



La distintividad como objeto de derecho

ENRIQUE BARDALES MENDOZA¹

Sumario: I. XXX. II. XXX

A Brunella y Sebastián mis hijos.

A Martha mi esposa

On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux. (Tomado de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry)

INTRODUCCION

La moderna doctrina denominada *Law and Literature*, por la que sentimos especial simpatía, nos permite introducirnos en el estudio de la distintividad desde una perspectiva diferente que permite de modo afortunado explicar una teoría en la que venimos trabajando desde fines del siglo pasado y que nos ha tocado defender apasionadamente en nuestras clases universitarias, en conferencias nacionales e internacionales y principal-

-
1. Abogado. 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

mente en el movimiento doctrinario generado a propósito del estudio de los denominados nombres de dominio en Internet.

El estudio de la distintividad nos ha preocupado desde nuestra época universitaria y aún hoy nos inquieta. En el presente trabajo el lector percatará de modo inmediato que no existen citas diferentes a las contenidas en los libros *El Principito* de Antoine de Saint-Exupery y *La Historia Interminable* de Michael Ende, pues todas las ideas jurídicas que se describen son propias y se explican por sí mismas, estas han sido desarrolladas a través del tiempo y se encuentran en constante revisión.

El Principito es un punto de referencia ineludible para el análisis del tema que presentamos; es así, que la literatura se convierte en la base fundamental para poder comprender el estudio de la distintividad como objeto de derecho, nos llena de contenido y permite apreciar con claridad inobjetable el verdadero significado de este instituto de la denominada propiedad industrial.

El Derecho y la Literatura se complementan de modo armonioso y en forma oportuna en diversas circunstancias; la literatura no hace el derecho, ni lo justifica, sino que lo complementa otorgándole justificaciones teóricas en relación a circunstancias de hecho que usualmente no son apreciadas con claridad por los juristas. Por este motivo nuestra extensa cita inicial tomada de *El Principito* nos permite abrir una perspectiva diferente en el estudio de la distintividad, se convierte en el hilo conductor de lo que será el presente artículo.

Es así, que en uno de los pasajes más impresionantes del libro en mención, nos atreveríamos a mencionar como el fundamento literario de nuestro trabajo jurídico, se narra de modo impresionante en el encuentro de *El Principito* con el Zorro, en los siguientes términos:

«XXI

ENTONCES apareció el zorro:

- Buenos días – dijo el zorro.
- Buenos días – respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada.

– 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; Miembro de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI, autor de diversas publicaciones en revistas especializadas en el Perú y el extranjero; ponente habitual en conferencias a nivel nacional e internacional; manejo de inglés e italiano a nivel de perfeccionamiento. Desarrollo profesional como asesor de importantes empresas nacionales y extranjeras; miembro del Consejo Consultivo de la Revista Foro Jurídico y Fundador de la Comunidad Jurídica Alfa-Redi especializada en Derecho y las Nuevas Tecnologías. Asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros en el área de Organismos Reguladores y Organismos Públicos Descentralizados; miembro e investigador del Instituto Riva-Agüero.

SIGNOS DISTINTIVOS

- Estoy acá – dijo la voz -, bajo el manzano...
- ¿Quién eres? – dijo el principito -. Eres muy lindo...
- Soy un zorro – dijo el zorro.
- Ven a jugar conmigo – le propuso el principito -. ¡Estoy tan triste!
- No puedo jugar contigo – dijo el zorro -. No estoy domesticado.
- ¡Ah! Perdón – dijo el principito.

Pero después de reflexionar, agregó:

- ¿Qué significa «domesticar»?
- No eres de aquí – dijo el zorro -. ¿Qué buscas?
- Busco a los hombres – dijo el principito - ¿Qué significa «domesticar»?
- Los hombres – dijo el zorro – tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas?
- No – dijo el principito -. Busco amigos. ¿Qué significa «domesticar»?
- Es una cosa demasiado olvidada – dijo el zorro -. Significa «crear lazos»
- ¿Crear lazos?
- Sí – dijo el zorro -. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo...
- Empiezo a comprender – dijo el principito -. Hay una flor...Creo que me ha domesticado.

