

IMPLEMENTACIÓN DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN COLOMBIA

ANNABELLE ANGARITA MORA*

RESUMEN

La distintividad adquirida es una excepción a la normativa marcaría colombiana y permite el registro de signos que no se consideran distintivos intrínsecamente, pero han adquirido un segundo significado que les otorga la distintividad suficiente para ser registrados como marca. Es claro que es un mecanismo muy útil para quienes se han enfrentado al rechazo de su registro de marca y cuentan con la posibilidad de demostrar una trayectoria significativa, ventas importantes y un posicionamiento incuestionable, que se traducen en su conocimiento por parte de los consumidores dotándolas de distintividad.

Al igual que la declaratoria de notoriedad, esta figura puede verse justificada en el reconocimiento de los esfuerzos de las empresas y empresarios que han llevado a cabo acciones e inversiones significativas para posicionar sus marcas en el mercado, utilizándolas de forma significativa, continua y efectiva en un territorio, ya que, gracias a ese uso calificado, los consumidores necesariamente podrán distinguir los productos o servicios que amparan y asociarlos a un origen empresarial determinado. A continuación, se abordará el estudio de la distintividad adquirida y su implementación en Colombia.

* Abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en Propiedad Industrial de la Universidad París Panthéon-Assas. Tiene más de veinte años de experiencia y ha trabajado en los departamentos de propiedad intelectual de varias firmas de abogados en Bogotá. Afiliación Institucional: Abogada Independiente. Contacto: annabelleangarita@gmail.com. Fecha de recepción: 1.º de junio de 2023 Fecha de aceptación: 1.º de julio de 2023. Para citar el artículo: Angarita Mora, Annabelle, “Implementación de la distintividad adquirida en Colombia”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 38, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2024, pp. 31-57. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n38.02>.

IMPLEMENTATION OF ACQUIRED DISTINCTIVENESS IN COLOMBIA

ABSTRACT

Acquired distinctiveness is an exception to Colombian trademark law and enables the registration as trademarks of signs lacking inherent distinctiveness that have acquired a secondary meaning providing them with the required distinctiveness to obtain registration. Clearly, it is a very useful mechanism for companies and entrepreneurs having faced the denial of trademarks that may prove their significant trajectory, relevant sales and unquestionable standing, which translate in consumer knowledge granting them with distinctiveness.

This figure, such as the declaration of notoriety, may be justified in acknowledging the efforts of companies and entrepreneurs that have carried out significant actions and investments to position their trademarks in the market due to their significant, continuous and effective use in a territory, since as a consequence of this qualified use consumers will necessarily be able to distinguish the goods and services that they cover and associate them with a specific business origin. In the following pages this figure will be studied, together with its enforcement in Colombia.

INTRODUCCIÓN

Sin marcas, probablemente, las personas identificarían a los productos o servicios que desean comprar o adquirir por su nombre genérico, y no tendrían la posibilidad de saber si su calidad es la deseada, ni quién es su fabricante o prestador. Por lo tanto, además de ser útil fue necesario crear un signo distintivo que cumpliera con estas funciones.

Fernández-Novoa indica que

la marca en sentido propio es la unión entre el signo y un producto en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.¹

Según Baylos Corroza, los consumidores son atraídos por una marca en particular para optar por adquirir unos productos en vez de otros del mismo género que sean de otra marca competidora².

En efecto, las marcas tienen una función diferenciadora y permiten que los consumidores identifiquen a los productos o servicios de un empresario o empresa

1 Carlos Fernández-Novoa. *El sistema comunitario de marcas* (Madrid: 1995), 23.

2 Hermenegildo Baylos Corroza. *Tratado de derecho industrial* (Madrid: Civitas, 1993), 817, 809.

que son ofrecidos bajo una marca específica y los asocien con su origen empresarial determinado, diferenciándolos de los de sus competidores. Como consecuencia de esta función, el interés de los consumidores es protegido evitando que sean confundidos³.

Sin embargo, lograr el registro de algunas marcas no es, ni ha sido, una tarea sencilla para algunos de sus titulares, que han tenido que enfrentarse a rechazos como consecuencia de su ausencia de distintividad, descriptividad, genericidad, u otras causales. Esto, a pesar de considerar que sus marcas son distintivas, de usarlas en el mercado nacional e incluso internacional durante varios años, y de contar con registros idénticos en otras jurisdicciones en algunos casos.

La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su artículo 135 que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, sean exclusivamente descriptivos o genéricos para los productos o servicios, cuyo registro fue solicitado, puedan ser indicaciones de uso común para los productos o servicios que pretenden distinguir, consistan en las formas usuales de sus productos o envases o en características impuestas por la naturaleza, se compongan de elementos que comprendan una ventaja técnica o funcional, o de un color aisladamente considerado que no se encuentre delimitado por una forma

Por lo tanto, las autoridades nacionales competentes no deben otorgar derechos marcarios sobre los signos solicitados a registro que se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas, y en esos casos podría concluirse que son signos débiles, que por su naturaleza son muy difíciles o prácticamente imposibles de proteger. Al respecto, Riofrío, citando a Franceschelli, menciona que las marcas débiles solo están protegidas de su reproducción total, a diferencia de las marcas fuertes que también gozan de protección contra el uso o registro de signos parecidos⁴.

