

El riesgo de confusión en materia de propiedad industrial: Una nueva mirada al principio de especialidad

Luis Fernando Patrón Fuentes*



1. Marco general.

Las ciencias jurídicas son dinámicas, por tanto, la legislación en materia de Propiedad Industrial debe ser aplicada en concordancia con la realidad de un mercado globalizado.

Para nadie es un secreto que el comercio avanza a velocidades vertiginosas. Factores como la globalización, acerca de la cual se hablaba, curiosamente, hace un poco más de una década, como un hecho futuro, hacen parte del diario vivir de los personajes de nuestra generación. Las transacciones comerciales y financieras internacionales son el pan de cada día de muchos hombres de negocios que ejercen sus actividades en los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones. Así las cosas, gracias al avance las telecomunicaciones, un comerciante en Bogotá D.C. puede suscribir diariamente múltiples contratos con sus socios en Hong Kong, mientras que una oficina de abogados en Lima puede tramitar, con frecuencia, el registro de marcas ante el INDECOPI^[1] para una sociedad domiciliada en Helsinki.

De la misma manera, la antes mencionada globalización, así como otros agentes, entre los cuales se encuentran la Internet y los medios de publicidad, interactúan en el mercado de bienes y servicios, atiborrando el subconsciente de los consumidores con marcas y lemas comerciales desde que despiertan. Entonces, una persona, en el transcurso de un día cualquiera, involuntariamente, observa la marca de su despertador, su teléfono celular o su agenda digital, la de su televisor, la de su cepillo de dientes, la de su crema dental, la del jabón que usa, la de su champú, la de la ropa con la que se viste, la de su carro, las de los demás carros, las que se muestran en las vallas publicitarias de su ciudad, las que inundan los supermercados y las grandes superficies, y las que aparecen como *pop-ups* cuando accede a la Internet, entre muchas otras que podrían hacer parte de una lista interminable. Todo ello conlleva a las empresas a invertir grandes sumas dinerarias en el posicionamiento de sus marcas, así como en investigaciones de mercado centralizadas en estudiar la psique de los consumidores.



Sin embargo, correlativamente, la actividad comercial de un mundo globalizado se ha convertido en un factor que viene formando a los consumidores de todo el mundo como sujetos atentos al momento de elegir los productos o servicios de su preferencia, quienes, a lo largo de los últimos años, han dejado de lado criterios erróneamente preconcebidos, automatizados e irracionales, tales como pensar que "lo más caro es lo mejor".