- Es posible – dijo el zorro -. ¡En la tierra se ve toda clase de cosas...!
- ¡Oh! No es en la tierra – dijo el principito.

El zorro pareció muy intrigado.

- ¿En otro planeta?
- Sí.
- ¿Hay cazadores en ese planeta?
- No.
- ¡Es interesante eso! ¿Y gallinas?
- No.
- No hay nada perfecto – suspiró el zorro

Pero el zorro volvió a su idea:

- Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero, si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además ¡mira! ¿Ves, allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para

mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien triste! Pero tú tienes cabellos color oro. Cuando me hayas domesticado, ¡será maravilloso! El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo...

El zorro calló y miró largo tiempo al principito.

- ¡Por favor...doméstícame! – dijo.

- Bien lo quisiera – respondió el principito -, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas.

- Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el zorro -. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡doméstícame!

- ¿Qué hay que hacer? – dijo el principito.

- Hay que ser muy paciente – respondió el zorro -. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero, cada día podrás sentarte un poco más cerca...

Al día siguiente volvió el principito.

- Hubiese sido mejor venir a la misma hora – dijo el zorro -. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto; ¡descubriré el precio de la felicidad! Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón...:Los ritos son necesarios.

- ¿Qué es un rito? – dijo el principito.

- Es también algo demasiado olvidado – dijo el zorro -. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una hora, de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.

Así el principito doméstico al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida:

- ¡Ah!...-dijo el zorro -. Voy a llorar.

- Tuya es la culpa – dijo el principito -. No deseaba hacerte mal pero quisiste que te domesticara...

- Sí – dijo el zorro.

- Entonces, no ganas nada.

- Gano – dijo el zorro -, por el color del trigo.

Luego, agregó:

- Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto.

El principito se fue a ver nuevamente a las rosas:

SIGNOS DISTINTIVOS

- No sois en absoluto parecidas a mi rosa; no sois nada aún – les dijo – Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo.

Y las rosas se sintieron bien molestas.

- Sois bellas, pero estáis vacías – les dijo todavía -. No se puede morir por vosotras. Sin duda un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regalado. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres que se hicieron mariposas). Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aun, algunas veces, callarse. Puesto que es ella mi rosa.

Y volvió hacia el zorro:

- Adiós – dijo
- Adiós- dijo el zorro -. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
- Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el principito, a fin de acordarse.
- El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante.
- El tiempo que perdí por mi rosa... – dijo el principito, a fin de acordarse.
- Los hombres han olvidado esa verdad – dijo el zorro -. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...
- Soy responsable de mi rosa... – repitió el principito, a fin de acordarse». (Tomado de El Principito de Antoine de Saint – Exupéry)

LA DISTINTIVIDAD

El estudio de la distintividad representa ciertos obstáculos que deben ser superados. En efecto, la mayoría de sistemas normativos que regulan a la denominada propiedad industrial representan una hipótesis de incidencia que difícilmente se puede verificar. Esta situación se presenta porque la definición tácita que tienen de distintividad se encuentra asociada al signo de modo equivocado o de forma insuficiente, en todo caso, el concepto de distintividad que se utiliza en la mayoría de países es completamente inaplicable en términos prácticos.

En este sentido, antes de ensayar una definición de distintividad debemos precisar que la distintividad es una cuestión de hecho. Situación que por tener esa condición, es naturalmente mutable; en consecuencia puede sufrir variaciones, ésta podría aumentar, disminuir, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho, se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo *per se* sino que está sujeta a elementos exógenos que condicionan su existencia.

En términos estrictamente ontológicos no resulta posible hablar de signos distintivos, esta categoría resulta un imposible fáctico e imposible en términos propiamente jurídicos. En efecto, los signos distintivos en términos abstractos son inexistentes. La

distintividad depende estrictamente de circunstancias de hecho; es así, que el signo mantiene su identidad ontológica a pesar que la distintividad que había recibido por adhesión haya desaparecido.

En este punto la aplicación literaria resulta ineludible:

«¡Ah!...-dijo el zorro -. Voy a llorar.

- Tuya es la culpa – dijo el principito -. No deseaba hacerte mal pero quisiste que te domesticara...

- Sí – dijo el zorro.