Si bien la importancia de contar con una marca fuerte es incontestable, también es cierto que en ocasiones lograr un nivel muy alto de fortaleza y posicionamiento puede ser contraproducente cuando esto conlleva una disminución de su fuerza distintiva o su dilución⁵.

Como lo menciona Silva Duarte, la dilución de una marca notoria es la disminución de su capacidad de identificar los productos para los cuales es utilizada por su titular, debido al uso sin autorización por terceras personas de marcas iguales o similares para productos que pueden no serle competidores, independientemente de que los consumidores se confundan, sean inducidos a error o resulten engañados⁶.

3 Fernando Lhoeste. *Propiedad intelectual: aproximaciones conceptuales y normatividad jurídica* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2016), 100-101.

4 Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. "Teoría general de los signos distintivos". *Revista La Propiedad Inmaterial* 18, (2014): 203.

5 Marta Cernadas Lázare. *La dilución de la marca de renombre* (Madrid: Marcial Pons, 2019), 235 y ss.

6 Federico Silva Duarte. "La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su procedencia". *La Ley. Revista Jurídica Paraguaya*, año 35, n.º 11 (diciembre de 2012): 1725-1737. <https://studylib.es/doc/5262898/la-dilucion-de-una-marca-registrada>.

Resultará también sumamente problemática la pérdida de distintividad de una marca como consecuencia de su vulgarización o genericidad sobrevenida, que conlleva que los consumidores identificarán al producto o servicio por su género sin asociar al signo con un origen empresarial determinado. Como consecuencia de esta situación, la marca termina convirtiéndose en el nombre del producto o servicio, sin poder llevar a cabo su función distintiva⁷. Como consecuencia de su vulgarización, se pueden perder los derechos asociados a una marca registrada.

Por otro lado, existen signos que, pese a poder considerarse como carentes de distintividad, logran obtener una capacidad distintiva suficiente por el uso que sus titulares han hecho de estos en el mercado, dotándolos de un segundo significado distintivo. Gracias a este uso calificado, sus titulares pueden obtener derechos sobre este tipo de signos.

Este segundo significado se conoce como distintividad adquirida o sobrevenida —*secondary meaning* en inglés—, la cual sin duda se ha convertido en una herramienta muy útil para obtener el registro de este tipo de signos. Demostrando la distintividad adquirida se permite el registro de signos que no se consideran como distintivos intrínsecamente, pero han adquirido un segundo significado que les otorga la distintividad suficiente para ser registrados. Es un mecanismo muy atractivo, y de gran ayuda, para quienes se han enfrentado al rechazo del registro de sus marcas y pueden probar un volumen de ventas importante, el posicionamiento incuestionable de su marca y una trayectoria relevante, factores que demuestran que los consumidores conocen estas marcas, las diferencian y están dotadas de distintividad.

La figura de la distintividad adquirida puede justificarse en el reconocimiento de los esfuerzos de las empresas y empresarios que han realizado acciones e inversiones significativas para posicionar sus marcas en el mercado, ya que, por su uso, los consumidores pueden identificar los productos o servicios que amparan, asociándolos directamente a la marca y a un origen empresarial determinado.

A continuación, se desarrollará la figura de la distintividad adquirida y su implementación en Colombia de la mano del estudio de algunos casos exitosos de registro.

I. COMENTARIOS PRELIMINARES SOBRE LAS MARCAS Y SUS FUNCIONES

En primer lugar, es preciso definir qué es una marca. Al respecto, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que constituirá una marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles

⁷ Helena Camargo. “La naturaleza cambiante de la distintividad”. En *Innovación y propiedad intelectual: tendencias siglo XXI* (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Tirant lo Blanch, 2020), 30-31.

de representación gráfica, y la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro⁸.

Una marca puede ser fácilmente el activo intangible más significativo de una empresa o empresario, precisamente por ser la forma que tienen los consumidores de identificar sus productos o servicios en el mercado y asociarlos a su origen empresarial. Además de cumplir con este rol tan significativo, podrá adquirir un gran valor comercial y su poder está precisamente en su fuerza y en el respaldo que le otorga al público, lo que genera gran aceptación en el mercado y se refleja en mayores ventas. En efecto, es sabido que existen marcas valoradas por cifras inimaginables.

Es claro que una marca fuerte tendrá un altísimo nivel de distintividad y de recordación para los consumidores. Igualmente, la reputación de la empresa o empresario que produce el producto, o que ofrece el servicio amparado por la marca, tendrá un impacto significativo en su posicionamiento en el mercado, convirtiéndose básicamente en una garantía de calidad y de confianza para el público⁹.

En ese orden de ideas, se observa que, si un consumidor conoce los productos o servicios de una empresa o empresario y en su opinión son buenos, razonablemente podrá asumir que si su propietario lanza al mercado una nueva línea de productos o servicios, los nuevos podrán tener la misma calidad y respaldo. De manera que el conocimiento y posicionamiento de los productos o servicios anteriores, y la reputación de su propietario, serán un aliciente para que el público confíe y opte por adquirir los nuevos.