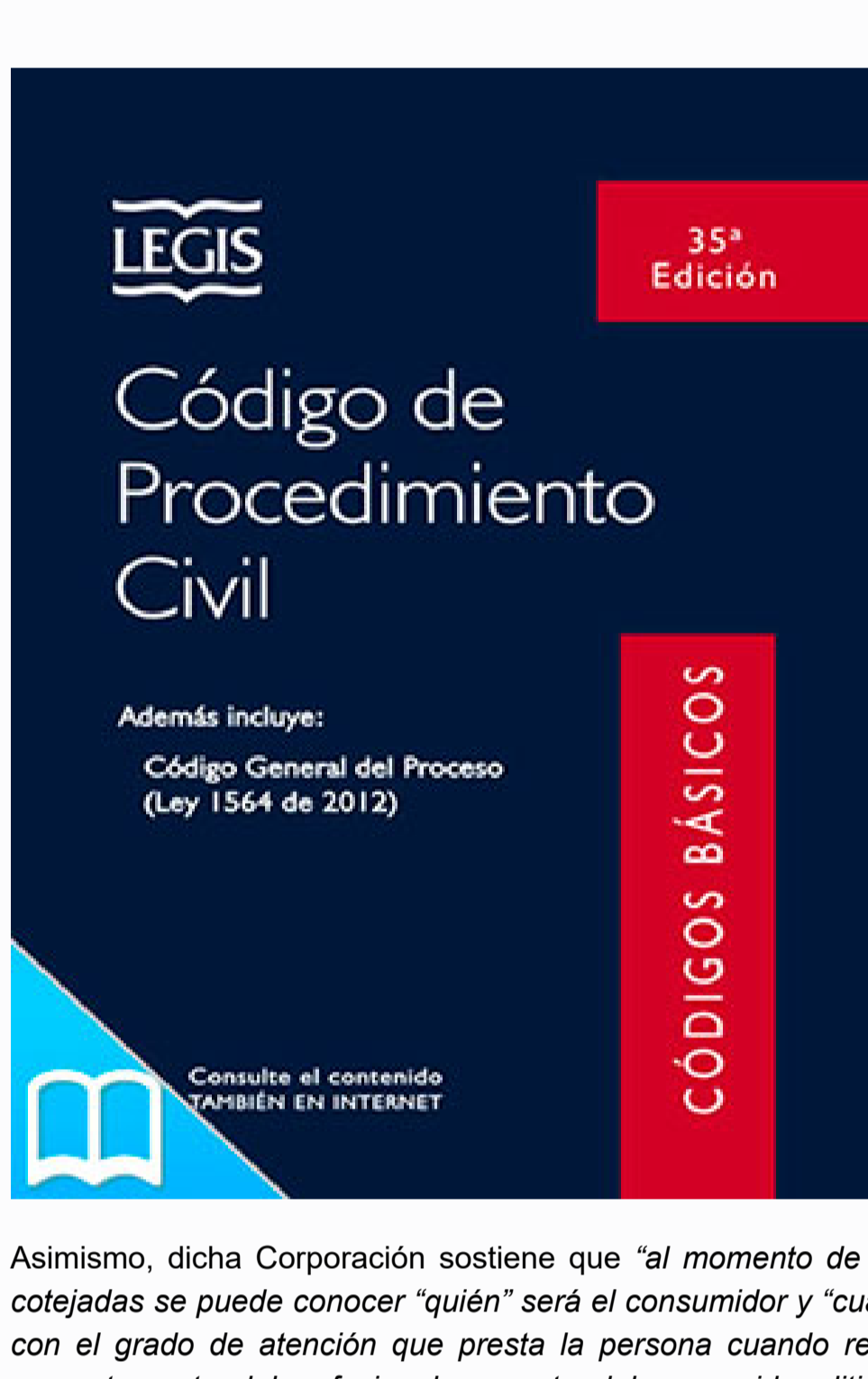
Por ende, se puede concluir, en lo que concierne a la primera parte de este escrito, que, actualmente, estamos llenos de consumidores ávidos de conocimiento, racionales, atentos y observadores que, diariamente, se enfrentan a la ardua tarea de seleccionar productos y servicios de una inmensa gama de opciones, dentro de un mercado en el que opera la libre competencia.

El preámbulo antes plasmado tiene como fin ambientar al lector con la tesis que será expuesta a continuación, la cual se basa, principalmente, en que, en nuestros días, el principio de especialidad inherente al riesgo de confusión en materia de Propiedad Industrial debe observarse desde una nueva óptica, más acorde a las condiciones de una economía globalizada, una gama infinita de marcas de productos y servicios, y un consumidor atento y responsable.

2. Breves consideraciones acerca del riesgo de confusión.

La confusión en materia de marcas obedece a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara por ser indistinguible frente al de otro empresario. Es por ello que las Oficinas de Registro de Marcas, al momento de cotejar dos o más signos, deben proceder a analizar los signos como tales y la conexión competitiva de los productos o servicios reivindicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el cotejo de marcas debe hacerse observancia de la naturaleza de los signos cotejados, pues ella incide en la determinación de la existencia del riesgo de confusión. Lo anterior, debido a que existe una interrelación necesaria entre dos factores, a saber: 1) Los signos (atendiendo a su naturaleza gráfica y conceptual) y 2) Los productos o servicios que amparen o pretendan amparar (atendiendo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales de conexidad competitiva)^[2].



La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal de Justicia de la CAN ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad, d) La relación o vinculación entre los productos o servicios que se pretende amparar, e) El uso conjunto o complementario de dichos productos o servicios, f) Las partes y accesorios de los productos que se pretende amparar, g) El género de dichos productos o servicios, h) Su finalidad, i) Su intercambiabilidad^[3].