- Entonces, no ganas nada.

- Gano – dijo el zorro -, por el color del trigo.»

En efecto, para el Zorro el trigo no significaba absolutamente nada, le era propiamente indiferente, sabía que existía y que estaba presente en la naturaleza pero carecía de significado, no le servía como puente sensible para apoderarse de valor alguno, no le podría atribuir contenido alguno. Sin embargo, luego que El Principito domestica al Zorro este logra descubrir que al trigo se le ha adherido un elemento ajeno, que no pertenecía a su naturaleza ontológica y que sólo luego de ser domesticado adquiere un valor trascendental.

De este modo, se debe concluir que la distintividad es independiente del signo que la tiene adherida. Entendiéndose de este modo la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situaciones de hecho; en consecuencia resulta necesario precisar una definición para luego establecer cuales con las características que la rodean.

La distintividad la definimos como una situación de hecho y, en consecuencia, de naturaleza mutable y temporal, que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo.

CARACTERISTICAS DE LA DISTINTIVIDAD

a) Es una situación de hecho.

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

Resulta completamente ilustrativo para nuestros fines la siguiente cita:

«El zorro calló y miró largo tiempo al principito.

- ¡Por favor...domestícame! – dijo.

- Bien lo quisiera – respondió el principio -, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas.

- Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el zorro -. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no

existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡doméstícame!

- ¿Qué hay que hacer? – dijo el principito.
- Hay que ser muy paciente – respondió el zorro –. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero, cada día podrás sentarte un poco más cerca...»

De este modo, nosotros asimilamos el proceso de formación de la distintividad a la forma en que El Principito domesticó al zorro, y que finalmente demuestra que la distintividad constituye una situación de hecho que depende de diversas voluntades y de diferentes situaciones.

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 en un signo ha adquirido, por adhesión, distintividad, ésta se convierte en hecho jurídico cuyo destino resulta impredecible.

b) La distintividad no pertenece al signo.

El signo considerado en términos ontológicos no es distintivo en sí mismo. El signo hasta antes de recibir la distintividad por adhesión simplemente carece de contenido y mensajes diferenciadores. Resulta, pues, materialmente imposible hablar de la categoría de signo distintivo, dado que 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, todos los signos se encuentran en aptitud de recibir esta situación de hecho. Sin embargo, la protección jurídica 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.

c) La distintividad es mutable

La distintividad como situación de hecho presenta determinadas características que no dependen del signo en sí mismo, sino que se encuentran en estrecha vinculación con factores exógenos. En consecuencia, la distintividad no se mantiene incólume frente al

transcurso del tiempo. La distintividad podrá aumentar, en cuanto nivel y extensión de conocimiento; podrá incrementarse en sí misma, agregar nuevas condiciones distintivas.

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. 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 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.

d) Alcances territoriales de la distintividad

La distintividad presenta determinados límites que deben ser precisados con claridad; en efecto, se debe establecer de modo exacto cuales 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 distintividad en lugares diversos. En consecuencia, en tanto la distintividad es una cuestión de hecho puede ubicarse 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 irreplicable, 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.

e) Alcances competitivos 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 válida, 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 de 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 es sólo el medio material que sirve para adherirla, no resulta posible 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.

f) Modo de adquirir el derecho sobre la distintividad.

La forma a través de la cual se adquiere el derecho sobre la distintividad ha estado vinculada a la adquisición del derecho sobre el signo, esta circunstancia determina que se identifique a la distintividad como parte inherente al signo lo que no es correcto. De este modo, existen diversas modalidades de adquirir el derecho dependiendo de la función que pretende cumplir el signo. La mayoría de sistemas presentan el sistema constitutivo del derecho, esto quiere decir que la concesión del derecho está condicionada al seguimiento ineludible de un trámite administrativo.

En estos sistemas constitutivos de derecho observamos ciertas hipótesis de incidencia que no corresponden de modo adecuado a lo que es la distintividad. En efecto, para la concesión de derechos sobre diversos tipos de signos amparados por el sistema de la denominada propiedad industrial se contempla un requisito esencial que cumpla con el requisito de ser distintivo hecho que hace concluir que en esencia se protege al signo y no la distintividad. En este orden de ideas, tal requisito es un absurdo e imposible jurídico pues el signo por naturaleza no es distintivo; el signo en sí mismo no puede informar sobre distintividad alguna si previamente no la tiene adherida.