En Colombia, y en casi todos los países del mundo, los derechos sobre las marcas se adquieren cuando la Oficina Nacional Competente otorga su registro. En el caso colombiano, se trata de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La necesidad de obtener un registro de marca para poder adquirir derechos puede sorprender a empresas o empresarios que, suponen que cuentan con estos por venir haciendo uso del signo en el mercado. Sin embargo, de nada sirve utilizar una marca sin registro, porque quien la utiliza carecerá de facultades y protección, contrario a lo que ocurre en los países del *common law* en los cuales el uso de marcas no registradas sí confiere derechos.

8 Decisión 486 de 2000. 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".

9 Rafael García Pérez. *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca* (Madrid: Marcial Pons, 2021), 226 y ss.

No obstante, en la Comunidad Andina, el uso de una marca sin registro no solo no confiere ninguna prerrogativa (a excepción de la protección sobre las marcas notorias que se abordará más adelante), sino que utilizar un signo en esta situación expone a quien lo realiza a un riesgo que puede ser muy alto de estar infringiendo los derechos de terceros. La infracción puede presentarse si otra persona tiene derechos sobre activos de propiedad intelectual idénticos o similares para amparar productos o servicios iguales o relacionados.

Además, también existe la errada concepción de pensar que contar con el registro de una marca en algún otro país del mundo extiende su protección a Colombia, o al mundo entero, ignorando el principio de territorialidad del derecho marcario en virtud del cual se circunscribe el alcance territorial de una marca a la competencia de la autoridad marcaria que concede su registro¹⁰. Por este principio, es necesario adquirir el registro de las marcas en cada país separada e independiente, para obtener los derechos correspondientes en cada jurisdicción, y poderlos hacer valer en su territorio.

Vale la pena resaltar que el principio de territorialidad es aplicable a todas las marcas de la Comunidad Andina de Naciones, pues si bien los países que la integran comparten la misma legislación marcaria y, por esta razón, la situación también pueda prestarse para confusiones, no se contempló la creación de una marca comunitaria que extienda su protección a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En consecuencia, obtener el registro de una marca en todos los países de interés de una empresa o empresario es clave, ya que solo así se podrán adquirir derechos y hacer uso de los derechos asociados. En efecto, las prerrogativas que tienen los titulares de marcas registradas son, entre otras, oponerse al registro de otros signos, e impedir que otras personas usen signos idénticos o similares para productos o servicios que guarden conexidad competitiva. Además, vale la pena recordar que solo con el otorgamiento del registro se adquiere la protección y la propiedad de un activo que puede llegar a ser crucial para su titular.

Otamendi define a las marcas como los signos que diferencian un producto o un servicio de otro, siendo vehículos del derecho de la competencia, ya que en ausencia de marcas, la competencia se dificultaría. Igualmente menciona que, además de habilitar a los consumidores para adquirir los productos o servicios que desean, las marcas tienen la función de premiar el esfuerzo de sus propietarios, que podrán obtener más clientes y posicionarse como consecuencia de su calidad y servicio¹¹.

Habiendo definido el concepto de *marca*, vale la pena identificar cuáles son las funciones de este signo distintivo. Como lo menciona Ricardo Metke¹², la doctrina indica que las marcas tienen las siguientes funciones principales:

10 Manuel Guerrero Gaitán. *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019), 47.

11 Jorge Otamendi. *Derecho de marcas* (Buenos Aires: 2017), 1.

12 Ricardo Metke. *Lecciones de propiedad industrial* (Bogotá: Baker & McKenzie, 2001), 78-80.

- Función de identificación, que es la capacidad que tiene la marca de permitir que los consumidores individualicen a los productos o servicios que ampara en el mercado y los acepten gracias a su calidad y características.
- Función de indicar el origen empresarial de las mercancías, que le permite a los consumidores asociar a la marca con su titular, pudiendo inferir que los productos o servicios del mismo origen empresarial gozan de características iguales o similares.
- Función de garantía de calidad, que permite que el público relacione a la marca con una calidad determinada y la asocie con la reputación de su titular.
- Función de publicidad, al ser la marca una forma de promocionar el producto o servicio que identifica.

Por su parte, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es dable concluir que la función más importante de las marcas es la distintiva que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Lo anterior, pues sin distintividad no existirían marcas y las demás funciones están subordinadas a la distintiva¹³.

II. SOBRE LA DISTINTIVIDAD

En párrafos precedentes se expresó que una marca debe ser distintiva para poder ser registrada. La distintividad es la capacidad que debe tener este signo de ser apto para identificar productos o servicios en el mercado, habilitando a los consumidores para otorgarles una naturaleza y calidad particulares, y relacionarlos con su origen empresarial específico.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un signo es distintivo cuando puede identificar un producto o servicio sin confundirse con este o con sus características. Los fines de la distintividad son proteger a las empresas y empresarios de la imitación o copia de sus marcas por terceros que quieran beneficiarse de ellas, y proteger a los consumidores de ser confundidos por tener la facultad de exigir que la marca cumpla con las calidades y características esperadas¹⁴.

