*⁵ los jueces entraron a analizar las creencias de dos comunidades religiosas para concluir que su credo era idéntico. La historia comenzó en 1961, cuando dos tercios de la Iglesia Luterana Libre (ILL) resolvieron unirse a la Iglesia Luterana Americana (ILA). En un fallo, la Corte norteamericana observó que la ILL y la ILA compartían unos mismos principios. En reacción a la decisión mayoritaria, los disidentes formaron la Iglesia Luterana Libre (no unida), y continuaron usando este nombre hasta que, ante una demanda de los unidos a la ILA, la Corte les prohibió usar ese título por ser causan de confusión entre el público general.

b. Signos convencionales

Los signos convencionales son más variables y se constituyen por razones de conveniencia, cultura, convención o por puro azar. En ellos el signo y el significado no

3. Un Tribunal norteamericano acertadamente puntualizó al respecto: “*No question of religious liberty is involved. Men have the right to worship God according to the dictates of conscience; but they have no right in doing so to make use of a name which will enable them to appropriate the good will which has been built up by an organization with which they are no longer connected*” (*Christian Science Bd. of Directors of the First Church of Christ, Scientist v. Nolan*, 259 F.3d 209).

4. En cambio, sí podrían ser impuestos por razones culturales (v. gr., por haberse generalizado el uso de un determinado nombre) o también porque toda la comunidad comparte un mismo credo. Así, resulta legítimo que las autoridades de cada religión—donde las hay—determinen cuáles son sus símbolos sagrados, cómo han de escribirse, diagramarse o usarse, basándose justamente en los principios de la propia fe.

5. 141 N.W.2d 827 (MINN. 1966).

se encuentran atados con necesidad. El lenguaje hablado o escrito no debe guardar relación con el objeto que identifica: perro, *cane*, *canis*, *hund*, *dog*, *inu*, *g u g u*, *skýlos* son palabras que se refieren a un mismo animal en distintos idiomas y que solo pueden reconocer quienes entienden tales idiomas. El idioma es una realidad esencialmente convencional: no hay razón tautológica que defina cómo deben nombrarse las cosas. Las palabras se adoptan por costumbre, por tradición, por error o porque de momento no hay otra forma mejor de expresar lo que se quiere decir; no hay razonamientos lógico-deductivos que indefectiblemente señalen cuál es la única forma de nombrar algo⁶.

Dentro de los signos convencionales encontramos todo lo que es acordado por el ser humano, todo lo que es producto de su inteligencia: el título de un libro, los diseños artísticos, los eslóganes publicitarios, las marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc. Los nombres de las personas y las indicaciones geográficas también son de origen convencional. La naturaleza exige que sean designadas con un signo específico, pero no determina cuál sea ese distintivo.

La protección de los signos convencionales *está circunscrita a un espacio, a un tiempo y a unas circunstancias; además, su grado de protección depende de las razones que lo justifiquen*. No hay signo convencional sin una sociedad que lo entienda. El uso de los idiomas, de los signos lingüísticos, de los letreros y demás gráficos convencionales está circunscrito al territorio donde habitan las personas que hablan, escriben y entienden tales signos. Algo semejante sucede con el tiempo: la vida del signo convencional dura mientras exista una generación que lo entienda, mientras la forma como se dicen las cosas siga siendo igual.

La protección del signo convencional subsiste mientras subsistan las *razones de su protección*. Un signo distintivo convencional puede tener múltiples razones para que se proteja. La primera y más fundamental de estas razones radica en el derecho a la verdad que tiene todo ser humano, que exige de los demás honestidad, claridad y franqueza al comunicarse; o, dicho en negativo, existe el derecho a que no se engañe, a que no se confunda, a que no se mienta. Una comunicación donde se procura engañar es simplemente injusta.

2. Según la forma del signo (*signos denominativos, figurativos, mixtos y otros*)

Una tradicional clasificación del derecho marcario⁷ distingue los signos denominativos, que solo tienen texto, los signos figurativos, que solo tienen imagen, y los signos mixtos, que poseen ambos elementos. Los denominativos pueden ser simples (de una sola palabra) o compuestos (de varias palabras). Además existen

6. El tema se encuentra planteado ya en la filosofía antigua. Cfr. PLATÓN, *Cratilo*.

7. Las marcas denominativas, figurativas y mixtas son aceptadas por la totalidad de las leyes de propiedad intelectual. Existe una tendencia creciente en el derecho comparado a aceptar cada vez más marcas peculiares. En la doctrina la clasificación puede hallarse, por ejemplo, en BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, t. 1, pp. 298-305, 308-309.

otros signos distintivos sin texto o imagen, que pueden ser percibidos por otras potencias inferiores humanas. Ahí están los auditivos (la música, los *ring-tones*, el sonido de un motor, etc.), olfativos (presentes en las fragancias) y táctiles (como en las pelotas de tenis). Los sabores y las sensaciones internas (como las producidas por los sonidos muy graves) también distinguen, pero su protección jurídica hoy resulta muy complicada.

3. Según los objetos protegidos

Los signos pueden distinguir una multitud muy grande de objetos. El derecho se ha interesado de manera especial por regular aquellos que distinguen las cosas, los servicios, los lugares, las características, las personas y las colectividades. Los veremos en su orden.

a. Distintivos de productos y servicios

Se llama “marcas” a aquellos signos que distinguen productos o servicios en el mercado. Antes se hablaba de “marcas comerciales”, denominación que hoy se usa menos. Con frecuencia se protegen como marca otros signos distintivos creados para el comercio (v. gr., los lemas comerciales, los rótulos, las insignias, etc.).

El Convenio de París para la Propiedad Industrial (art. 6 *sexies*) establece que “los países de la Unión se comprometen a proteger las ‘marcas de servicio’”, aunque “no están obligados a prever el registro de estas marcas”. En la práctica hoy se trata de manera igual a las “marcas de servicio” y al resto de marcas.

Como veremos más adelante, en la mayoría de países la plenitud de los derechos marcarios solo se adquiere con el registro de la marca. Solo en contadas ocasiones el uso de la marca confiere derechos suficientes para oponerse a que otros la usen.

b. Certificados de calidad

Los signos también pueden distinguir ciertos estándares de calidad de un producto o servicio. Desde hace relativamente poco se diferencian las marcas ordinarias (de las que acabamos de hablar) y las marcas de garantía (también llamadas marcas “de calidad”, o “de calidad”)⁸. Estas últimas no distinguen productos o servicios, sino características de esos productos o servicios. En concreto, muestran que ellos han cumplido con unas reglas especificadas por el titular de la marca al momento de registrarla.

Las marcas de garantía tienen el inconveniente de que para asegurar que se cumpla con los niveles de calidad especificados es necesario articular un mecanismo de control efectivo, que muchas veces no se da. Con todo, estas marcas se han ido

8. Esta clasificación fue propuesta por el Consejo Económico de Canadá, en su informe sobre la propiedad intelectual. Cfr. CORNISH y PHILLIPS, 1982, pp. 60-61.

abriendo paso en la regulación de varios países⁹. A falta de ley, su funcionamiento se ha basado en relaciones contractuales y reglamentarias trabadas entre el titular de la marca y los licenciarios, quienes deben someterse a los requisitos de calidad impuestos por el titular¹⁰.

Pero el mundo de los signos distintivos es más rico y no se agota en el derecho marcario. Desde siempre han existido signos que avalan que un producto o servicio cumple con determinados parámetros de calidad, o con ciertas propiedades. Por ejemplo, los antiguos índices de libros prohibidos por la Iglesia católica eran una certificación clara de las obras que no estaban de acuerdo con esta fe. Hoy existen análogos sellos de calidad, marcas o certificaciones para establecer el ranking de las películas, para determinar sus contenidos (v. gr., de violencia, sensualidad, etc.), o el público al que están dirigidas (v. gr., “PG”, “P13”, “R”, etc.). Las medallas, condecoraciones, insignias, etc. también son signos que muestran la probidad de las personas, así como los ISO 9000, 13000, etc. de la Organización Internacional de Estandarización certifican el cumplimiento de ciertos parámetros industriales. Además, es normal que los Estados fijen ciertas normas técnicas obligatorias de carácter nacional, regional o internacional para establecer la calidad mínima de los productos que se comercializan en su territorio, cuyo cumplimiento se garantiza mostrando leyendas, certificados o señas de conformidad. Ejemplos de estas normas estatales son el sello NORVEN en Venezuela, INMETRO en Brasil y el estándar INEN en Ecuador.

c. Distintivos de los lugares

Muchos lugares tienen un nombre protegido por el derecho, sobre todo cuando del lugar depende la calidad o prestigio del producto allí fabricado. En la propiedad industrial se llama “indicaciones geográficas” a los signos que distinguen productos con un origen geográfico concreto y que poseen cualidades, características o una reputación derivadas principalmente de su lugar de origen¹¹. Ejemplos clásicos son

9. Por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones rige la Decisión 486 de 2000, cuyos arts. 185 a 189 regulan la marca de certificación, donde consta que el reglamento de uso de la marca se inscribirá junto con la misma marca (cfr. art. 187 § 2).