En consecuencia, el registro como hecho constitutivo de derecho no es una situación coherente; la simple presentación de una solicitud que contiene un signo no puede ser evaluada respecto a la distintividad por el motivo que esta es una situación de hecho que sólo se puede reconocer cuando se manifiesta y no se puede verificar independientemente de su uso efectivo.

De este modo, los sistemas, que establecen como requisito de concesión del derecho que el signo sea suficientemente distintivo incurren en el error de exigir una condición que no se puede verificar. Así, resulta imposible establecer si el signo que se solicita tiene adherida una distintividad si el mismo no ha sido utilizado.

¿Se protege al signo o la distintividad? El objeto de la protección debe ser la distintividad y no el signo que la tiene adherida. En consecuencia resulta un despropósito jurídico establecer que la forma de adquirir el derecho se realice a través de un sistema constitutivo y que finalmente dependa de un trámite administrativo.

En esencia el error parte del hecho de intentar 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 este modo, la forma más eficiente de obtener un reconocimiento jurídico sobre la distintividad la constituye un sistema declarativo del derecho, en el cual el ordenamiento legal sólo reconoce una situación que ya se ha manifestado de modo cierto y comprobable en la realidad comercial. Es así, que el sistema tendría connotaciones racionales respecto de la naturaleza ontológica de la distintividad.

Este sistema de concesión de derechos respondería de modo adecuado a la naturaleza de la distintividad, la misma que es una situación de hecho de condición mutable y que es el resultado de un proceso iniciado por su titular. De este modo, siguiendo el razonamiento de concesión de derecho este se mantendrá incólume mientras la distintividad se encuentre vigente.

g) Temporalidad del derecho de distintividad

La distintividad, como hemos analizado a lo largo del presente trabajo, es una situación de hecho, de naturaleza mutable cuya vigencia en el tiempo depende de diversos factores que se encuentran en relación dinámica con la misma. En efecto, la distintividad se verifica en un momento histórico determinado y responde a las condiciones de percepción de los diversos agentes económicos. Sin embargo, teniendo en consideración los argumentos precedentemente esgrimidos resulta materialmente imposible establecer de modo indubitable el tiempo en el que la distintividad seguirá manteniéndose como un hecho jurídico protegible.

De este modo, cualquier sistema jurídico que establezca un plazo de duración del derecho debe ser entendido como un punto de referencia no como una condición imperativa pues la realidad se impone siempre a cualquier consideración normativa y su duración en el tiempo no podría ser uniforme en todos los casos.

En tal sentido, resulta perfectamente posible que la distintividad se mantenga incólume con el transcurso de los años y pueda ser objeto de derecho por tiempo indeterminado.

nado; de modo inverso, no resulta descabellado pensar que factores ajenos a la misma terminen por hacer extinguir el derecho en cualquier momento. Es así, que la duración del derecho en el tiempo no depende de límites normativos sino de la relevancia ontológica de la distintividad.

h) Sistemas de protección de la distintividad

La distintividad no es un objeto de derecho aisladamente considerado para los sistemas normativos actuales; esta situación se presenta por el error de considerar al signo como un elemento distintivo. Es así, que se han implementado diversos sistemas de protección con base en la consideración de la existencia de los mal llamados signos distintivos.

De este modo, 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, y esto resulta una constante, se intenta dar una protección integral a todas las funciones que puedan desempeñar estos en el mercado.

En consecuencia, el derecho que se adquiere con el registro de los mal denominados 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.

Debemos aceptar que si bien la distintividad es una situación de hecho, no es menos 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 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 estos en principio no tienen por que 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 esfuerce por concederle esta cualidad que de modo inevitable le otorgará un valor adicional.

i) La distintividad y los medios materiales que la reciben por adhesión

La distintividad, en tanto es entendida como una situación de hecho, requiere ineludiblemente de la presencia de un elemento material que la represente y pueda recibirla en adhesión con la finalidad de ser reconocida y ubicada en la memoria de los consumidores para que en el momento que estos estimen pertinente la puedan utilizar como medio diferenciador en sus procesos volitivos de consumo.