Un sector de la doctrina¹⁵ sostiene que el carácter distintivo de una marca está íntimamente relacionado con su función básica de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que ampara, toda vez que esta función únicamente podrá ser llevada a cabo por los signos que tengan la capacidad intrínseca o adquirida

13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-IP-95. Marca Granolajet, citada en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 303-IP-2014. Marca Avancemos Juntos.

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-96. Marca Margarina Exclusiva.

15 Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero-Lastres y José Manuel Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales), 487-488.

(como consecuencia del uso) de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás existentes en el mercado.

Se observa entonces que la doctrina y la jurisprudencia coinciden al afirmar que la distintividad de una marca es una de sus funciones esenciales y muchos la identifican como la más importante. Igualmente, se ha mencionado que la distintividad es un fenómeno cambiante que puede alterarse o modificarse según la utilización que se realice de la marca en el mercado¹⁶. Por lo tanto, no debe sorprender que sea una capacidad que pueda adquirirse y perderse.

La distintividad debe analizarse según el principio de especialidad, según el cual los derechos sobre las marcas registradas se circunscriben a los productos o servicios específicos para los que se conceden. Como consecuencia, puede ocurrir que una marca pueda ser considerada distintiva para ciertos productos o servicios, pero no para otros, así se trate de la misma marca. Un ejemplo de esta situación es un signo que sea exclusivamente descriptivo o genérico para algún producto o servicio, pero que por sus cualidades pueda no ser descriptivo o genérico para un producto o servicio diferente.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que una palabra puede ser genérica cuando la respuesta a la pregunta ¿qué es?, al relacionarse con el producto o servicio que ampara, es la expresión genérica. En derecho marcario, una palabra será genérica cuando debe ser utilizada exclusivamente o junto con otros elementos para identificar el producto o servicio que se pretende proteger¹⁷. Como ejemplos de signos genéricos se pueden citar las palabras “chocolate” para amparar chocolates, “mesa” para identificar muebles y “zapatos” para calzado.

Por su parte, Scmitz Vaccaro¹⁸ menciona que los signos descriptivos son “aquellos que entregan al público información sobre características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que identifican”. Ejemplos de este tipo de signos son las expresiones “frío” para helados, “cítrico” para limonada e “informativo” para servicios noticiosos.

En este orden de ideas, es claro que los signos descriptivos o genéricos igualmente pueden ser considerados carentes de distintividad, al ser incapaces de cumplir con su función distintiva para los productos o servicios que designan o describen.

La fortaleza de un signo está en su distintividad intrínseca y extrínseca, y ambos tipos de distintividad son analizados por las oficinas de marcas competentes al momento de decidir si conceden o no el registro de una marca.

16 Christian Scmitz Vaccaro. “Distintividad y uso de las marcas comerciales”. *Revista Chilena del Derecho* 39, n.º 1 (2012): 9-31. <https://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>.

17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 09-IP-2013. Lema comercial “Si es mujer latina”.

18 Christian Scmitz Vaccaro. *Op. cit.*

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que la distintividad intrínseca (o en abstracto) implica que el signo solicitado a registro tenga la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado, sin importar su clase. Por su parte, el mismo Tribunal menciona que la distintividad extrínseca (o en concreto), implica que el signo en cuestión tenga la capacidad de diferenciar el producto o servicio que pretende amparar de los demás de la misma clase, y la distintividad extrínseca exige que el signo objeto de estudio goce de distintividad intrínseca¹⁹.

En consecuencia, se observa que la distintividad inherente o intrínseca atiende al interés de evitar que se otorguen derechos de exclusiva en cabeza de una empresa o empresario, sobre marcas que por sus características deban estar disponibles para ser usadas por cualquier competidor del mercado. Este es precisamente el caso de las marcas exclusivamente descriptivas, genéricas, y de aquellas compuestas por expresiones de uso común.

Por otro lado, la distintividad externa o extrínseca responde a la necesidad de prohibir la coexistencia a nombre de diferentes empresas o empresarios de marcas idénticas o similares para amparar productos o servicios relacionados. Lo anterior, por tener la capacidad de afectar derechos anteriores de terceros y en protección de los intereses de los consumidores que pueden ser inducidos a error.

III. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O *SECONDARY MEANING*

Como su nombre lo indica, la distintividad adquirida se predica de la posibilidad que tienen algunos signos de lograr conseguir la capacidad distintiva suficiente para ser registradas como marcas, a pesar de ser intrínsecamente carentes de distintividad.

En palabras de Guerrero, la figura de la distintividad adquirida refleja la forma en que la normatividad acepta que un signo tiene la capacidad de obtener aptitud distintiva como consecuencia de su uso en el mercado, y como resultado deriva en su posicionamiento y reconocimiento²⁰.