10. Este es el caso argentino descrito en BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, t. I, p. 326.

11. Hasta antes de la aprobación del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, la regulación de los países usaba con preferencia el término “denominaciones de origen” para referirse a los signos empleados para identificar productos con cierta calidad o características derivadas o vinculadas al origen geográfico de los productos. Este término corresponde al que consta en el “Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional” de 1958. En general se entiende por “denominaciones de origen” aquel signo que consiste en un *nombre geográfico o una designación tradicional* utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción.

El Acuerdo sobre los ADPIC introdujo la voz de “indicaciones geográficas”, concepto más amplio que el anterior, en cuanto protege no solo el nombre geográfico, sino todas las alusiones a esa procedencia, toda “indicación” que identifique un producto como originario de un territorio, región, país o localidad.

“Tequila”, para bebidas alcohólicas elaboradas en esa zona mexicana, o “Habano”, para el tabaco cultivado en la región de La Habana.

En rigor, no es indispensable registrar la indicación geográfica en ninguna oficina para que nazca el derecho a usarla: generalmente basta que sea verdad que el producto provenga de la mencionada zona, para que haya el derecho a usar tal indicación¹². En todo caso, si alguien desea registrarla, deberá probar que ella se corresponde con la realidad, y se revisará si la denominación no produce confusión, engaño, etc.

Para establecer el vínculo entre la “indicación” y el territorio donde se origina el producto suelen incluirse tres criterios disyuntivos: la calidad, las características del producto o la reputación¹³. Muchas indicaciones se encuentran relacionadas con los estándares de calidad que las autoridades públicas, académicas o privadas exigen cumplir en el lugar, o con las propiedades de la tierra que hace germinar un cierto tipo de frutos, o con sus características de humedad, pureza, etc. que tornan inconfundible el producto de esos territorios. Típicos ejemplos son los vinos de La Rioja, los relojes suizos, los bananos ecuatorianos, el café colombiano, etc. Todo esto hace que el origen sea asociado por el consumidor con unas determinadas características y estándares de calidad, de tal manera que la falsedad en el origen causaría engaño en el consumidor tanto acerca del origen como en cuanto a las expectativas de calidad que tenía por ser de ese origen.

En 1958 se creó el Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen.

d. Nombre de las personas naturales,
de las personas jurídicas y de los negocios

Los individuos tienen diversos signos distintivos: el nombre, la voz, la imagen, la forma de ser, la biografía, etc. Habiendo ya hablado de los signos naturales de las personas, que comprenden casi todos los signos mencionados, nos centraremos aquí en el tema del nombre.

Como se sabe, el “nombre” es el signo distintivo de las personas, naturales o jurídicas. El nombre propio de las personas jurídicas y demás sociedades también es conocido como “razón social”. Aparte está el “nombre comercial”, que es el signo que distingue los negocios o actividades económicas.

El nombre de las personas físicas suele reconocerse como derecho fundamental en las constituciones, o como derecho humano en los pactos internacionales. Hoy se encuentra bastante consolidado el derecho a tener un nombre. En general, los padres pueden dar a sus hijos el nombre que deseen, mientras no sea injurioso, inhumano o contrario a las buenas costumbres. Una vez otorgado el nombre, este

12. Cfr. Convenio de París, arts. 10, 10 *bis* y 10 *ter*. En adición, las leyes del consumidor cuidan que no se engañe a este público sobre este asunto.

13. Los dos primeros criterios constan en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, art. 2.

seguirá a la persona, pues las personas no tienen un nombre en cada país, sino uno solo en todo el universo.

Son características del nombre de las personas naturales: ser un atributo de la personalidad, ser intransmisible, ser imprescriptible, y ser de uso obligatorio, no pudiendo ser modificado sino por procedimientos especiales¹⁴. Las leyes estatales suelen conceder protección al nombre, al apellido e, incluso, al pseudónimo y al sobrenombre de las personas físicas, estos últimos en la medida en que se usen. Hoy es común exigir el registro de los nombres del nacido en un archivo oficial; no obstante, la forma cultural de imposición del nombre (v. gr., mediante alguna ceremonia religiosa) y su uso parecen seguir jugando un papel importante en la definición de los derechos sobre el nombre. En este campo no existe ninguna disposición que prohíba otorgar un nombre ya usado por otra persona; los homónimos son algo con lo que se debe lidiar, no estando prohibidos.

Muchas veces se protege el nombre no en sí mismo, sino en sus implicaciones. Por ejemplo, en el derecho continental se estila aparejar al nombre el derecho al honor y a la honra. En el *common law* se atiende más a la reputación que el nombre ha adquirido en la sociedad, a la fama que ha logrado en el mercado, a su valor comercial; el nombre es un “bien” valioso, algo con cierto prestigio o *goodwill*. También la legislación sobre la privacidad regula el uso y registro de los nombres de las personas. De todo esto depende el tipo de protección que se dé al nombre en el comercio y en los lugares donde existen directorios, como en Internet.

Una protección similar, aunque diferente en varios puntos, se concede al nombre de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen un nombre desde que comienzan a existir, y desde ese momento se les reconoce este derecho. Su protección se limita al ámbito donde la persona jurídica existe formalmente, donde las autoridades han permitido que opere. En general, al inicio del proceso de formación de las personas jurídicas privadas, cuando los socios solicitan su aprobación a las autoridades estatales, está previsto un breve proceso administrativo donde se revisa si el nombre solicitado está disponible o si hay un “riesgo de confusión” con otro nombre ya registrado: si el nombre solicitado es igual o similar a un nombre ya inscrito, se rechazará la petición y habrá que comenzar de nuevo el proceso.

En el caso de la mayoría de personas jurídicas públicas el nombre tiene menos controles, lo que eventualmente puede potenciar el riesgo de confusión. Este viene dado más por una decisión unilateral de la autoridad, que no suele hacer mayor consideraciones sobre el carácter distintivo del término. Algo semejante sucede con los nombres de las personas jurídicas que operan en el ámbito internacional. Sin embargo algunas, como las organizaciones intergubernamentales, ya cuentan con un sistema especial de registro de nombres¹⁵.

Otro género de signos distintivos es el de los “nombres comerciales”. Dentro del mercado los comerciantes tienen derecho a designar su *negocio* con un nombre

14. Sobre estas características, cfr. BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, t. II, pp. 567-568.

15. Cfr. Convenio de París, art. 6 *ter* (1)(b).

comercial cualquiera, que no debe necesariamente coincidir con su propio nombre o con la razón social de su compañía. El derecho al “nombre comercial” nace con el uso (generalmente se exigen seis meses de uso). El registro del nombre comercial ayuda a probar la titularidad y es un indicio de uso, mas no crea el derecho¹⁶.

Con relativa frecuencia entran en conflicto la razón social de las personas jurídicas, las marcas y los nombres comerciales que las empresas adoptan en el comercio. En su estudio sobre este tipo de conflictos, MIRANDA SERRANO observa:

... el análisis comparativo de los Derechos francés, italiano y español lleva a concluir que, si bien en el Derecho español el juicio de disponibilidad de la denominación social se apoya en la noción de “identidad denominativa” y alcanza sólo a las denominaciones previas pertenecientes a otras entidades o sociedades, e incluidas en la Sección de denominación del Registro Mercantil o notoriamente conocidas (...), en los ordenamientos italiano y francés, en cambio, el juicio de disponibilidad de la denominación social se construye, básicamente, sobre la distinción de “riesgo de confusión” y alcanza a todos los signos constitutivos de distintivos empresariales. A su vez, en estos últimos ordenamientos jurídicos se exige que los signos distintivos de la empresa *stricto sensu* (marca, nombre comercial y rótulo) no sean confundibles con denominaciones sociales previas. Ello prueba que, en tales derechos, la denominación social, pese a configurarse como un signo identificador de personas jurídicas, guarda ciertas analogías, por lo que concierne a su capacidad y fuerza distintiva, con los signos distintivos de la empresa (1997, p. 256).

e. Distintivos de las colectividades

La propiedad industrial distingue los signos individuales y los colectivos (cfr. BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, pp. 313-315). No se mira aquí quién sea el titular (si una o varias personas), sino cuál es el objeto que el signo distingue: si a un individuo o a una colectividad (tenga o no personalidad jurídica). Los signos colectivos no están tan regulados como los signos individuales, aunque su regulación haya crecido en los últimos lustros.

La colectividad más representativa es el Estado. En general, el nombre de los Estados viene dado por el uso. ¿Por qué Italia, Suecia, Polonia, etc. se llaman así? Ciertamente no porque alguien inscribió su nombre en algún registro mundial, sino por razones históricas. En Italia, un pequeño grupo comenzó usando el nombre, quizá para fines distintos, luego el nombre se popularizó, se adoptó en documentos legales, la sociedad se acostumbró a llamar “Italia” a la región, y al fin ese nombre sirvió para distinguir al Estado italiano¹⁷. Algo semejante cabe decir del nombre de los demás países.