El Tribunal de Justicia considera que, "aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados"^[4].

Asimismo, dicha Corporación sostiene que "al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer 'quién' será el consumidor y 'cuál' su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen a los productos comprendidos en la clase respecto de la cual fueron registradas. El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio es que existen marcas idénticas en favor de distintos titulares, registradas para distinguir productos inclusive ubicados en diferentes clases"^[5].

De otra parte, se considera que "la pertenencia a una misma clase no sirve para demostrar la similitud entre dos o más productos o servicios y la pertenencia a distintas no sirve para demostrar su diferencia. El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos.

Dado el principio de especialidad de las marcas en relación con los productos o con los servicios, el derecho general a impedir el uso del mismo signo por terceros, no llega a impedir ese supuesto de utilización respecto de productos o servicios perfectamente desconectados, salvo el caso de la notoriedad"^[6].

3. Los signos según su naturaleza conceptual.

Los signos distintivos, según su naturaleza conceptual, se clasifican en: 1) Signos de fantasía o imaginativos; 2) Signos evocativos o sugestivos y 3) Signos arbitrarios.

Los *signos de fantasía* se constituyen en términos inventados que no tienen significado real en ningún idioma. Se dice que son "producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio"^[7]. (Ej. KODAK para cámaras fotográficas).

Los *signos evocativos* son considerados como "aquellos que dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular"^[8]. (Ej. CHOCOLISTO para una bebida con sabor a chocolate).

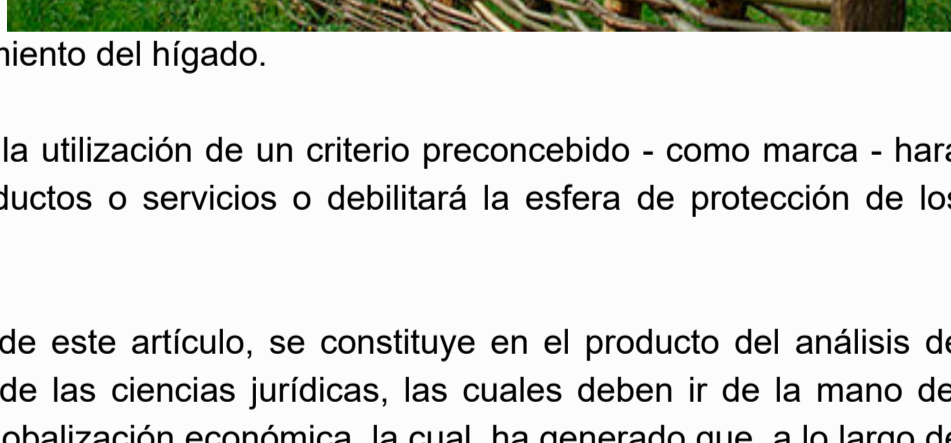
Los *signos arbitrarios*, por su parte, "consisten en palabras que tienen un significado real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades"^[9]. (Ej. CORONA para cervezas).

Al estudiar el riesgo de confusión entre dos o más signos en conflicto, se hace preciso analizar la importancia, en relación con su efecto en la psique del consumidor, de la naturaleza conceptual de las marcas. Así las cosas, tenemos que los signos de fantasía, por constituirse en la creación original de un empresario, tienen la ventaja de romper con más facilidad el principio de especialidad. De igual manera, sucede con las marcas que se constituyen en nombres propios. Por ejemplo: Si nos encontramos frente a un traje identificado con la marca registrada en la clase 25ª GIORGIO ARMANI, la cual se constituye en el nombre y apellido de un reconocido diseñador italiano^[10], debido a la naturaleza conceptual de dicha marca, el consumidor es más propenso a idear un concepto "original" de los productos identificados con aquella. Por tanto, si un tercero pretendiese el registro en la clase 3ª de dicho signo (GIORGIO ARMANI), la ruptura del principio de especialidad sería clara, puesto que el consumidor ha arraigado en su mente una idea diáfana sobre una expresión que solo existe en el mundo marcario para amparar productos o servicios, como es el caso de las marcas: KODAK, MATTEL, GOOGLE o RENAULT, entre muchas otras. Así las cosas, la negación del signo que se representa como una imitación parasitaria podría estar basada en que, con frecuencia, los diseñadores, productores, fabricantes y/o comerciantes de prendas de vestir lanzan al mercado productos de la clase 3ª (cosméticos, perfumes, etc...) con el objetivo de ampliar el portafolio de ítems que ofrecen al público.

