

LA DISTINTIVIDAD EN LA DECISIÓN n.º 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

Enrique Bardales Mendoza*

SUMARIO:

1. Características de la distintividad.— 1.1. La distintividad como situación de hecho.— 1.2. La distintividad como elemento adherido al signo.— 1.3. La mutabilidad de la distintividad.— 1.4. Alcance territorial de la distintividad.— 1.5. Alcance competitivo de la distintividad.— 2. Sobre la definición de la distintividad.— 3. Las prohibiciones absolutas y relativas de registro de signos diferenciadores.— 4. De la aptitud distintiva.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA DISTINTIVIDAD

Si bien la definición de distintividad no se encuentra contenida en nuestra norma comunitaria, podemos precisar la noción de dicho concepto, en tanto éste constituye el requisito por excelencia para que un signo sea considerado como una marca. En ese sentido, podemos describir algunas características que engloban a la distintividad, para posteriormente ensayar una definición.

1.1. *La distintividad como situación de hecho*

La distintividad es una situación de hecho y, en consecuencia, es el resultado de un proceso que posee diversas etapas. En efecto, la distintividad se forja a partir de la elección de un signo que puede ser utilizado para participar en actividades económicas como elemento diferenciador, al cual se pretende adherir dicha distintividad.

Es así que dependiendo de ciertas circunstancias, también de hecho,

esta finalidad puede verificarse. De ser el caso en que se logre conseguir que los diversos agentes económicos perciban que un signo ha adquirido por adhesión, distintividad, ésta se convierte en un hecho jurídico cuyo destino resulta impredecible.

1.2. *La distintividad como elemento adherido al signo*

El signo considerado en términos ontológicos no es distintivo en sí mismo. El signo hasta antes de recibir la distintividad por adhesión,

* Profesor del área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI— (Ginebra-Suiza), en la Oficina de Marcas del Benelux (La Haya-Holanda), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Salamanca-España), estudios de maestría con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Miembro del Cibertribunal Peruano; autor de diversas publicaciones en revistas especializadas en el Perú y el extranjero; ponente habitual en conferencias a nivel nacional e internacional, miembro de la Comisión Multisectorial para la elaboración de los lineamientos del Sistema Nacional de Nombres de Dominio. Desarrollo profesional como asesor de importantes empresas nacionales y extranjeras. Ex Vicepresidente de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI, Asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros hasta abril de 2005 en el área de Organismos Públicos Descentralizados y Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Panelista OMPI para la solución de controversias bajo el *country code* «.pe». Socio del Estudio Enrique Bardales & Abogados Asociados, director del área de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Idiomas: Español, inglés e italiano.

simplemente carece de contenido y mensajes diferenciadores. Resulta, pues, materialmente imposible hablar de la categoría de signo distintivo, pues la distintividad va adherida y es una condición que en estricto no depende del signo, sino depende en todos los casos de la existencia y vigencia de la distintividad que en él se adhiere. En consecuencia, es un error doctrinal y normativo afirmar y referirse a la existencia de los mal denominados signos distintivos.

Se debe determinar si resulta posible que cualquier signo pueda recibir la adhesión de una distintividad determinada. En tales circunstancias se debe precisar que, a pesar de que el signo no es en términos ontológicos distintivo, no todos los signos se encuentran en aptitud de recibir esta situación de hecho. Sin embargo, la protección de la distintividad dependerá de las funciones que se le pretende atribuir al signo.

En efecto, la distintividad, a pesar de que es una cuestión de hecho y, en consecuencia, resulta impredecible determinar en todos los casos cómo se manifestará; es posible afirmar que todos los signos pueden recibir la distintividad que un agente económico consiga crear. Sin embargo, existirán determinados signos que debido al contenido ideológico que poseen en un momento histórico determinado, no podrían soportar esta adhesión de modo eficiente; este límite también constituye una situación de hecho. No depende, en estricto, de lineamientos normativos, sino de consideraciones de hecho recogidas por el Derecho que impedirán que esto suceda.

1.3. La mutabilidad de la distintividad

La distintividad como situación de hecho presenta determinadas características que no dependen del signo en sí mismo, sino que están en estrecha vinculación con factores exógenos. En consecuencia, la distintividad no se mantiene incólume frente al transcurso del tiempo, sino que ésta podrá aumentar, en cuanto nivel y extensión de conocimiento, pues ésta puede incrementarse en sí misma, agregar nuevas condiciones distintivas debido a diversos motivos, como por ejemplo, el hecho de que el signo al cual va adherida dicha distintividad, se convierta en notoriamente conocido.