Resulta pertinente indicar que la distintividad por las características que hemos precisado puede tener diversos medios a través de los cuales puede representarse. En este punto debemos advertir que la distintividad, no es equivalente al contenido ideológico y las representaciones mentales que pueda generar el signo, ésta puede adherirse simultáneamente a diversos medios materiales sin que existan múltiples derechos o que se

genere la coexistencia de derechos paralelos. En efecto, aquí resulta pertinente realizar una diferenciación conceptual entre la distintividad y el mensaje o contenido ideológico que pueden contener los signos, diferenciar entre el contenido iconográfico de los medios materiales de la distintividad que en ellos se puede adherir.

El signo, como unidad ontológica autónoma, tiene en todos los casos un contenido ideológico perfectamente identificable en un momento histórico determinado que genera representaciones mentales que se encuentran incorporadas en el paradigma de las personas. Éste se llena de contenido de modo espontáneo o de modo inducido. Es así, que puede ser utilizado de acuerdo con las exigencias del momento para cumplir diversos fines; por ejemplo, interactuar socialmente. Sin embargo, los signos podrían recibir la adhesión de una distintividad determinada, hecho que generará de modo ineludible que el medio posea representaciones distintivas que se colocan paralelamente al lado del contenido ideológico de éstos. La distintividad no es un nuevo contenido ideológico del signo; de tratarse de un nuevo contenido ideológico estaríamos hablando de un proceso ajeno a la formación de la distintividad misma.

La teoría de las formas nos informa de la posibilidad real que un mismo bien inmaterial pueda tener distintos puentes sensibles para manifestarse; baste, como ejemplo, la posibilidad que el inmejorable libro de Gianni Rodari «Favole al Telefono» pueda ser leído en diversos idiomas. Ello permite advertir una situación descuidada hasta ahora en el desarrollo del estudio de los mal llamados signos distintivos: la distintividad puede tener distintos medios sensibles en las cuales se adhiere y un solo derecho a ser protegido.

En este orden de ideas y de acuerdo a lo expresado por Paul Jonson, citado por Mark Pendergrast en su libro «Dios, Patria y Coca-Cola», quién señala que «...después de la expresión «OK», *Coca-Cola* es la palabra más conocida sobre la tierra...» siguiendo esta afirmación y por cuestiones propiamente ejemplificadoras utilizaremos este elemento para intentar explicar el fenómeno que enunciarnos. El término *Coca-Cola* representa a uno de los signos más reconocidos sobre la tierra, de hecho este producto se vende en más de 150 países, lo que determina que en alguno de ellos la empresa Coca-Cola Company haya adoptado la decisión de utilizar los signos denominativos del territorio en los que comercializa su producto.

Así, tendrá representaciones gráficas que correspondan al alfabeto árabe, ruso, chino, entre otros, con la finalidad de lograr una familiaridad más intensa con los pobladores de esas zonas geográficas; sin embargo, a pesar de esta situación o esta diversidad de representaciones gráficas persiste una misma distintividad y consecuentemente un mismo objeto de derecho. Sucede lo mismo en los casos de cambio de forma de marca en los que se desea mantener la misma distintividad, se actualiza el elemento gráfico pero persiste la misma distintividad adherida (el caso Burger King supuso un cambio en la forma del signo más la distintividad se mantuvo incólume y se mantiene vigente el mismo derecho).

j) De los signos que necesitan tener una distintividad adherida

Resulta indispensable precisar qué signos requieren de modo invariable tener adherida una distintividad para que puedan cumplir con la función que se le asigna. En este

orden de ideas, se debe apreciar que existe una división elemental que debe identificarse y que permite de modo inmediato reconocer qué signos tienen la necesidad impostergable de tener una distintividad adherida. En efecto, podemos utilizar la diferencia entre signos que cumplirán funciones concurrenciales y signos que no cumplirán esta función; de este modo, podemos llegar a identificar que los signos que serán utilizados con fines concurrenciales requerirán para cumplir sus fines de una distintividad, la misma que se forjará a iniciativa de quien la introduzca en el mercado. Es así, que en estos casos identificaremos la presencia de una distintividad que debe ser protegida y que se convertirá finalmente en objeto de derecho independientemente de la función concurrencial que pueda cumplir el signo que la tiene adherida.