En cuanto a los signos arbitrarios, la ruptura del principio de especialidad debe analizarse desde otra óptica. Cabe recordarse que los signos arbitrarios son aquellos que se encuentran en el lenguaje y se designan como marcas para amparar productos o servicios que no tienen relación con su contenido conceptual, como es el caso de las marcas: CORONA, OMEGA, DIESEL, APPLE y BAVARIA, entre otras. En cuanto a esta clase de signos, el Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado, en repetidas ocasiones, que si se constituyen en expresiones en idioma extranjero deben considerarse como signos de fantasía. Sin embargo, dicho parámetro debe aceptarse con beneficio de inventario, pues de aplicarse en todos los casos, se daría lugar a la toma de decisiones apresuradas y, probablemente, no ajustadas a derecho por parte de las Oficinas Examinadoras de Marcas. Es así, como se deben analizar varios aspectos: 1) Su parecido con el idioma español, que es la lengua oficial de la subregión andina (Ej. PASIÓN [Español] y PASSION [Inglés], las cuales son expresiones sumamente parecidas); 2) Su nivel de dificultad en cuanto a la enseñanza media del idioma en el que la expresión se encuentre escrita (Ej. No es lo mismo el conocimiento global que puede tenerse en la subregión andina de la palabra CAR [Carro, en idioma inglés] que de la palabra HOSE [Manguera, en idioma inglés]); y 3) El idioma del que provenga, puesto que instrumentos como la Internet y factores como la globalización han desarrollado el conocimiento que los nacionales de la subregión andina tienen de otros idiomas, principalmente, el inglés, el francés y el italiano (Ej. No es lo mismo estar frente a la expresión ROJO, en inglés (RED), que en francés (ROUGE) o en ruso (КРАСНЫЙ)).

Así las cosas, continuando con el análisis de los signos arbitrarios, creemos que, si bien estos pueden romper el principio de especialidad, no lo hacen con la misma facilidad que los signos de fantasía, puesto que se trata de expresiones que adquieren un menor arraigo en la psique de los consumidores, ya que el contexto mental está dado por una expresión comúnmente utilizada en el lenguaje que se "pega" con menor facilidad que las palabras de fantasía, las cuales son novedosas y, por lo general, atractivas. No en vano, la OMPI ha sostenido que, en lo que se refiere a las marcas arbitrarias, "no existe asociación directa entre la marca y el producto, con lo que se precisan mayores esfuerzos de publicidad para crear dicha asociación en la mente del consumidor"^[11]. Es así como en el Sistema de Propiedad Industrial Colombiano coexiste la marca CORONA, bajo la titularidad de personas distintas, para amparar cervezas, productos elaborados en cerámica y zapatos, entre otros ítems. Por tanto, podemos deducir que el elemento fundamental para romper el principio de especialidad con una marca arbitraria es demostrar la notoriedad de dicho signo o, al menos, un gran conocimiento por parte del sector pertinente de consumo. De lo contrario se estaría desdibujando la esencia de la normativa supranacional en materia de marcas y, más aún, el espíritu de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se constituye en una serie de indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen los productos o servicios que se pretende amparar.