J. Thomas McCarthy define el *secondary meaning*, así:

A new meaning that attaches to a noninherently distinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to identify and distinguish a single commercial source. [...] This acquired distinctiveness is known as “secondary meaning” because it is a meaning acquired second in time to the primary meaning of the word.²¹

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 311-IP-2014. Marca Stick Pack.

20 Manuel Guerrero Gaitán. *Op. cit.*, 217.

21 J. Thomas McCarthy. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property* / J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, David J. Franklyn (Washington, D. C., Bureau of National Affairs, [1996]), 395. Traducción [Un nuevo significado que se atribuye a una palabra o símbolo no inherentemente distintivo, mediante el cual los clientes usan esa palabra o símbolo como marca comercial o de servicio para identificar y distinguir una única

Así las cosas, tenemos que el público logrará identificar un segundo significado de la marca que será distintivo y diferente al usual o inicial. Por lo tanto, el signo será susceptible de ser registrado como marca a pesar de ser irregistrable en un primer momento, como consecuencia de demostrar ante la oficina nacional competente su uso prolongado y el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores asociándola con los productos o servicios que ampara y su origen empresarial.

La distintividad adquirida como herramienta para obtener el registro de una marca se encuentra consagrada en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente:

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.

Marco Matías Alemán manifiesta que existen signos que no gozan de capacidad distintiva *ab initio*, pero logran adquirirla con el tiempo gracias al uso intenso que llevan a cabo sus titulares. Según la normatividad andina, los signos inicialmente considerados carentes de distintividad intrínseca por ser genéricos, descriptivos, comunes, usuales y compuestos por colores aislados pueden acceder a registro marcario con fundamento en su distintividad adquirida, demostrando su uso. En este caso, si bien también son signos distintivos, su distintividad no es intrínseca o por sus propios méritos, sino adquirida como consecuencia del uso²².

Alemán continúa expresando que, al decidir si se concede o no el registro de un signo con fundamento en su distintividad adquirida, el examinador no podrá limitarse a llevar a cabo un análisis objetivo como ocurre con otros signos que sí gozan de distintividad intrínseca, pues deberá tener en cuenta factores subjetivos adicionales que muestren la distintividad adquirida del signo que se derivaría en su capacidad de acceder a registro como marca²³.

El fenómeno de la distintividad adquirida ha sido abordado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicando que es necesario demostrar el uso constante, real y efectivo de la marca, cuyo registro se solicita para determinar si a pesar de carecer de distintividad intrínseca ha logrado adquirir capacidad distintividad por su uso. Igualmente ha indicado que es dable concluir que el signo ha adquirido distintividad junto con la capacidad de acceder a registro si es identificado como distintivo de un producto o servicio en particular por un

fuelle comercial. (...) Este carácter distintivo adquirido se conoce como “significado secundario” porque es un significado adquirido en el tiempo después del significado primario de la palabra].

22 Marco Alemán. *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*. Tesis doctoral (Universidad de Alcalá, 2012).

23 Marco Alemán. *Op. cit.*

segmento relevante del público y los consumidores son capaces de relacionarlo con su origen empresarial²⁴.

En efecto, se observa que la figura de la distintividad adquirida es el fenómeno inverso a la pérdida de fuerza distintiva o vulgarización de una marca²⁵, pues en materia de distintividad adquirida un signo inicialmente carente de distintividad se convierte en registrable gracias a su uso contante en el mercado.

En contraposición, es posible que caduquen los derechos sobre una marca registrada e intrínsecamente distintiva si como consecuencia de su uso usual los consumidores dejan de asociar al signo con un origen empresarial determinado, y la marca pasa a identificar el género del producto o servicio que ampara, perdiendo así su función distintiva. En otras palabras, la vulgarización se presenta cuando la marca se pierde y los consumidores terminan utilizándola en el mercado como el nombre del producto que designa²⁶.

Por lo tanto, a pesar de que la fortaleza y notoriedad de una marca sea un atributo deseable, puede terminar siendo peligroso para sus titulares por permitir que su marca se convierta en el nombre genérico del producto que protege, y tendría la grave consecuencia de poder perder los derechos marcarios asociados.

Probablemente uno de los casos más sonados ha sido el de termo que correspondía originalmente al registro de la marca *Thermos* y los consumidores terminamos llamando a la botella que amparaba la marca por el nombre termo. Otras marcas que se han venido convirtiendo en el nombre de los productos que identifican (independientemente de que se hayan perdido sus derechos marcarios en esos casos) son vaselina, celofán, botox, plastilina, maicena, granola y lycra, para citar algunos ejemplos adicionales.

Así las cosas, y a diferencia de la vulgarización, una marca puede convertirse en distintiva por su uso en el mercado. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha indicado que si un signo carente de distintividad intrínseca para determinados productos o servicios se convierte en distintivo por el uso constante, real y efectivo, que lleve a cabo su titular en el mercado, es viable que se premie su esfuerzo otorgándole protección marcaria²⁷.

En este orden de ideas, se concluye que la distintividad adquirida es una excepción relevante a las causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁸,

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 053-IP-2007. Marca Canaleta 43.