Del mismo modo, la distintividad puede disminuir, en tanto representa un *status* en un momento histórico determinado que depende de situaciones exógenas; ésta puede decrecer debido a que los titulares de esta distintividad no han implementado políticas de cuidado y vigilancia de la misma; o debido a que los agentes económicos la utilizan de modo indebido con tolerancia de su titular. Un ejemplo de dicha situación es la pérdida de distintividad de la que son objeto algunos signos diferenciadores debido a que se utiliza la marca que los distingue, como un sinónimo del nombre del producto.

De estas afirmaciones, se puede concluir que la condición de mutabilidad que presenta la distintividad representa de modo indiscutible que estamos frente a un elemento con vida propia, cuya existencia dependerá no sólo de normas que aseguren su vigencia en el tiempo, sino también de factores externos que pueden vencer

cualquier hipótesis prevista por el sistema normativo.

Esta característica, como se puede prever, tiene una relación directa con el contenido patrimonial de la distintividad y la extensión de la protección que se le conceda.

1.4. Alcance territorial de la distintividad

La distintividad presenta determinados límites que deben ser precisados con claridad; en efecto, se debe establecer de modo exacto cuáles son los límites del derecho que sobre la misma se adquiere.

Un elemento que se debe tener en consideración, es el espacio geográfico. La distintividad como elemento dinámico tiene que ser reconocida por las autoridades competentes de los países en los cuales se la identifica, esto implica que, en principio, el derecho que se reconoce sobre la distintividad está vinculado a un territorio determinado. Sin embargo, las condiciones de tráfico comercial moderno determinan que la mayoría de veces traspase las fronteras nacionales y pueda ser conocida e identificada en diversos lugares simultáneamente.

A pesar de que el derecho sobre la distintividad es reconocido respecto a un territorio determinado, ésta podrá adquirir dicha característica en lugares diversos. De este modo, en tanto la distintividad es una cuestión de hecho, puede identificarse geográficamente los alcances de la misma. Identificando estos límites, debemos concluir que no es posible que existan signos idénticos que puedan recibir alguna distintividad que se manifieste de modo diferente.

En consecuencia, si bien el derecho sobre una determinada distintividad siempre estará vinculado a un espacio geográfico determinado, la protección que ésta recibirá excederá dicho espacio geográfico, pues la buena fe comercial en las relaciones económicas actuales no tiene límite territorial.

La distintividad es única e irrepetible, de ser el caso que existan signos a los cuales se le pretenda adherir una distintividad idéntica, enfrentamos el supuesto de aprovechamiento indebido del derecho de un tercero, además, la distintividad imitativa que se adhiere a un signo no puede constituir objeto de derecho. Consecuentemente, dicha protección no es válida y las casualidades de coincidencia distintiva están fuera de toda consideración.

De acuerdo a nuestra concepción de distintividad, no resulta posible que se utilicen signos idénticos con fines concurrenciales. En tal sentido, no es posible que un signo pretenda tener adherida más de una distintividad.

1.5. Alcance competitivo de la distintividad

La distintividad ha sido asumida por la doctrina y los sistemas normativos como una característica del signo, como si fuera una manifestación de la naturaleza ontológica de éste. Esta situación resulta ser completamente errónea y, en consecuencia, conduce a conclusiones manifiestamente equivocadas respecto a la propia naturaleza del signo. En efecto, el signo no tiene diversas formas de manifestarse, por lo que sólo podría asumir una forma de distintividad y, en consecuencia, no

podría ser utilizado como medio diferenciador en el mercado por diversos titulares.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos para diferenciar productos o prestaciones de servicios que no guarden conexión competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza no resulta válido, en tanto no pueden tener adherida diversas distintividades.

El derecho sobre la distintividad es absoluto, no tiene a nuestro entender, un límite territorial referido a la naturaleza en su función competitiva en el mercado, respecto a la extensión de su protección, la distintividad no puede ser compartida.

Sin embargo, estimamos que a pesar de que la distintividad es única y que el signo distintivo es sólo el medio material que sirve para adherirla, no resulta conveniente que coexistan signos idénticos para diferenciar productos o prestaciones de servicios. La permisibilidad en el uso de signos idénticos genera problemas de identidad distintiva que deben ser eliminados. De este modo, la distintividad entendida como objeto de derecho, determina que su protección sea absoluta.