De otro lado, debe precisarse que, a pesar de lo precedentemente mencionado, algunos signos que no requieren tener una distintividad adherida por no cumplir fines concurrenciales, pueden recibirla y ésta debe ser protegida independientemente del hecho que el signo no cumpla estas funciones. De este modo, identificamos la existencia de innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones de una distintividad adherida y que sin embargo la poseen debiendo ser protegida por el sistema legal vigente.

En consecuencia, identificamos que la distintividad como objeto de derecho va más allá de la simple existencia o no de fines concurrenciales del signo que la recibe. En tal sentido, su identificación y reconocimiento como ente autónomo escapa a la regulación tradicional. Así, debe precisarse que el objeto de protección es la distintividad independientemente de la función que cumpla el signo que la reciba por adhesión. De este modo, hablar de signos distintivos, resulta ser equivocado e impertinente como categoría jurídica es un contrasentido que muestra un límite al reconocimiento de la distintividad como objeto de derecho y ente autónomo cuyo desarrollo no depende de la estructura ontológica del signo.

LA DISTINTIVIDAD EN LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

a) La distintividad como requisito para el registro de un signo diferenciador.

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 los mismos.

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 que 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 esta no se encuentra definida y mucho menos desarrollada en doctrina.

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 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, 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 está debe pertenecer al signo al momento de la solicitud de registro, pues interpretar el artículo de otra manera resultaría 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, las oficinas competentes no tienen forma de identificar una distintividad adherida a un signo para finalmente conceder correctamente un derecho.

En este punto, resulta aplicable la siguiente cita literaria que nos permite ilustrar de modo adecuado nuestro parecer respecto al examen de registrabilidad:

«El principito se fue a ver nuevamente a las rosas:

- No sois en absoluto parecidas a mi rosa; no sois nada aún – les dijo – Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo.»

Los signos, en su estructura ontológica, no significan nada antes del momento de realizar el examen de registrabilidad, es más el examen de registrabilidad, tal como se encuentra desarrollado en la norma, no puede determinar absolutamente nada en relación con 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 irresponsablemente que se han cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

La interrogante que viene a nuestra mente de modo inmediato es ¿Cómo se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley? ¿Por qué el signo solicitado cumple con el requisito de ser distintivo? No hemos encontrado a la fecha una respuesta coherente, ni justificación seria en relación con estas interrogantes en las resoluciones emitidas al conceder el registro de signos diferenciadores.

Es así, que el zorro era semejante a cien mil zorros y luego de ser domesticado, y solamente luego, se convirtió en único en el mundo, el proceso de domesticación descrito en El Principito corresponde propiamente a lo que debería constituir un verdadero examen de registrabilidad. La distintividad tiene esa connotación debe ser única en el

mundo y esta 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, 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 esas consideraciones, utilizando la siguiente cita literaria:

«Bastian, Baltazar Bux – gruñó -: sino me equívoco les vas a enseñar a muchos el camino de Fantasía para que puedan traernos el Agua de la Vida.

Y el señor Koreander no se equivocaba.

Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

Por ende...» (Tomado de la Historia Interminable de Michael Ende)

En efecto, el camino de Fantasía corresponde a todos nuestros argumentos que siempre hemos esgrimido en contra de esas consideraciones conceptuales por considerarlas inaceptables; pero como se señala de modo inigualable en la cita esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

b) De los signos que pueden ser objeto de registro

Un artículo que nos parece realmente sorprendente es el 134° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 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 señala que signos pueden ser objeto de registro en el entendido, por cierto equivocado, que lo que es objeto de derecho es el signo en sí mismo y no la distintividad que en ellos se adhiere.

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

El artículo 134 de la Decisión 486 nos obliga a citar nuevamente a El Principito:

«Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente sería. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión.

Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía: «Es un sombrero». Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable.» (Tomado de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry)

Los dibujos y su relación con los adultos que describen su apariencia en la cita nos relevan de mayor comentario sobre el artículo en mención. Caso contrario, deberíamos escribir sobre bridge, golf, política y de corbatas que no es el propósito del presente trabajo.