25 Manuel Guerrero Gaitán. *Op. cit.*, 216.

26 Helena Camargo. *Op. cit.*, 30-31.

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 72-IP-2020. Marca Rico Helado.

28 Artículo 135. "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

al flexibilizar el régimen atributivo por el registro de marcas, puesto que le confiere relevancia al uso anterior al registro²⁹.

Para que se configure la figura de la distintividad adquirida, la jurisprudencia indica que se deberán tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la legislación marcaria andina:

(a) Que el signo solicitado a registro carezca de distintividad intrínseca.

(b) Que se demuestre el uso constante, real y efectivo del signo solicitado a registro en el mercado sobre un territorio determinado³⁰.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso constante es aquel realizado sin interrupción, pero en términos marcarios una marca se entiende usada en el mercado cuando su uso es real y efectivo³¹.

Este uso caracterizado está regulado por el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina³², el cual indica las pautas en

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 hubieran 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; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; 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”.

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 72-IP-2020. Marca Rico Helado. *Op. cit.*

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

32 Artículo 166. “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una

relación con el volumen de los productos comercializados o servicios ofrecidos, que se deben tener en cuenta para concluir si existe uso efectivo y real de una marca. Al respecto, el citado Tribunal menciona que se deben tener en cuenta dos criterios:

(a) La naturaleza de los productos o servicios designados por la marca: este factor es de suma importancia para determinar si existe uso real, ya que el uso real y efectivo de una marca de productos de consumo masivo no podría ser demostrado con la venta de pocas cantidades, lo cual sí podría ocurrir con un producto de lujo. Por lo tanto, el examinador debe analizar si las cantidades vendidas tienen la capacidad de demostrar el uso real de la marca.

(b) Las modalidades bajo las cuales se lleva a cabo su comercialización: Se debe analizar la forma de comercialización de los productos y servicios que ampara la marca, pues el modo de comercialización varía según el establecimiento de comercio que vende el producto. No es igual la comercialización en grandes superficies o supermercados de cadena, a la venta por catálogo o la comercialización en tiendas especializadas³³.

Por lo tanto, el Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia indica que para que se configure la figura de la distintividad adquirida es necesario demostrar dos elementos: el uso constante, real y efectivo del signo y si se genera la distintividad del signo como consecuencia de ese uso constante, real y efectivo. Para estudiar el caso deben tenerse en cuenta criterios como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, cuál es el mercado relevante, si el consumidor medio está en capacidad de identificar el origen empresarial del producto o servicio amparado por la marca solicitada o, de ser el caso, cuál es el grado de atención del público consumidor pertinente³⁴.

Así, se concluye que se establecen dos condiciones simultáneas que deben cumplirse para que la oficina nacional competente aplique la excepción de distintividad adquirida y otorgue el registro de la marca solicitada:

(i) El solicitante debe demostrar que ha utilizado constantemente el signo solicitado a registro en calidad de marca.

(ii) El solicitante debe demostrar que el signo ha adquirido distintividad como resultado de su uso constante, real y efectivo en el país en que solicita su registro.

Se observa que, para que un signo adquiriera ese segundo significado debe demostrarse un uso constante en el mercado por parte del solicitante y, tal como lo indica Ricardo Metke, “ese significado secundario debe ser reconocido en los medios

marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 72-IP-2020. Marca Rico Helado. *Op. cit.*

³⁴ *Ibid.*

comerciales y dentro del público consumidor, circunstancia que deberá acreditarse ante la oficina nacional competente para que conceda el registro de la marca”³⁵.

Sobre el tipo de uso que debe ser demostrado para acreditar la distintividad adquirida de un signo intrínsecamente descriptivo, genérico, carente de distintividad, común o usual o que consista en un color que no esté delimitado por una forma particular, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que el solicitante del registro marcario debe probar el uso del signo en el territorio del país de manera que los consumidores estén en capacidad de percibirlo como marca susceptible de identificar productos o servicios en el mercado y asociarla a su origen empresarial³⁶.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio indica que el tipo de pruebas susceptibles de evidenciar la distintividad adquirida debe tener la capacidad de indicar si el signo se ha usado a título de marca en un país miembro de manera constante durante un tiempo más o menos largo. Menciona igualmente que el uso a demostrar debe ser real, lo cual implica que debe haber identificado el producto o el servicio en el mercado y la comercialización debió llevarse a cabo en una cantidad razonable³⁷.

La Superintendencia de Industria y Comercio también expresa que es sumamente importante demostrar la publicidad que se haya realizado de la marca, pues es mediante la publicidad que se transmite al consumidor el carácter de marca que se pretende dar. En otros términos, es vital probar que los consumidores identifican al signo solicitado como un distintivo empresarial del producto o servicio, y para demostrarlo se pueden presentar encuestas que reflejen el conocimiento y la percepción del signo solicitado a registro por parte de los consumidores³⁸.

Si bien la legislación andina prevé la posibilidad de obtener el registro de una marca probando su distintividad adquirida, no contempla exactamente qué pruebas deben aportarse para lograr este fin. Por lo tanto, en la práctica es posible utilizar cualquier prueba que pueda ser útil.