2. SOBRE LA DEFINICIÓN DE LA DISTINTIVIDAD

La distintividad no se puede considerar un objeto de derecho aisladamente considerado para los sistemas normativos actuales; esta situación se debe al error de considerar al signo como un elemento distintivo. Por lo cual, se han implementado diversos sistemas de protección en base a la conside-

ración de la existencia de los mal denominados signos distintivos.

Debido a esto, el sistema de propiedad industrial considera algunas clases de signos distintivos y una protección especial para cada uno de ellos. La protección que le asigna variará dependiendo del signo frente al cual nos enfrentamos; sin embargo, lo cual resulta una constante, se intenta dar una protección integral a todas las funciones que puedan desempeñar éstos en el mercado.

En consecuencia, el derecho que se adquiere con el registro de uno de estos mal llamados signos distintivos está referido en esencia al signo y de modo indirecto, a la distintividad por el hecho de considerar que el signo podría perderla.

Si bien la distintividad es una situación de hecho, se debe aceptar como cierto que ésta podrá cumplir diferentes funciones respecto al tipo de uso que se le quiera otorgar. Por ejemplo, cumplirá una función determinada si se le asocia con fines concurrenciales. Esto nos remite al hecho de que la distintividad puede estar adherida a signos que no cumplan necesariamente fines concurrenciales y que, de igual forma, debe ser protegida.

De la totalidad de signos que se utilizan en las diversas actividades sociales, un gran número de éstos, en principio, no tienen por qué tener adherida una distintividad para cumplir las funciones para los que han sido concebidos. Sin embargo, esta situación no es obstáculo para que alguno de estos signos que no requieren tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones, llegue a tenerla, o en todo caso, que su titular se esme-

re por adquirir esta cualidad que de modo inevitable le otorgará un valor adicional.

Resulta particularmente extraño que en las diversas normas que han regulado a los signos diferenciadores a través del tiempo, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Andina, se hayan limitado a establecer requisitos para la concesión de un derecho y no se incluyan definiciones sobre las mismas.

En tal sentido, consideramos excesivamente grave esta circunstancia, pues las oficinas encargadas de administrar el proceso de concesión de derechos sobre signos diferenciadores se encuentran limitadas a seguir un procedimiento sin saber con propiedad en qué consisten los requisitos. Adicionalmente, existe una incertidumbre respecto a su proceder, pues no existe un punto de referencia válido. Es así que los denominados exámenes de registrabilidad resultan un despropósito jurídico, pues los administradores del sistema no se encuentran en la capacidad de determinar si un signo solicitado cumple con el requisito esencial de distintividad, pues ésta no se encuentra definida y mucho menos desarrollada adecuadamente en doctrina jurídica.

La distintividad es considerada como un requisito esencial para la concesión del derecho sobre el signo diferenciador y, además, determina su vigencia en el tiempo.

En la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina encontramos la siguiente referencia a la distintividad como requisito esencial para la concesión del derecho:

Artículo 135.- «No podrán registrarse como marcas los signos que: [...]

b) Carezcan de distintividad».

De la simple lectura del extracto de la norma citada, contemplamos que la distintividad constituye un requisito esencial para la concesión del derecho sobre una marca. Esta condición no se encuentra definida, pero se puede inferir, de la simple lectura de la norma, que ésta debe pertenecer al signo al momento de la solicitud de registro, pues interpretar el artículo de otra manera sería inapropiado.

La referencia es directa e invariablemente radical, el signo debe ser distintivo. Sin embargo, no se aclara de modo correcto que la distintividad no forma parte de la naturaleza ontológica del mismo y que el signo la recibe por adhesión, el signo se convierte de este modo en un puente sensible a través del cual se materializa la distintividad.

De este modo, el análisis de registrabilidad del signo propuesto a registro resulta inapropiado, pues las oficinas competentes no tienen forma de identificar una distintividad adherida a un signo, para finalmente conceder correctamente el derecho.

Los signos, en su estructura ontológica, no significan nada antes del momento de realizar el examen de registrabilidad, es más, el mismo del modo en que se encuentra desarrollado en la norma no podría determinar nada en relación a la distintividad. En tal sentido, no se podría explicar las afirmaciones contenidas en las resoluciones que conceden derechos sobre determinados signos en las que se consigna que se han cumplido con

los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

La interrogante que se plantea de modo inmediato es, ¿cómo se ha podido verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente? ¿Por qué el signo solicitado cumple con el requisito de la distintividad?