16. En este sentido, el Convenio de París dice: “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” (art. 8). También nace este derecho con el uso en donde el sistema marcario no exige el registro.

17. En concreto, el nombre de Italia se viene usando desde antiguo para designar a la gente del centro de la Península Itálica. Su origen es incierto. Pallottino defiende que

Los Estados poseen diversos signos distintivos: a más del nombre, constan la bandera, los escudos, los punzones, entre otros emblemas nacionales. Para evitar conflictos, el Convenio de París ha previsto que varios de estos signos oficiales se comuniquen en la Oficina Internacional de la Unión de París¹⁸. Adicionalmente existen muchos otros signos estatales, como el himno nacional, los uniformes oficiales, las abreviaciones internacionales, el código telefónico o el DNS nacional (como “.va”, “.it”, “.fr”, “.ec”).

Otra clase de colectividades son los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos o regionales. Basta especificar un criterio de selección para formar mentalmente una colectividad. En principio, cabe decir lo mismo que antes: el nombre de estos colectivos no viene impuesto por necesidad alguna, sino por el uso, por razones históricas o convencionales. Sin embargo, varias autoridades han regulado quiénes pueden llamarse “indios”, “montubios”, “consumidor”, “francófonos”, “católicos”, “musulmanes”, etc. a efectos de determinar a quiénes se les conceden los derechos propios de esa colectividad. Conviene destacar que algunas leyes equiparan el tratamiento de tales signos al tratamiento que se da a los signos oficiales¹⁹.

Un tema más complicado es el nombre de las asociaciones de hecho que se autoimponen su propio nombre, con independencia de que exista o no ese mismo distintivo en otros lugares. Probablemente el derecho a usar este nombre subsistirá mientras no se cause confusión, ni daños a terceros, ni aparezca otro con un mejor derecho.

deriva de un asentamiento en Calabria y que fue usado por los griegos como término general para designar a los habitantes de toda la península. Cfr. PALLOTTINO, 1991, p. 50.

El término se asentó cuando la República Romana unificó a toda la península al conquistar al resto de tribus contemporáneas. Este nombre también se usó en monedas acuñadas por la coalición de pueblos que se levantó contra Roma en el siglo I a. C. con capital en Corfinium, que incluía samnitas, umbros, sabinos y otros. Finalmente, el emperador romano Augusto incluyó bajo el nombre de Italia toda la península, a la que se terminó agregando la Galia Cisalpina en el año 42 a. C., como unidad central del imperio. Tras la caída del Imperio romano de Occidente, lo “italiano” hizo referencia al conjunto de Estados que poblaban el antiguo territorio de la Italia romana y que compartían una cierta afinidad cultural, destacando especialmente un mismo conjunto de dialectos del latín que darían origen al idioma italiano. Siglos después, el nacionalismo romántico basó en esta unidad cultural su búsqueda de una unidad política que desembocaría en el moderno Estado italiano.

18. Cfr. Convenio de París, art. 6 *ter* (1) a (3). No está previsto el registro del nombre del país.

19. Así, por ejemplo, la Ley argentina de Marcas, art. 3, lit. f), establece que no pueden ser registrados como marca “las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, *las organizaciones religiosas y sanitarias*” (las cursivas son nuestras). BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS consideran que la transgresión a esta prohibición genera la nulidad absoluta del registro (2003, t. I, pp. 315-216). En el mismo sentido, cfr. CHAVANNE & BURST, 1976, p. 295; FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1995, p. 446.

Sobre los nombres oficiales, MARTÍNEZ MEDRANO observa que en Argentina “la práctica administrativa ha interpretado este artículo en forma restrictiva, prohibiendo el uso del nombre oficial de localidades o provincias. Por ejemplo, existe reiterada la marca CÓRDOBA para cerveza, pero no sería posible el registro de la marca Provincia de Córdoba, al igual que la marca Argentina, en la clase 8, pero no se podría registrar República de Argentina ni Nación Argentina” (2000, p. 123). Y respecto de la última parte del artículo añade que “las organizaciones religiosas han registrado los nombres de iglesias adventistas o evangélicas, pero a nombre de estas mismas congregaciones” (ibíd.).

Las colectividades tienen dos grandes grupos de signos distintivos: unos que las distinguen de otras colectividades (v. gr., su nombre) y otros que distinguen sus productos, propiedades, etc. Estos signos suelen estar muy relacionados entre ellos, derivando muchas veces unos de otros: de “Francia” salen los vinos “franceses”, de Suiza los relojes “suizos”, Ecuador se llama así por la línea ecuatorial...

Con cada vez mayor frecuencia las colectividades están registrando varios de sus signos, como sucede con la frase “hecho en China”, la famosa marca país o los colores de la bandera. Muchas veces estos signos deben registrarse como marcas ordinarias, por falta de regulación específica. Con todo, desde hace unas décadas la legislaciones van incorporando progresivamente la figura de las “marcas colectivas”, con mayor o menor acierto²⁰. En los países que exigen el registro, tales marcas suelen ser registradas por medio de una organización, asociación, colegio o institución; el registro no se hace con la finalidad de que este ente use la marca, sino para que los asociados, afiliados o miembros del colectivo hagan uso de ella²¹.

Las marcas colectivas se diferencian de las marcas *holding* (o *Konzern*), donde la empresa matriz concede licencia a las dependientes para el uso de la marca. Tampoco cabría identificarla con otros casos de cotitularidad de marcas, como ciertas marcas de calidad, de tratamiento, de materia prima, sindicales, nacionales, etc.²².

Existe una cierta vinculación entre las marcas colectivas y las marcas de calidad. Ello se debe a que las asociaciones o instituciones titulares de la marca colectiva suelen exigir el cumplimiento de ciertos estándares de calidad a quien desee ingresar en la comunidad, o a quien pretenda permanecer en ella. Para el efecto, la institución desempeña un rol controlador de la calidad de los productos del colectivo que en ocasiones llega a ser muy efectivo. En adición, sucede que muchas marcas colectivas se regulan por ley, o mediante normas institucionales de cumplimiento general, que se exige a cualquier miembro o externo que desee usar el signo. En Francia, Alemania e Italia las marcas colectivas operan simultáneamente como marcas de calidad, pues para usarlas deben cumplirse los estándares previstos para ellas²³. Esto ha generado una imprecisión y una equivocidad en el uso del término “marca colectiva”.

20. La novedad trae consigo sus problemas e incertidumbres. Por ejemplo, resulta imprecisa la redacción del mismo Convenio de París, art. 7 *bis*, num. 1, que permite el registro de “marcas colectivas pertenecientes a colectividades (...) incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial”; de ahí se podría inferir que el mero hecho de que una marca sea de propiedad de una persona jurídica sería suficiente para calificarla como colectiva. Pero, como señala BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, esta inferencia sería contraria al uso jurídico de la expresión que se desea definir (cfr. 2003, t. I, p. 313).

21. Esta distinción se basa en la dada por BAUMBACH & HEFERMEHL, 1979, p. 619.

22. La observación consta en FRANCESCHELLI, 1974, p. 53.

23. Por ejemplo, la Ley francesa de Marcas de 1964, art. 21, prevé que el registro de la marca colectiva debe hacerse junto con la inscripción del reglamento sobre la utilización de la marca. Sobre el caso alemán e italiano, cfr. FRANCESCHELLI, 1979, p. 53. En la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 486 de 2000 no requiere la inscripción de tal reglamento, y sus arts. 181 a 184 distinguen con bastante acierto estas marcas de las marcas de certificación (tratadas *ex arts.* 185 a 189), aun cuando dice que “se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular” (art. 180).

C. SEGÚN LA CAPACIDAD DISTINTIVA (SIGNOS DÉBILES, FUERTES, NOTORIOS Y DE ALTO RENOMBRE)

Siguiendo una distinción marcaria (cfr. BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, pp. 305-308), los signos pueden clasificarse en fuertes y débiles, según posean una alta o baja capacidad distintiva que el público pueda apreciar. Entre ambos extremos, como es obvio, cabe una gradación. La distintividad puede deberse a factores intrínsecos o extrínsecos. Son factores intrínsecos del signo los relacionados con su naturaleza: los signos de mayor rareza, peculiaridad, originalidad, anormalidad o grado de especialidad distinguirán más que los signos que más se repiten en la vida ordinaria. Por ello el color azul no suele servir como signo, porque no es apto para distinguir mientras no se asocie a otro color, figura o apariencia. En cambio, el conjunto de líneas de la Torre Eiffel sí que distinguen bien aquello que se marque. También los factores extrínsecos a la naturaleza del signo convencional influyen en su distintividad, justamente porque la convención social –implícita, tácita o inconsciente en la mayoría de los casos– termina de hecho asignando un valor a un signo que no necesariamente tiene que tenerlo. Si en un momento dado todos los europeos dan un valor específico a un signo, como sucedió con el “€”, el signo terminará siendo absolutamente distintivo. Una profusa propaganda de un signo cualquiera ordinariamente crea su alta distintividad.