Por las características del nivel de uso y reconocimiento que debe acreditarse para demostrar la distintividad adquirida, es posible utilizar como pauta los criterios para evitar la cancelación de una marca y aquellos existentes para demostrar su notoriedad.

Para evitar la cancelación de una marca, el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que “el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

35 Ricardo Metke. *Lecciones de propiedad industrial* (Medellín: Editorial Dike, 2001), 162.

36 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 35727 del 16 de junio de 2017. Expediente n.º 14164701.

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*

Por su parte, el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que los siguientes factores, entre otros, se tendrán en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

La protección conferida a las marcas notorias es una excepción al principio de registrabilidad, según el cual los derechos sobre las marcas se adquieren por su registro, siendo que las marcas notorias no necesariamente deben estar registradas para que se les reconozcan derechos sobre estas a sus titulares.

Según el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, “un signo distintivo notoriamente conocido es el que

fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Sin embargo, para obtener la declaratoria de notoriedad de una marca es necesario presentar pruebas que demuestren su notoriedad, teniendo en cuenta los factores enunciados por el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina antes citado³⁹.

Hay que considerar además que la notoriedad de una marca no se presume ni se otorga automáticamente, solo se reconocerá si el examinador considera suficientes las pruebas para demostrarla. En efecto, para obtener la declaratoria de notoriedad de una marca en la Comunidad Andina es necesario presentar una oposición con fundamento en notoriedad en contra de una solicitud de registro de marca, o una acción de cancelación en contra de una marca registrada con base en la notoriedad de una marca previamente existente y en uso.

Como lo indica Camargo, es claro que la figura de la distintividad adquirida comparte algunas características con aquella de la notoriedad, ya que en ambos casos el conocimiento de los consumidores es determinante y es necesario demostrar un uso intenso. No obstante, se diferencian en sus orígenes e implicaciones. Una marca notoria es un signo inherentemente distintivo que goza de una protección reforzada susceptible de romper los principios marcarios de territorialidad y especialidad, mientras que una marca registrada por distintividad adquirida carecía de fuerza distintiva y al obtenerla se convierte en registrable⁴⁰.

Aunque son dos figuras distintas, por las características y el tipo de uso que debe demostrarse para adquirir la distintividad adquirida de un signo y así obtener su registro, se puede concluir que una marca registrada con fundamento en su distintividad adquirida también debería considerarse una marca notoria.

Lograr el registro de una marca, demostrando su distintividad adquirida, puede ser en algunos casos un proceso tedioso y desgastante. Es claro que puede implicar la recolección de un gran número de pruebas, y además posiblemente comprenderá la necesidad de tener que responder oposiciones y/o presentar recursos legales durante el trámite de registro. Incluso, es probable que el proceso no sea exitoso en el primer intento de registro.

Sin embargo, independientemente de los obstáculos eventuales, es recomendable insistir en el registro de este tipo de marcas, ya que utilizar un signo en el comercio para identificar productos o servicios conlleva el riesgo de infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, y solo con el registro de la marca se adquiere su propiedad.

A pesar de que al usar un signo considerado como intrínsecamente carente de distintividad el riesgo de infracción de marcas de terceros sea remoto, perder la

39 De Páez, Luz Clemencia. “La irregistrabilidad de los signos distintivos”. En *Intellectual Property Handbook: Manual de Propiedad Intelectual* (Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. Cavelier Abogados. Asociación Cavelier del Derecho, 2015), 151.

40 Helena Camargo. *Op. cit.*, 211.

posibilidad de obtener la titularidad de un activo que puede llegar a tener un gran valor puede ser una pérdida inconmensurable.

Lo anterior, ya que no se tendrá la posibilidad de protegerlo efectivamente frente a usos iguales o similares en el comercio, y la utilización que se tolere en el mercado será un valor que dejará de percibir la empresa o el empresario que optó por no proteger su marca. En efecto, como lo indica el artículo 714 del Decreto 1165 de 2019, “Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013”, sin el registro de marca no es posible solicitar la suspensión de una operación aduanera de mercancía pirata o bajo marca falsa⁴¹. Por lo tanto, el propietario del signo no registrado no podrá evitar el eventual ingreso al país y la comercialización de productos infractores, piratas o falsos.

La ausencia de protección podrá impactar también ante una eventual fusión o escisión de la empresa titular de la marca, pues la marca registrada se podría incluir como activo, avaluándose, y muy probablemente las cifras de venta de sus productos o servicios impactarán en el valor de compra de la empresa. Es claro que la cifra podrá ser mayor, si la marca se encuentra registrada, tiene ventas significativas y se está defendiendo efectivamente frente al uso no autorizado de terceros en el mercado.