De pronto, lo adecuado sería precisar normativamente qué signos pueden recibir la distintividad a través de la adhesión. 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 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 el artículo 134º pues le coloca un límite innecesario al desarrollo de la distintividad en sus diversas formas de manifestarse.

c) De las prohibiciones absolutas y relativas de registro de signos diferencia- dores

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 vigentes a pesar de los cambios normativos.

Lo primero que debemos afirmar en relación con 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 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 consecuentemente esa adhesión de la distintividad no puede ser objeto de derecho, pero de ninguna manera porque la distintividad en sí misma no pueda ser protegida. La distintividad no puede ser moralmente buena o mala, contraria a las buenas costumbres o al orden público o genérica la distintividad 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 que el signo no se encuentre dentro de las hipótesis de incidencia de las prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas como sustento para la concesión del derecho sobre un signo. En este punto debemos afirmar categóricamente que dicho supuesto no implica que el signo deba ser registrable por dicha circunstancia. El supuesto que un signo no se encuentre dentro de las hipótesis prohibitivas de la Decisión 486 sólo significa que el signo no se encuentra 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.

d) De la aptitud distintiva

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

«Artículo 135.- no podrán registrarse como marca:

b) Carezcan de distintividad;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) Consistan exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;...

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica»

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

La principal dificultad que enfrentamos es la ausencia de definiciones en la Decisión 486. No se precisa el concepto de distintividad, al menos no lo define la norma, por lo que definir en que 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 del 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 un signo recibe por adhesión una distintividad y en consecuencia debe ser protegida a través del 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 a que la distintividad no pertenece al signo, sino que la distintividad 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.

En este orden de ideas, podemos citar de modo pertinente un fragmento de El Principito en el que se habla de ritos y resulta de aplicación para entender los errores normativos que existen en la Decisión 486:

- «¿Qué es un rito? – dijo el principito.

- Es también algo demasiado olvidado – dijo el zorro -. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una hora, de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.»

Revisando el concepto de rito esgrimido por Antoine de Saint-Exupéry comprendemos que nuestro sistema normativo ha preferido mantener diversas tradiciones – ritos por denominarlos de modo coloquial – y no apartarse de consideraciones conceptuales tradicionales que encierran determinadas contradicciones que se deben evitar. De otro modo el zorro se quedaría sin vacaciones.

Encontramos, pues, una dicotomía conceptual en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; por un lado, aparece la distintividad sin contenido conceptual preciso o precizable, 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 informar que se han cumplido con los requisitos de fondo y forma pero que no explica como 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 este 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 la 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 en la vida del signo; esta mutación conceptual nos permite de modo sencillo identificar que el verdadero objeto de derecho es la distintividad y que al signo se le protege en tanto es el puente sensible utilizado.

A MODO DE CONCLUSION

A lo largo del presente trabajo hemos pretendido identificar las valiosas relaciones que existen entre los medios literarios para explicar adecuadamente las relaciones jurídicas existentes. No cabe duda que las reiteradas citas de *El Principito* despiertan un serio interés en el estudio de la distintividad y permiten desarrollar lo que en doctrina se conoce como *Law and Literature*. Al mismo tiempo, el proceso a través del cual el zorro es domesticado, las alusiones respecto del significado del trigo, convierten a nuestro entender el presente trabajo en el inicio del estudio del problema de la distintividad como objeto de derecho.

La distintividad, a la fecha, no ha sido definida de modo adecuado, sino que se ha utilizado referencias indirectas sobre ella. La Decisión 486 es un claro ejemplo de las contradicciones en que se incurre en el manejo de la misma al no tener definiciones precisas.

Al mismo tiempo, a modo de *homework* le corresponde a las diversas oficinas administradoras de signos diferenciadores justificar de modo adecuado la forma en que se cumple con los requisitos para la concesión de los diversos derechos sobre signos diferenciadores.

Se debe entender finalmente que el objeto de derecho no es el signo sino la distintividad que en él se adhiere y, como resultado de esto, se debe proteger a la misma en sentido lato, inclusive más allá de los límites de las instituciones de la denominada propiedad industrial.