La propiedad industrial diferencia las marcas fuertes de las débiles. Según Franceschelli, son débiles las marcas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, mientras las fuertes se protegen más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca (cfr. 1979, p. 43). MCCARTHY fija tres criterios para determinar la fortaleza de una marca, muy similares a los aquí vistos: (i) el grado en que el público consumidor asocia a una marca con la empresa que la utiliza; (ii) el nivel evocativo y descriptivo de la marca; y, (iii) la medida en que la marca es distintiva desde el punto de vista del número de usuarios lícitos de marcas que empleen signos similares (cfr. 1973, p. 401).

Según la distintividad extrínseca al signo, la propiedad industrial distingue tres clases de signos: comunes, notorios y de alto renombre²⁴. Los signos comunes ordinariamente solo distinguen *un producto en un público determinado*, los notorios distinguen *cualquier producto en un público determinado*, mientras los de alto renombre distinguen *cualquier producto en cualquier público*. Mientras más conocido sea el signo, mayor protección le concederá el derecho.

A los signos comunes aplican con mayor rigor los principios de especialidad, territorialidad, temporalidad y registrabilidad, de los que más adelante hablaremos. Estos signos distinguen los productos o servicios solo en el ramo, clase o género

24. Otra clasificación semejante también aceptada en la propiedad industrial es la de marcas notorias, mundiales y célebres. Cfr. BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, t. I, pp. 317-320.

de productos o servicios donde operan. Así en el mercado de la moda la palabra “motor”, “aéreo” o “*dolce*” han servido para distinguir cierto tipo de ropa. Tales denominaciones no se han usado en el mercado inmobiliario, ni en el de los títulos valores, por lo que ahí distinguen menos, aunque nada obsta para que surja allí la marca. En cambio, no podrían usarse en los sectores donde resulten ser términos genéricos (“motor” en el mercado automotriz, “aéreo” en el transporte por aire, “*dolce*” en el mundo alimenticio).

Los signos notorios son aquellos que han adquirido un alto grado de conocimiento en los sectores donde se distribuye o comercializa. Son ejemplos de marca notoria “Ikea” en el sector mobiliario, “Concha y Toro” en el vinícola o “Dewalt” en el mercado de herramientas para la construcción. Para el público que consume o distribuye estos productos resultan tan inconfundibles esas marcas que si alguien los usara en cualquier ramo, clase o género de productos o servicios (como en zapatos, libros, electrodomésticos), inexorablemente se terminaría atribuyendo al mismo origen comercial esos productos. Quizás a quien no participe en esos mercados no le digan mucho las marcas “Ikea”, “Concha y Toro” y “Dewalt”, y no resulte engañado; pero como debe protegerse al público que sí las usa, la ley les confiere una protección especial. La ley suele prohibir el registro en cualquier clase de la Clasificación de Niza de un signo notorio que pertenezca a otro, aunque se encuentre registrado en otra clase, o incluso aunque no esté registrado en absoluto: si se permitiera, inexorablemente se crearía una gran confusión en un determinado público. Además, también suele presumirse que el uso de signos notorios de terceros se hace de mala fe –al menos, mala fe objetiva–, causando daño a su titular. Y como la acción de nulidad del registro malicioso no prescribe²⁵, el titular de un signo notorio lo puede defender en cualquier tiempo.

Los signos de alto renombre poseen una distintividad aún más difundida. Son aquellos que se han popularizado tanto que cualquier persona, de cualquier ramo, podría distinguirlos. Mientras los signos notorios son conocidos solo por un público especializado, los signos de alto renombre operan en todos los públicos y en todos los sectores. Ejemplos clásicos de estos signos son las marcas “Coca Cola”, “Pepsi” y “Sony”, que estén donde estén, protejan lo que protejan en cualquier lugar, en la mente del consumidor indefectiblemente referirán a un muy específico origen comercial. Si alguien que no es su titular los usara en cualquier ramo, clase o género de productos o servicios, ante cualquier público, tal uso generaría una gran confusión. Por eso su protección se asimila, pero supera, a la de los signos notorios.

Estas categorías son muy conocidas en el mundo del derecho marcario, pero deberían aplicar con los mismos efectos jurídicos para otros signos archiconocidos, como lo son los nombres de las comunidades religiosas o de otras famosas colectividades.

25. Así lo estipula, por ejemplo, el Convenio de París, art. 6 *bis*.

D. CRITERIOS MARCARIOS TRADICIONALES

La doctrina jurídica ha realizado muchas otras clasificaciones de marcas que eventualmente pueden escalarse a la perspectiva de general de los signos distintivos. Citamos aquí solo algunas.

Por ejemplo, se distinguen *las marcas generales y las marcas especiales*, según signen la totalidad de sus productos de una empresa o solo algunos bienes específicos de ella; *las marcas simples y las complejas*, según la cantidad de elementos que integren el signo; *las marcas obligatorias y las facultativas*, según su uso sea exigido o no por la ley; *las marcas de reserva*, que se registran para proteger cosas que quizás en el futuro se produzcan; *las marcas defensivas y las ofensivas*, destinadas a proteger productos que el titular sí comercializa pero con un signo parecido, a fin de evitar que sus competidores utilicen el signo o diluyan su fuerza distintiva; *las marcas seriadas*, que contienen un conjunto de signos de un titular, donde un elemento es común y otros varían...²⁶.

Otra clasificación que se encuentra recogida en numerosas leyes de marcas es la que distingue *las marcas de fantasía, las evocativas, las descriptivas, las significativas y las denominativas*. Su interés radica en que cada una de estas clases de marca posee una determinada fuerza distintiva. Las marcas de fantasía, que son “toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir”²⁷, gozan de un alto grado de distintividad, mientras las marcas descriptivas, significativas y evocativas tienen este atributo solo en menor grado.

A más de las marcas, la propiedad industrial también trata acerca de otros signos distintivos como los emblemas²⁸, los eslóganes publicitarios²⁹, las enseñas o insignias³⁰, los rótulos informativos³¹, la presentación de los productos³², las apariencias

26. Una buena gama de clasificaciones puede encontrarse en BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003, t. I, pp. 293-326.

27. La definición es de BREUER MORENO, 1946, p. 83. BERTONE & CABANELLAS DE LAS CUEVAS critican esta definición por no hacer referencia sino al elemento distintivo que debe tener toda marca (cfr. 2003, t. I, p. 299).

28. Se ha definido el emblema como “un signo gráfico característico que sirve al fin de individualizar la empresa, generalmente una sigla (I.K.A., Y.P.F., etc.) o una letra (S, para Singer), a menudo registrada como marca” (HALPERÍN, 1971, p. 85). Según este y otros autores, su función no difiere de la del nombre comercial.

29. Los eslóganes o lemas publicitarios son aquellas frases asociadas a un producto o servicio, que tienen por fin destacar una cualidad suya, volverlo más atractivo o aumentar su nivel de recordación. En general se protegen como marcas. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señala que “se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca” (art. 175 § 1), y establece que estos signos se podrán registrar como marca. La vida de este signo está asociada al signo distintivo al cual se anexa. Cfr. Decisión 486, art. 178. Ciertas legislaciones, como la argentina, prohíben el registro de lemas no originales (Ley 22.362 de Marcas, art. 3, lit. j), requisito que se entiende más en los derechos de autor que en el derecho marcario.

30. Según HALPERÍN, la enseña es la “la inscripción o figura que se fija en el exterior del establecimiento para distinguirlo de los de propiedad de los concurrentes” (1971, p. 85). A diferencia del nombre comercial, un negocio puede contar con tantas enseñas como puntos de venta tenga.

31. Nos referimos aquí a los rótulos, etiquetas u otros signos impresos que indican la clase, calidad, medida, características, etc. de los productos. Por sí solos ellos no distin-

distintivas de los locales comerciales³³, los modelos de utilidad que dotan de ventajas técnicas al uso de los instrumentos³⁴, etc. Ya hemos mencionado que su protección suele ser análoga a la de las marcas. Cuando son originales cuentan además con la protección propia de los derechos de autor. Por su parte, los modelos de utilidad se protegen como invenciones por un período de tiempo bastante menor que el de las patentes de invención (ambos sin posibilidad de renovación).

II. PRINCIPIOS GENERALES DE SIGNOS DISTINTIVOS

Se ha afirmado que los principios del derecho son “aquellas verdades inmanentes en toda realidad jurídica” (FERREIRA RUBIO, 1984, p. 39). En consecuencia, los principios generales de esta materia son las verdades inherentes a todos los signos distintivos y que se derivan de su misma naturaleza.