No hemos encontrado a la fecha una respuesta coherente, ni justificación sería en relación con estas interrogantes en las resoluciones emitidas al conceder el registro de signos diferenciadores.

La distintividad, en esencia, tiene la connotación de ser única en el mundo y ésta no pertenece al signo bajo ninguna circunstancia, sino que corresponde a todo un proceso de formación intencional de la misma.

En diversas oportunidades hemos revisado conceptos vinculados a lo que se ha convenido en llamar distintividad intrínseca y distintividad extrínseca, de hecho en diversas resoluciones administrativas revisadas se le define como una modalidad de entender a la distintividad, y justificar el proceso de concesión de derechos sobre signos diferenciadores; sin embargo, nuestra posición al respecto dista mucho de considerarla acertada y nos alejamos de dichas consideraciones en mérito a que identificamos el error asociado a la intención de la norma de proteger al signo como elemento esencial del sistema de propiedad industrial, en lugar de establecer el correcto sentido de la protección que debe estar dirigido hacia la distintividad que se adhiere al signo.

De otro lado, un artículo que nos parece realmente sorprendente,

es el artículo 134 de la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina.¹ Dicho artículo resulta desde todo punto de vista inexplicable y corresponde a un exceso descriptivo que resulta propiamente innecesario.

En efecto, el artículo en mención nos enseña qué signos pueden ser objeto de registro en el sentido, por cierto equivocado, que lo que es objeto de derecho es el signo en sí mismo, y no la distintividad que en ella se adhiere.

La enumeración de los signos que pueden ser objeto de registro, tiene una justificación relacionada al proceso de registro que no guarda absoluta vinculación con lo que realmente se debe proteger.

En este punto debemos sugerir la idea de que cualquier signo se encuentra en la capacidad de recibirla; el problema se genera cuando se trata de identificar el objeto de derecho. De considerarse simplemente que el problema es el registro, muchas unidades distintivas podrían quedar fuera de una efectiva protección legal, recurriendo a medios residuales para obtener una limitada protección. Por estas consideraciones, estimamos impertinente

la existencia y redacción del artículo 134 de la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina, pues le coloca un límite innecesario al desarrollo de la distintividad en sus diversas formas de manifestarse.

3. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE REGISTRO DE SIGNOS DIFERENCIADORES

En diversos cuerpos normativos hemos encontrado prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas de registro relacionadas con diversos signos, las mismas que de una u otra manera se han mantenido a pesar de los cambios y adaptaciones de las normas.

Lo primero que debemos afirmar en relación a este tipo de prohibiciones es que se encuentran referidas al signo en sí mismo. Es el signo y la naturaleza que posee la que no puede ser objeto de derecho, es una prohibición que afecta al signo de modo directo. Al mismo tiempo, el hecho de que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las hipótesis de prohibición absoluta o prohibición relativa, no implica como consecuencia que pueda ser objeto de derecho.

En efecto, en relación a las prohibiciones absolutas de registro no implican que el signo no pueda recibir por adhesión una distintividad determinada; de hecho pueden existir diversos signos que tengan adherida una distintividad y que no puedan ser objeto de protección legal.

Esta desprotección se da porque el forjador de la distintividad ha utilizado un puente sensible equivocado y, en consecuencia, esa adhesión de la misma no puede constituir objeto de derecho, pero no debido a que la distintividad no pueda ser protegida.

La distintividad no puede ser moralmente buena o mala, contraria a las buenas costumbres o al orden público o genérica, pues la referida característica de los signos diferenciadores, simplemente, es un bien inmaterial que requiere un puente sensible adecuado para poder ser objeto de derecho.

De otro lado, mucho se especula sobre el hecho de que el signo no se encuentre dentro de las hipótesis de incidencia de las prohibiciones absolutas y relativas como sustento de la concesión del derecho sobre un signo. En este punto, debemos afirmar categóricamente

¹ Artículo 134.- «A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores».

que dicho supuesto no implica que el signo deba ser registrable por dicha circunstancia.