Por último, nos encontramos frente a los signos evocativos, los cuales, por regla general, son débiles, puesto que si evocan una cualidad del producto o servicio amparado, están imposibilitados (en la mayoría de los casos) para oponerse con éxito al registro de signos similares, aún para su misma clase, que incluyan sus radicales o partículas de uso común. Así las cosas, a manera de ejemplo, tenemos que en el Sistema de Propiedad Industrial Colombiano coexisten, en la clase 5ª internacional, las marcas HEPATALGINA, HEPATYRIX, HEPATAMINE, HEPABIOL y HEPADIGEST, entre muchas otras, las cuales, si bien comparten el prefijo HEPA, deben soportar el hecho de que este se constituye en un radical de uso común que evoca las características de los productos amparados, puesto que se sobreentiende que estos sirven para aliviar deficiencias hepáticas (relativas al hígado) o coadyuvar al mejor funcionamiento del hígado.



En resumen, podemos afirmar que, en la mayoría de casos, la utilización de un criterio preconcebido - como marca - hará que el consumidor pueda vincular la idea con distintos productos o servicios o debilitará la esfera de protección de los signos pretendidos a registro.

Lo precisado anteriormente, tal y como se expuso al inicio de este artículo, se constituye en el producto del análisis de varios factores, entre los que se encuentran la mutabilidad de las ciencias jurídicas, las cuales deben ir de la mano del avance de las demás ciencias sociales y, concretamente, la globalización económica, la cual, ha generado que, a lo largo de los últimos años, exista un "boom" de solicitudes de registro marcario en Latinoamérica, un auge en el nacimiento de pequeñas y medianas empresas, y un consumidor más atento y racional al momento de elegir los productos de su preferencia. Es así como encontramos productos identificados con marcas idénticas o similares, a nombre de diferentes titulares que, en la antigüedad, eran considerados irrefutablemente como conexos. Por ello, consideramos que el derecho no puede ir en contravía ni coartar el avance de la globalización económica, la cual ha generado que en nuestros días exista una multiplicidad de empresarios que buscan proteger sus intangibles sin menoscabar los derechos de los demás, por lo que se debe respetar el principio de especialidad inherente a la Clasificación de Niza, cuya pauta principal se constituye en que el espectro de la propiedad marcario está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente.

Cabe anotar, además, que los argumentos aquí expuestos no son aplicables en todos los casos, pues el derecho de la Propiedad Industrial implica el estudio exhaustivo de cada solicitud de registro marcario. Así las cosas, podríamos encontrar signos parasitarios o imitaciones serviles de marcas mixtas, en donde habría que estudiar detalladamente, de forma cualitativa y cuantitativa, la trasgresión en razón a los elementos gráficos de la marca previamente registrada.

Como conclusión podemos resaltar que, habiéndose analizado la naturaleza de dos o más signos por cotejar, debe tenerse en cuenta que las expresiones arbitrarias preexistentes en el idioma español pueden coexistir pacíficamente con otras similares o, incluso, iguales si estas reivindican productos o servicios de distintas clases, puesto que no podemos desdibujar la esencia de la Clasificación de Niza, en la que existen 45 clases internacionales de productos y servicios diferentes y el legislador dispuso categorías y géneros en cada una de ellas. Así las cosas, cuando nos encontramos frente a un signo arbitrario (como base de una oposición), siempre y cuando no se demuestre su notoriedad, este podrá coexistir pacíficamente con otros signos similares o iguales que pretendan amparar productos o servicios de clases diferentes, aunque ellos estuvieran medianamente interconectados en lo que se refiere a los factores de conexidad competitiva, como es el caso, a manera de ejemplo, de las clases 3ª, 14ª, 16ª y 25ª.

*Abogado de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. Este artículo representa la opinión personal del autor y no compromete la posición de la Entidad para la cual trabaja.

[1] Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. República del Perú.

[2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 71-IP-2004. "Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate".

[3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 41-IP-2001.

[4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 141-IP-2005.

[5] Op. Cit.

[6] Op. Cit.

[7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 031-IP-2007.

[8] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot; 4ta. Edición; Buenos Aires; 2002; Pág. 29.

[9] OMPI. Cómo crear o seleccionar una marca. Disponible aquí [aquí](#); recuperado el 15 de enero de 2009.

[10] WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Disponible aquí [aquí](#); recuperado el 15 de enero de 2009.

[11] Op. Cit. 9.