Los principios generales cumplen varias funciones en el derecho. Al menos desde el punto de vista lógico y abstracto, de ellos se derivan todas las normas y todos los postulados de la ciencia. Por ello, De Castro sostiene que cumplen tres funciones: “a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre” (De Castro, 1955, p. 473). SÁNCHEZ DE LA TORRE añade otras funciones, entre las cuales encontramos la “integradora” y la “limitadora”. De forma más sintética, FERREIRA RUBIO compendia todas las funciones en cuatro, al decir que actúan: “a) como criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios interpretativos; c) como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores” (FERREIRA RUBIO, 1984, p. 52).

Los principios más generales del derecho emanan de la naturaleza misma de las cosas. De la naturaleza del “signo distintivo”, de la que hablamos al inicio de este

guen el origen comercial del producto. Se protegen como distintivos cuando contienen signos como la marca, el nombre de la empresa o el nombre comercial.

32. La legislación comparada no suele contemplar una protección especial para los elementos de condicionamiento exterior y de embalaje de las mercaderías que son aptas para distinguirla. El concepto se utiliza ampliamente en el derecho alemán. Cfr. BAUMBACH & HEFERMEHL, 1979, pp. 652 ss. La Decisión Andina 486, art. 155, parece proteger el embalaje o la presentación del producto, en la medida en que este estuviera registrado como marca.

33. También es excepcional la protección expresa de las leyes de las apariencias distintivas. La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana “considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distinguan en la presentación de servicios o venta de productos” (art. 235), que protege *ex art.* 236 de manera idéntica a los nombres comerciales (en uno y otro caso el derecho lo gana quien primero usa durante seis meses el signo distintivo).

34. La Decisión Andina 486, art. 81, “considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”. Aunque no son por sí mismos signos distintivos, eventualmente la realización concreta de algún modelo de utilidad sí podría serlo y se protegería como tal.

trabajo, cabe extraer cinco principios generales: (1) el de veracidad, (2) el de no confusión, (3) el de unidad, (4) el de buena fe y (5) el de legítima defensa. Estos principios aplican a cualquier género de signo distintivo.

Además cabe concentrarse en los “signos convencionales”, que se rigen por los mencionados cinco principios y además por los siguientes: (6) de temporalidad, (7) de territorialidad, (8) de especialidad, (9) de libre opción, (10) de mínimo uso y (11) de registrabilidad³⁵. Los veremos en su orden.

1. Principio de veracidad y de identidad

El primer principio del derecho de la información, de la publicidad, del derecho marcario y de las ramas del derecho relacionadas con la comunicación es el principio de veracidad. Esto se debe a que el fin mismo de las comunicaciones es el de transmitir la verdad: verdad sobre la realidad, verdad sobre las opiniones personales, verdad sobre el mundo extramental e intramental, verdad sobre los demás, verdad sobre uno mismo. Por eso, este también es *el primer principio de los signos distintivos*.

El signo es un instrumento para adecuar la realidad al pensamiento. Si el signo engañara, no sería veraz. Ciertos signos describen alguna realidad: las denominaciones “blanco”, “negro”, “alto”, “fuerte”, “resistente”, etc. hacen pensar en estas cualidades que pueden tener las personas o las cosas. Si se dicen de quienes no las poseen, se estaría mintiendo y faltando a la veracidad debida.

Como mencionamos, SIMON considera que el derecho marcario no tiene por finalidad el control de la identidad³⁶; su fin solo sería el de proteger la distintividad de los signos. Sin embargo, esta rama del derecho no parece estar totalmente desvinculada del control de la identidad. En concreto, en la propiedad industrial existen al menos dos controles de la identidad real muy relevantes. El primero se encuentra en las *prohibiciones de registros que induzcan a error, engaño o confusión en el público*: los indicadores geográficos deben identificar el lugar de procedencia del producto, los nombres descriptivos incluidos dentro de la marca compuesta deben darse en la realidad, y nunca será lícito el uso de las marcas (registradas o no) que engañen al público acerca del origen, calidad, peso, tamaño, etc. del producto o servicio recibido. Si un queso se llama “Roquefort”, debe venir de esa región de Toulouse; si una carne se titula “de cerdo”, no puede ser de perro; si una bebida se llama “Pepsi” debe venir de esa fábrica, y no de otra. El segundo control de identidad

35. Recogemos y desarrollamos aquí las conclusiones a las que hemos llegado en RIOFRÍO, 2003a y 2003b.

36 Cfr. SIMON, 2009, p. 240, especialmente lo escrito en la nota 25, donde el autor distingue dos tipos de identidad: la externa, por la cual la sociedad puede identificar una persona u objeto, y la interna, que define como aquella que cada uno considera que tiene sobre sí mismo, o que cada grupo entiende respecto de la propia colectividad. Según SIMON el derecho marcario prácticamente solo se fija en la identidad externa, no en la interna.

se da clarísimamente en los *sellos de calidad o marcas de garantía*, que solo podrán ser utilizados por quienes demuestren que cumplen con la calidad garantizada.

Además ha de tenerse en cuenta que el derecho a la identidad está regulado y protegido por otras ramas del derecho, como el derecho civil o constitucional. El derecho de la información también contiene algunas disposiciones relacionadas con el tema, como aquella que impide al periodista transmitir contenidos liberales en una emisora con ideario comunista, o viceversa. Todo esto nos muestra que la regulación de los signos distintivos se da de manera transversal en varias ramas del derecho.

2. Principio de no confusión

El principio de no confusión es el anverso del principio de veracidad. Señala que, por principio, un signo distintivo no puede causar confusión de ningún tipo. Si un signo no se diferencia de otro (confusión en el signo) entonces no hay signo, pues para que exista es requisito de su esencia el tener fuerza distintiva. Pero si un signo confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión en el significado) entonces sí hay signo, pero de eficacia nula, porque no es apto para transmitir el significado querido³⁷. El derecho reprueba los signos convencionales que confunden, y ello por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de sus productos, servicios, cosas, etc., y por el derecho del público a no ser confundido.

Por lo expresado, la regulación de propiedad industrial prohíbe registrar los signos con bajo o nulo nivel distintivo³⁸, que puedan inducir al público a confusión³⁹, y aún más los que engañen.

3. Principio de unidad

Este principio, derivado del anterior, *relaciona los signos distintivos con un individuo*. En la realidad los signos pertenecen a los individuos. Si no hay individuo, no hay unidad, ni tampoco signo capaz de referir a ese individuo. El principio opera en dos niveles: (i) la primera relación, frecuentemente llamada “relación de origen”, vincula el signo distintivo con la identidad del individuo; y, (ii) como consecuencia de la primera relación mental que se hace, las personas terminan asociando el signo distintivo con lo que conocen del individuo, es decir, con sus demás distintivos. De esta segunda relación deriva el “principio de unidad entre los signos distintivos”.

37. Respecto de los signos marcarios, cfr. Directiva 89/104/CEE, arts. 2 a 4, y Ley 17/2001, arts. 4 a 9. Adicionalmente existe una diversidad de normas que evitan la confusión con monedas, billetes, etc., y hasta con el signo de la Cruz Roja. Sobre otro signos humanitarios, cfr. “Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña”, art. 53.

38. Por ejemplo, los colores considerados aisladamente, o denominaciones genéricas. Cfr. Ley 17/2001, art. 5, en concordancia con la Directiva 89/104/CEE, art. 3.

39. Cfr. Directiva 89/104/CEE, arts. 2 a 4, y Ley 17/2001, arts. 4 a 9.

La primera relación es directa con la identidad del individuo; la segunda relación es indirecta, pues solo se da luego de identificar al individuo, para posteriormente asociar el signo distintivo con todo aquello que se conoce del individuo.

Como dijimos, todo esto presupone la existencia de un individuo bien determinado. En el derecho existen diversos sujetos que pueden usar signos distintivos: las personas naturales, las personas jurídicas, las universalidades (v. gr., herencias, fideicomisos mercantiles, etc.), los pueblos, las colectividades... No todos los sujetos gozan del mismo grado de unidad. La unidad más radical es la de la persona humana. En el derecho las personas morales gozan de una unidad jurídica que permite distinguir cuál es su patrimonio y a qué signos distintivos tienen derecho. No sucede lo mismo con los pueblos y colectividades, cuyos nexos de unión no siempre son fáciles de identificar: ¿quién puede llamarse indígena, afroamericano o costeño? Hay casos obvios y hay casos menos obvios.

Respecto a la segunda relación (la relación indirecta que existe entre un signo distintivo de alguien con los demás signos distintivos suyos) también hay que admitir grados de intensidad. Al ser la unidad de la persona humana la más radical de todas, se comprende cómo todo lo que la distinga se asociará inmediatamente: quien escucha la voz de un conocido por el teléfono de forma inconsciente piensa en su imagen, en sus gestos, etc. Los signos naturales, todos, acompañarán a la persona a donde vaya, a cualquier jurisdicción, sean cuales fueren las leyes que imperen en el lugar. Por ejemplo, la faz de una persona siempre será “suya”, ya se reproduzca en la prensa, en un libro, en una foto o se muestre en la calle. En los signos convencionales el principio de unidad es menos fuerte. Así, el nombre comercial sirve primero para distinguir el negocio, e indirectamente alude en la mente del consumidor al origen de las mercaderías comercializadas en ese negocio, al trato que le han dado ahí, a la decoración del lugar, etc. Lo mismo cabría decir de la razón social, las marcas, las apariencias distintivas, etc.