El supuesto de que un signo no se encuentre dentro de las hipótesis prohibitivas previstas en la Decisión n.º 486 sólo significa que el signo no se encuentre dentro de las prohibiciones previstas por ley y, absolutamente, nada más, cualquier intento de afirmar cosa diferente es un absurdo.

Ningún signo es registrable sólo por el hecho de no incurrir en las hipótesis prohibitivas, sino que requiere de un elemento esencial, y es que haya recibido una distintividad por adhesión en forma adecuada.

4. DE LA APTITUD DISTINTIVA

En el desarrollo del artículo 135 de la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina, encontramos un punto de referencia que merece un comentario y análisis especial, el cual lo constituye el concepto de aptitud distintiva. En efecto, recordemos que la parte pertinente del artículo precedentemente mencionado establece lo siguiente:

Artículo 135.- «No podrán registrarse como marca: [...]
b) Carezcan de distintividad».

Es así que el artículo citado nos enfrenta a un reto importantísimo, trascendental, que consiste en descifrar qué significa aptitud distintiva en nuestro ordenamiento legal vigente, cuando se verifica dicha circunstancia y cuáles son los medios probatorios que se deben utilizar para acreditarla.

La principal dificultad que enfrentamos, es la ausencia de definicio-

nes en la Decisión n.º 486. No se precisa, como ya se indicó, el concepto de distintividad, al menos no lo define la norma, por lo que definir en qué consiste la aptitud distintiva, se convierte en un reto jurídico.

De la distintividad nos informa la norma, que es un requisito que se debe verificar para la concesión de un derecho sobre un signo diferenciador, dato que podría considerarse irrelevante, pues resulta obvio.

En este orden de ideas, y enfrentando las limitaciones conceptuales de la norma, podríamos interpretar la aptitud distintiva como la forma a través de la cual el signo recibe por adhesión una distintividad y, en consecuencia, debe ser protegida mediante el puente sensible que utiliza, pero esta interpretación que nosotros le concedemos a la aptitud distintiva no podría ser aceptada fácilmente por las oficinas encargadas de administrar la concesión de derechos sobre signos distintivos.

La aptitud distintiva, debemos aclarar, no corresponde al signo. No implica que la naturaleza ontológica del mismo haya mutado y la distintividad, en consecuencia, se convierta en un fenómeno que depende del signo; muy por el contrario, la aptitud distintiva, tal como se utiliza en la norma comunitaria andina, es un reconocimiento tácito de que la distintividad no pertenece al signo, sino que ésta se le adhiere y demuestra, de modo evidente, las serias contradicciones en las que se ha sustentado el sistema de protección de signos en nuestro ordenamiento legal.

Encontramos, pues, una dicotomía conceptual en la Decisión n.º 486 de la Comunidad Andina; por un lado, aparece la distintividad sin contenido conceptual preciso o precisable, pero que al mismo tiempo constituye un requisito para el registro de cualquier signo diferenciador que pasará por el ineludible examen de registrabilidad; y de otro lado, una eventual concesión de derecho en el que no se acredita bajo ninguna forma que el signo ha adquirido por adhesión distintividad, y que se limita a informar que se ha cumplido con los requisitos de fondo y forma, pero que no se explica cómo es que ha sucedido este hecho.

Al mismo tiempo, observamos a la aptitud distintiva que determina, al menos en forma, que la distintividad no pertenece a la naturaleza ontológica del signo, sino que éste la recibe por adhesión y, en consecuencia, se hace merecedor de la concesión del derecho; en este supuesto, encontramos diversas condiciones de hecho que se deben tener en consideración, se debe probar la aptitud distintiva, se deben establecer los medios adecuados para determinar una probanza adecuada y determinar la oportunidad de su utilización.

En el supuesto de aptitud distintiva que permitiría el registro de signos que en principio no podían ser registrables el sistema de concesión de derechos se altera, pues el registro no es constitutivo de derecho, sino declarativo de derecho. No podría ser de otra forma, pues existe todo un sistema a través del cual se debe acreditar que el signo ha recibido una distintividad por adhesión.

La consecuencia inmediata de considerar la aptitud distintiva como una excepción a las prohibiciones absolutas de registro, demuestra que lo que realmente debe proteger la norma es a la distintividad en sentido lato y no propiamente al signo que finalmente es un accidente. Esta mutación conceptual nos permite de modo sencillo identificar que el verdadero objeto de derecho es la distintividad y que el signo se protege en tanto es el puente sensible utilizado.