El principio de unidad entre los signos distintivos no está expresamente consagrado sino en muy pocas legislaciones. Consta, por ejemplo, en el ordenamiento italiano⁴⁰. La doctrina italiana ha realizado múltiples observaciones que conviene tener en cuenta y que por su importancia transcribimos:

Insieme alla correlativa norma dell'art. 17 e (che vieta l'adozione come marchio di un segno eguale o simile all'altrui ditta, denominazione o ragione sociale o insegna, qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione/associazione) l'articolo ora in esame [Art. 13 della legge di marchi] pone dunque il principio dell'unità dei diritti sui segni distintivi (Leonelli-Pederzini-Costa-Corona, La nuova legge sui marchi d'impresa, 44; Fazzini, R.d. indu. 93, 167; Galli, Nuove leggi civ. comm. 95, 1161; Vanzetti, 57 ss.). Anche prima della novella la prevalenza della soluzione secondo la quale l'acquisto dei diritti su un segno distintivo di un determinato tipo (marchio, ditta od insegna) portava

40. Cfr. Ley de Marcas Registradas (R.D. 929 de 21-vi-1942, actualizada), arts. 3, 13 y 17.

automaticamente anche ad uno ius excludendi, in relazione a quel segno, anche di ogni altro diritto d'uso, pareva confortare l'idea di una unitarietà della disciplina dei segni distintivi. Una dottrina rilevava però la carenza di dati testuali a conforto di tale tesi e fondava sull'art. 13 l.m. l'opposto principio dell'indipendenza dei diversi diritti su di uno stesso segno. Il secondo comma della norma in rassegna pareva infatti dire che chi aveva il diritto su di una ditta non aveva anche il diritto di uso esclusivo come marchio, se preesiste un diritto altrui di tale tipo sullo stesso segno; né sarebbe valso osservare che l'art. 13 l.m. concerneva i marchi denominativi, perché il testo di cui alla l. 158/1967 aveva eliminato lo speciale trattamento prima riservato a quella categoria di marchi (Di Cataldo II, 5 ss.; Spada, R. d. civ. 69, I, 194 ss.). (MARCHETTI & UBERTAZZI, 1997, pp. 1010-1011).

Este principio no significa que un sujeto solo pueda tener un signo que lo distinga. Contra esto, alguna jurisprudencia española ha entendido que “de la misma manera que la persona física ostenta tan sólo un nombre para el desarrollo de las actividades de su vida, sin que le sea permitido usar dos para diferenciar su personalidad de las demás, de la misma manera la persona jurídica no debe ostentar más que un solo nombre en el ejercicio de su comercio, porque de admitirse lo contrario, conduciría a error o confusión en el mercado”⁴¹. Es criticable tanto el ejemplo propuesto, como la consecuencia extraída. En realidad las personas suelen usar variados nombres, apodos, pseudónimos, *login-names*, etc., práctica que además está regulada por las leyes de la propiedad intelectual.

En las legislaciones donde no consta *expressis verbis* el principio de unidad entre los signos distintivos, este puede sustentarse en el principio general del derecho de la buena fe del que enseguida hablaremos, por el que resulta reprobable el uso de signos distintivos ajenos, a sabiendas de que son ajenos, cuando falta un motivo suficiente.

4. Principio de buena fe

La buena fe es uno de los más importantes principios generales del derecho. CICERÓN manifestaba que “no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: ‘conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos?’” (*De Officiis*, Libro III, 17). De forma más específica, WINDSCHEID se refería a la buena fe como la “honesta convicción” en el obrar; BONFANTE la contraponía al dolo, entendiéndola como “la ausencia de mala fe”; y MONTES la definía como “la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos” (1977, p. 363).

41. Sentencia de 20-I-1966, Sala 4.ª, RJA 513.66. En el mismo sentido, cfr. sentencias de 17-II-1971, RJA 787.71 y de 13-V-1974, RJA 2362.74 de la misma Sala.

Corolario del principio general es el principio de la buena fe en el uso los signos distintivos, que debe emparar todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que existen en la propiedad intelectual. La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, nombre de dominio, nombre comercial, etc.; en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas, en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento, haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra, es un principio general del derecho y debe observarse.

La regulación contemporánea suele recoger la exigencia de obrar de buena fe en el registro de signos distintivos en el ámbito comercial. También las normas de la competencia, especialmente las que regulan la competencia desleal, incluyen altos estándares de lealtad y buena fe en el obrar.

5. Principio de legítima defensa del signo propio

Quien tiene un derecho tiene también derecho a defenderlo. En un inicio la legítima defensa fue proclamada para amparar el más obvio y fundamental de los derechos, el derecho a la vida. Posteriormente pasó al ámbito procesal y a otras ramas del derecho, como la marcaria. Hoy la existencia de este derecho no es cuestionada; lo que se cuestiona es su límite. Los signos naturales de la persona, como su imagen y su voz, suelen protegerse muy ampliamente: en sí mismos son inalienables, imprescriptibles, etc. Con todo, ciertos efectos suyos carecen de estas prerrogativas: una foto de una actriz se puede vender, los derechos económicos sobre una determinada grabación pueden prescribir, etc.

En los signos convencionales el asunto es más problemático. Por ejemplo, se discute si es posible el registro de signos defensivos, es decir, si cabe registrar signos iguales o similares en clases donde no se las va a usar (v. gr., la marca “Google” en la categoría de petróleos o de instrumentos hospitalarios). La cuestión es debatida. Al menos resulta claro que no cabe una protección que lesione derechos de terceros. Las autoridades suelen tolerar el registro de “marcas defensivas”, mientras no causen daño a terceros, ni se prohíban expresamente⁴².

6. Principio de temporalidad

En su peregrinar por esta tierra el hombre está condicionado a vivir dentro de dos elementos naturales que lo limitan: el tiempo y el espacio. Al ser el distintivo

42. Sin embargo, algunos países comienzan a ser más restrictivos en el tema. Por ejemplo, la Ley española 17/2001 especifica en sus motivaciones que desde su vigencia “desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca”.

convencional un signo proveniente del querer humano, también ha quedado sometido a tales límites. Los signos solo distinguen *mientras existan* seres humanos que sepan distinguir con tales signos. El derecho sobre un signo convencional nunca es *per se* un derecho *ab aeterno*. En el sistema marcario declarativo el derecho a la marca subsiste mientras de hecho ella sirva para identificar; en cambio, en el sistema atributivo el derecho a la marca subsiste mientras esté vigente el registro.

La vida efímera de los signos convencionales es un principio naturaleza. El legislador puede ampliar o restringir su protección, amparando todo signo usado, o limitándose a proteger solo aquellos signos que *de facto* han adquirido distintividad, o se han registrado. En casi todos los países del mundo las marcas se registran por diez años; al terminar el plazo, el titular tiene la opción de renovarlo, de forma indefinida. Ciertos signos gozan de una protección mayor, como sucede con el escudo y la bandera de los Estados, los nombres de las organizaciones internacionales, los signos de la Cruz Roja, los emblemas oficiales de la Corona y muchas indicaciones de origen. En estos casos, la protección que concede el legislador no tiene un plazo definido.

7. Principio de territorialidad

De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural del signo distintivo. Por naturaleza, los signos solo distinguen *donde existen* seres humanos que conozcan tales signos. El signo convencional *per se* nunca es un derecho oponible en todo país, ni un derecho que fácilmente pueda hacerse valer *erga omnes* en cualquier lugar del mundo. Por ello las leyes determinan dónde se protegerán estos signos: en el ámbito comunitario, regional, nacional o internacional.

La vida sectorizada de los signos convencionales es un principio de derecho natural. Se protegen donde hay quienes puedan reconocerlos, porque en ese territorio será donde surtan efectos jurídicos. Las autoridades protegen los signos si han sido usados, si han adquirido fama en el territorio o se han registrado en el país, dependiendo del sistema marcario que impere en el lugar. Por excepción al principio de territorialidad, se protegen los signos extranjeros que sean notorios o de alto renombre. Entre otras razones, esto se justifica por el alto grado de conocimiento que tiene el público de estos signos y porque si terceros usan las marcas notorias, probablemente lo hacen de mala fe para apropiarse de un prestigio ajeno. Por ello, es comprensible que la ley reconozca estos efectos que naturalmente se dan⁴³.

8. Principio de especialidad

Por naturaleza, un signo convencional es distintivo solo en un determinado contexto comunicativo: la palabra “aéreo” no sirve para distinguir los servicios de una

43. Cfr. Directiva 89/104/CEE, art. 4, num. 2, lit. b); Convenio de París, art. 6 *bis*; Ley española 17/2001, arts. 6, num. 2, lit. d); 8; 34, num. 5; y 42.

aerolínea específica, porque toda aerolínea ofrece servicios de transporte aéreo; en cambio, sí sirve para marcar un determinado tipo de ropa. De igual manera, la palabra “concha” (o “*shell*” en inglés) es genérica para los mariscos pues no puede diferenciar los productos del mar, aunque en el mundo petrolero posea un alto valor distintivo.

Por estas razones, a fin de dotar de claridad al estatuto jurídico de los signos convencionales, se ha creado una clasificación internacional en donde se agrupan los diferentes productos y servicios en 45 categorías⁴⁴. Quien desea registrar una marca debe especificar en qué clase solicita incluirla. Así, los “productos químicos para la industria” se inscriben en la clase 1 de la Clasificación de Niza, las “pinturas” en la clase 2, las “sustancias para lavar la ropa” en la clase 3, etc. Al respecto, Fernández-Nóvoa ha observado que “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo *per se*, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios” (1984, p. 278). Cada marca hace relación a un producto o servicio: el registro en una clase concede protección en esa categoría (y rara vez en una categoría vecina).

Una consecuencia de este principio es que distintos titulares pueden registrar signos iguales, siempre y cuando lo hagan en diferentes clases de productos o servicios, por cuanto están destinados a usarse en sectores o mercados distintos. Así, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra marca igual o similar que proteja herramientas electromecánicas, siempre que se haga de buena fe, no induzca a confusión y no dañe a terceros. Si los productos y el público son diferentes, en la práctica el uso de los signos distintivos también lo será⁴⁵.

Sin embargo, este principio de ninguna manera puede desentenderse del principio de la no confusión, porque el principio de especialidad carecería de su mismo fundamento: la no confusión es un principio lógicamente anterior al de especialidad. Por ello, cuando uno y otro principio colisionan, ha de prevalecer el principio de no confusión⁴⁶. Por tanto, solo cabe admitir que dos personas registren dos signos iguales en clases diferentes mientras no exista riesgo de confusión.

9. Principio de libre opción

Por este principio, las personas son libres de distinguir sus cosas con los signos que deseen usar. Fundamentan este principio especialmente el derecho a la libertad de

44. Nos referimos a la Clasificación de productos y servicios que comúnmente se utiliza en el ámbito internacional, suscrita en Niza el 15 de junio de 1957, que cuenta con diversas actualizaciones y modificaciones.

45. Recordamos que los elementos esenciales del signo distintivo eran cuatro: a) una cosa, b) que distingue, c) algo, d) frente al público. Si uno de los cuatro elementos cambia –en este caso, el producto– el signo será sustancialmente distinto.

46. Lo que no significa una desaparición del principio de especialidad (como sucede en el derecho uniforme de marcas de Benelux, donde no se aplica la regla de especialidad), sino un buen balance donde un principio prima sobre otro.

expresión y el derecho a la información, entre cuyas facultades está la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que se tengan.

Pero como nuestro derecho termina donde comienza el del otro, la libertad otorgada por este principio está limitada por los derechos ajenos, por el principio de no confusión y por otras normas de orden público. No cabe registrar un signo en desmedro de la marca ajena, ni del derecho de todos a usar los términos genéricos. Además, como el signo es un tipo de información, su uso tiene las limitantes propias del derecho de la información: no se puede registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la honra, intimidación o buena imagen de otro, ni que desinforme (confunda), ni en desmedro de las buenas costumbres, etc.⁴⁷.

En ciertas ocasiones la libertad de escoger un signo se ve algo restringida por motivos fácticos, genealógicos o históricos. Los apellidos de familia no suelen escogerse, sino que vienen impuestos; aun así, la legislación abre alguna posibilidad de cambiar de apellido (solo una vez en la vida, en varios países). Por otro lado, nadie puede registrar un signo genérico, o de muy baja distintividad, y lo que determina que algo sea o no genérico es la cultura, la historia de cada pueblo.

10. Principio de mínimo uso

Las palabras, frases, dichos y demás signos distintivos que no se usan se olvidan, y con el olvido pierden su fuerza distintiva. El principio del mínimo uso determina que los signos deben usarse al menos un mínimo, de tal manera que sean capaces de distinguir en la sociedad donde se usen. Un signo no usado no distingue nada, frente a nadie. Si nunca se lo usó, entonces se trata de un signo inexistente; si alguna vez fue usado, progresivamente perderá su fuerza distintiva. Además, las leyes suelen exigir un cierto uso del signo para evitar la especulación de quienes los registran a su nombre solo para venderlos a quien de verdad está interesado en el signo.

El mínimo uso requerido por las leyes para que el signo esté vigente varía mucho, dependiendo del signo. No hay necesidad de probar el uso del nombre de las personas naturales, ni el nombre de las personas jurídicas: basta que existan para que mantengan el derecho. En cambio, para algunos efectos sí debe probarse el uso del seudónimo. El derecho sobre los nombres comerciales y las apariencias distintivas nace con el uso durante algún tiempo (normalmente seis meses, según vimos). La regulación marcaria exige que los titulares de las marcas las usen, so pena de su cancelación. Si el titular no usa la marca registrada durante algunos años (dos a cinco, dependiendo del país⁴⁸), en la forma propia y según la medida del mercado donde funciona, cualquier persona podrá pedir que, después de cancelada, se le adjudique⁴⁹.

47. Cfr. DESANTES GUANTER *et al.*, 1994. El derecho marcario clasifica estas prohibiciones en prohibiciones absolutas y relativas.

48. Lo normal son tres años. Al respecto, cfr. GIL VEGA, 1992, pp. 349-368.

49. En este sentido, por ejemplo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que se “cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países

La doctrina y la regulación marcaría ponen como prototipo de mínimo uso a la puesta en disposición del público del producto o servicio⁵⁰. Este acto es ciertamente el *analogatum princeps* del mínimo uso, en cuanto tal puesta a disposición del público aumenta la fuerza distintiva del signo: el signo termina relacionándose con algo concreto que el público ya conoce (el producto que ya ha tocado). Sin embargo, este no debería ser el único modo de usar mínimamente el signo, como sostienen quienes otorgan modestos efectos al uso publicitario de la marca y como parecer señalar alguna normativa⁵¹. Piénsese, por ejemplo, en una firma que registra su nombre como marca para proteger costosos servicios financieros, que solo al tercer año –justo luego de una petición de cancelación– consigue su primer cliente; sería injusto concluir que por no haber prestado el servicio el signo caducó. Debería bastar que el servicio ofrecido se haya asociado al signo en la mente del público, y no que el servicio se hubiera prestado. En definitiva, consideramos que lo que debería exigirse es el mínimo uso *del signo*, no del producto o servicio.

El mínimo uso ha de medirse tomando en cuenta el territorio donde se usa el signo, la amplitud del público al cual va dirigido y otros factores circunstanciales⁵². Por ejemplo, la impresión de cien ejemplares resulta insuficiente para demostrar el uso del nombre de un periódico nacional, pero bastaría para una revista científica de temas hidroeléctricos donde el público es muy reducido.

Los ADPIC, en el art. 19.1, así como la normativa de muchos Estados⁵³, admiten algunas excusas para justificar el no uso de la marca, que esencialmente se resumen en causas de fuerza mayor o caso fortuito. En ambos casos se impone al titular de la marca registrada la carga de probar la existencia de esa fuerza impeditiva del uso de la marca o el caso fortuito. No son justificativos la falta o insuficiencia de recursos económicos para fabricar y distribuir los productos marcados, ni la infructuosidad de las negociaciones encaminadas a concertar un contrato de licencia de la correspondiente marca⁵⁴.

En países como Inglaterra y Canadá, donde el registro de la marca se exige menos, lo que verdaderamente cuenta es el uso y la capacidad distintiva que de hecho ha adquirido el signo en sociedad. El registro solo constituye un indicio de

Miembros, por su titular, por un licenciatarío o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada” (art. 165 § 1).

50. Para Fernández-Nóvoa el prototipo de “acto de uso relevante” es la venta del artículo de marca (1984, p. 412).

51. V. gr., la Decisión 486, art. 166 § 1, que indica que “se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

52. Cfr. *ibíd.*

53. V. gr., la Ley de Marcas española de 2001, art. 39.4.

54. *Ibíd.*, arts. 41.2 y 52.3. Al respecto, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, pp. 612-613.

quién es el titular del derecho; pero lo que realmente cuenta es quién lo usa de hecho y a quién el público distingue con tal signo. Estos sistemas marcarios son más realistas.

*11. Principio de registrabilidad*⁵⁵

Según este principio, cuando la ley instaura un sistema registral, la plenitud de los derechos y efectos jurídicos del signo solo nace con su registro.

Desde luego este principio es eminentemente de derecho positivo, de tal manera que solo opera ahí donde la ley lo ha previsto. El nombre de las personas naturales, los nombres comerciales, las apariencias distintivas, las marcas notorias y, obviamente, todos los signos naturales (v. gr., imagen, voz), en general no necesitan ser registrados para que nazca el derecho a usarlos, aunque por razones probatorias muchas veces convendrá que consten en algún registro. En cambio, en la mayoría de países es necesario registrar la marca para obtener su mejor protección.

Esto no significa que un signo verdaderamente distintivo carezca de todo valor jurídico mientras no se registre. La historia de la regulación continental que exigía el registro es significativa. Luego de haber pasado por un período de excesivo formalismo, ha ido incluyendo ciertas excepciones a la obligación del registro a fin de no causar injusticias: por ejemplo, ha declarado nulas las marcas registradas de mala fe (para aprovecharse de quien creó el signo), y también ha aceptado la eficacia del signo notorio no registrado. En cambio no han tenido que recurrir a este tipo de “curas extraordinarias” aquellos países en donde el derecho marcario se adquiere mediante el uso o la fama, como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá.

Su justificación se entiende al revisar la historia. El antiguo derecho francés había considerado que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor⁵⁶, lo cual resultaba comprensible en aquellos tiempos donde las marcas eran pocas y la práctica del registro no estaba consolidada. Pero la Ley sobre Marcas de Fábrica, Comercio y Servicio de 31 de diciembre de 1964 cambió radicalmente el esquema: confirió nuevos derechos al titular de la marca y estableció nuevas presunciones de legitimidad, las cuales solo eran posibles de conferir—en buena lógica jurídica— a quien había registrado la marca. No convenía tratar igual a los desiguales; no se podía conferir los mismos efectos jurídicos a una marca no registrada que a la que sí lo estaba.

55. No se confunda este principio con el principio atributivo de ciertos sistemas marcarios, que a nuestro juicio se encuentra comprendido dentro de este gran principio. Por el principio atributivo se reputa titular de una marca (registrada) a quien la haya registrado. El principio de registrabilidad comprende no solo la titularidad, sino todos los derechos que nacen a partir del registro.

56. La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rápidamente se inclinaron a reconocer el derecho de uso al primero que lo ocupaba, igual que sucedía con los derechos de autor.

En Alemania e Italia pronto se consideró que una marca notoria no registrada podía oponerse o impugnar una marca registrada con posterioridad⁵⁷. En realidad, esta regla no constituye una excepción al principio de registrabilidad, porque aun cuando en ciertos aspectos la marca notoria merece la misma protección que la marca registrada, en otros campos no tiene los mismos efectos jurídicos: por ejemplo, no goza de la presunción automática de legitimidad, sino que debe probarse la notoriedad⁵⁸. En uno y otro caso la plenitud de los efectos solamente se da con el efectivo registro de la marca.

Vale recordar que, junto al sistema registral marcario, existen otros sistemas de registro adicionales. Piénsese, por ejemplo, en los registros de las personas jurídicas, o en el sistema internacional de registro de emblemas estatales y de ONG, o en el sistema registral de nombres de dominio de la ICANN, entre otros. Muchos países han creado un registro público de religiones, a las que se conceden ciertos beneficios cuando están registradas. Algunas veces se ha negado el registro de una comunidad porque el nombre solicitado ya se encontraba registrado a favor otra entidad religiosa.

CONCLUSIONES

Del estudio hecho, podemos obtener lo siguiente:

1. Es posible elaborar una teoría que aplique a todo género de signo distintivo.
2. No todos los signos distintivos cuentan con el mismo nivel de regulación: unos están muy protegidos por el derecho (como sucede con las marcas), y otros bastante desamparados (como sucede con los nombres de las colectividades y de las entidades sin fines de lucro).

57. Con el tiempo esta excepción ha terminado incluyéndose tanto en la normativa comunitaria (cfr. Convenio de París, art. 6 *bis*; Directiva 89/104/CEE, art. 4, num. 2), como en la legislación de muchos Estados. Cfr. la Ley española 17/2001, arts. 6, 34 y 42, cuyo preámbulo habla de la protección de las marcas notorias y renombradas: “A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios”.

58. En materia de marcas, la valoración y eficacia de las pruebas es asunto reservado a la legislación de cada país, conforme lo dispone la Directiva 89/104/CEE, donde se considera que “la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva”. En España y en otros países la notoriedad de la marca debe probarse. Al respecto, el Real Decreto 687/2002, art. 18, num. 2, dice que “cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores”. Concordar con la Ley 17/2001, art. 6, num. 2.

3. Es plausible hacer una clasificación general de los signos distintivos atendiendo a los criterios de: (i) causa del signo, (ii) forma del signo, (iii) objetos que protege, (iv) capacidad distintiva, y (v) otros criterios tradicionales del derecho de marcas.

4. Parecen aplicar a todo género de signo distintivo cinco principios generales, a saber: (i) de veracidad, (ii) el de no confusión, (iii) el de unidad, (iv) el de buena fe y (v) el de legítima defensa.

5. A los signos convencionales, además, aplican los principios de: (vi) temporalidad, (vii) territorialidad, (viii) especialidad, (ix) libre opción, (x) mínimo uso y (xi) registrabilidad.

6. La mayoría de estos principios de los signos distintivos se encuentran aceptados explícita o implícitamente en los ordenamientos jurídicos. Lamentablemente, el principio de unidad de los signos distintivos aún queda por reconocerse en la mayoría de países.

7. Una teoría general de los signos distintivos permitirá aplicar de manera eficaz todos estos principios generales a aquellos signos menos regulados por el derecho, cuyo estatuto jurídico por eso mismo suele estar menos perfilado.

REFERENCIAS

- AZURMENDI ADARRAGA, ANA (1997). *El derecho a la propia imagen*, Madrid, Civitas.
- BAUMBACH, ADOLF & HEFERMEHL, WOLFGANG (1979). *Warenzeichenrecht und internationale Wettbewerbs – und Zeichenrecht*, Mónaco, Beck.
- BERTONE, LUIS EDUARDO & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO (2003). *Derecho de Marcas*, t. I y II, Buenos Aires, Heliasta.
- BREUER MORENO, PEDRO C. (1946). *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Buenos Aires, Perrot.
- CHAVANNE, ALBERT & BURST, JEAN JACQUES (1976). *Droit de la propriété industrielle*, París, Dalloz.
- CICERÓN, *De Officiis*.
- CORNISH, WILLIAM R. & PHILLIPS, JENNIFER (1982). “The economic function of trade marks. An analysis with special reference to developing countries”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 13.
- DE CASTRO, FEDERICO (1955). *Derecho Civil de España, Parte General*, t. I, 3.ª ed. Madrid, Instituto de Estudios Políticos.
- DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA, BEL MALLÉN, IGNACIO, CORREDOIRA Y ALFONSO, LORETO, COUSIDO GONZÁLEZ, MARÍA PILAR & GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA (1994). *Derecho de la Información*, t. II, Madrid, Colex.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS (1995). *El sistema comunitario de Marcas*, Madrid, Montecorvo.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*, 2.^a ed., Madrid, Marcial Pons.
- FERREIRA RUBIO, DELIA M. (1984). *La buena fe. El principio general en el Derecho Civil*, Madrid, Montecorvo.
- FRANCESCHELLI, REMO (1974). *Sui marchi d'impresa*, Milán, Giuffrè Editore.
- GIL VEGA, VÍCTOR (1992). “Uso obligatorio de las marcas registradas. Normativa en los países de la Comunidad Europea y en otros quince países”, en *Homenaje a H. Baylos: estudios sobre derecho industrial*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (ed.), Barcelona, AIPPI.
- HALPERÍN, ISAAC (1971). *Curso de derecho comercial*, t. I, Buenos Aires, Depalma.
- MARCHETTI, PIERGAETANO & UBERTAZZI, LUIGI CARLO (eds.) (1997). *Comentario breve al Diritto della Concorrenza*, Milán, Cedam.
- MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE (2000). *Derecho de marcas*, Buenos Aires, La Rocca.
- MCCARTHY, J. THOMAS (1973). *Trademarks and Unfair Competition*, t. I, Rochester (NY), Lawyers Cooperative Pub. Co.
- MIRANDA SERRANO, LUIS MARÍA (1997). *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, Marcial Pons.
- MONTES, VICENTE L. (1977). *Comentarios a las reformas del Código Civil*, t. I, Madrid, Tecnos.
- PALLOTTINO, MASSIMO (1984). *Storia della Prima Italia*, Milán, Rusconi Libri. Traducido al inglés por M. Ryle & K. Soper (1991). *A History of Earliest Italy*, Ann Arbor (Michigan), University of Michigan Press.
- PLATÓN, *Cratilo*.
- RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS (2003a). “Principios del Derecho de Marcas”, en *Intellectualis Dominus*, 1.
- RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS (2003b). “Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea”, en *Leggio*, V.
- SIMON, DAVID A. (2009). “Register Trademark and Keep the Faith: Trademarks, Religion, and Identity”, en *Idea: The Intellectual Property Law Review*, vol. 49, n.º 2.