41 Artículo 714. “Contenido de la solicitud. La solicitud deberá presentarse personalmente por el titular del derecho, la federación o asociación facultada para representarlo, o el representante legal o apoderado, debidamente constituido. En ella deberá suministrarse la siguiente información:

1. Nombre completo, identificación y dirección de residencia del titular del derecho de propiedad intelectual.
2. Nombre o razón social y dirección de quien en el país esté autorizado o con licencia para disfrutar del derecho de propiedad intelectual.
3. Identificación de su derecho de propiedad intelectual y de los hechos en los que hace consistir la violación del mismo. De ser posible se identificará a los presuntos responsables. Tratándose de marca se indicará el número de certificado de registro.
4. Indicación del lugar donde se edita, graba, imprime o, en general, produce la mercancía genuina; la identidad del fabricante, su dirección y demás medios de comunicación que conozca.
5. Descripción detallada de las mercancías auténticas.
6. Si fuere posible, la descripción de las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, objeto de la solicitud e indicación del lugar de su ubicación.
7. Si lo considerare necesario y no lo hubiere hecho previamente, la petición de autorización para examinar la mercancía.

Anexos. A la solicitud se anexarán los siguientes documentos:

1. Copia del registro, título o documento que lo acredita como titular del derecho, en los eventos en que este fuere legalmente necesario para constituir el derecho.
2. El poder o documento que acredita la calidad con que se actúa, si fuere el caso.
3. Si ya se hubiere promovido ante la autoridad competente el proceso sobre violación de los derechos de propiedad intelectual, también se anexará copia de la denuncia o demanda correspondiente.
4. La evidencia, si se tiene, que demuestre la existencia de la infracción del derecho.

Parágrafo. La solicitud no requerirá de presentación personal cuando quien la suscribe aparece inscrito en el directorio de titulares, en cuyo caso podrá enviarla por fax. En este evento tampoco se requerirán los anexos 1 y 2, a menos que hubieren sufrido modificaciones”.

Finalmente, también es útil saber que es posible constituir garantías mobiliarias sobre marcas registradas. Por lo tanto, las marcas son activos con los cuales sus titulares tienen la capacidad de garantizar obligaciones y créditos en favor de terceros, siendo claro que una marca que goce de mayor reconocimiento y fama será evaluada por un valor más alto, pudiendo incluso ser uno de los activos de mayor interés para el acreedor⁴².

IV. APLICACIÓN DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN COLOMBIA

En esta sección se analizará la implementación de la distintividad adquirida en Colombia de la mano de algunos casos exitosos.

En primer lugar, se analizará el caso de la marca Cuarto de Libra (nominativa) en clase 30^[43] de Mcdonald's Corporation.

Aunque sea difícil de creer a la fecha de redacción del presente artículo, Mcdonald's Corporation logró adquirir el registro de su conocida marca Cuarto de Libra en clase 30 en Colombia solo en 2017, a pesar de tener presencia en el país desde 1995 y después de cuatro intentos de registro durante un periodo de veintitrés años.

La primera solicitud de registro para esta marca fue presentada en agosto de 1994 para designar el encabezado de productos de la clase 30. Su registro fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución n.º 2969 de 1997 con fundamento en el literal d) del artículo 82 de la entonces vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establecía como causal de irregistrabilidad el que una marca

consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

En esa oportunidad se consideró que la marca era descriptiva, ya que Cuarto de Libra era una expresión utilizada para designar exclusivamente la cantidad de los productos de la clase 30 para los cuales fue solicitada⁴⁴.

42 Diana Carolina Carlier González. *¿Puede constituirse más de una garantía mobiliaria sobre un derecho de Propiedad Industrial?* <https://www.sic.gov.co/content/C2%BFpuede-constituirse-m%C3%A1s-de-una-garant%C3%ADa-mobiliaria-sobre-un-derecho-de-propiedad-industrial>

43 Para el caso que nos ocupa, el producto relevante que ampara la marca solicitada es hamburguesas. El encabezado de productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza es: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

44 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 2969 de 31 de enero de 1997, expediente n.º 94 38388.

El segundo intento de registro, también para el encabezado de la case 30, se llevó a cabo en abril de 1997. En ese caso se expedieron las Resoluciones n.º 19059 del 31 de mayo de 2001 (primera instancia), n.º 31246 del 25 de septiembre de 2001 (reposición) y n.º 41207 del 7 de diciembre de 2001^[45] (apelación), mediante las cuales el registro para la marca Cuarto de Libra nuevamente fue negado con fundamento en la descriptividad de la marca, citando el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴⁶, que incorporó lo expresado por el literal d) del artículo 82 de la citada Decisión 344.

En esta ocasión, al expedir la decisión de primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la marca describía las características de los productos que pretendía amparar. Se indicó que la libra es una cantidad de medida y peso (siendo un cuarto de libra equivalente a los gramos de una libra divididos entre cuatro) y como la marca pretendía amparar productos alimenticios (que deben someterse al sistema nacional de unidades y medidas, y que dichas indicaciones deben ser públicas en aras de proteger a los consumidores y de brindar una información completa), la marca carecía de fuerza distintiva por corresponder a referencias y datos de los productos que pretendía distinguir.

El examinador manifestó que al observar la marca el consumidor percibiría una característica del producto en vez de identificar un origen empresarial determinado y no podría distinguir los productos distinguidos con la marca Cuatro de Libra, de otros que incluyan en su publicidad la misma expresión o similares, porque en ese caso existiría riesgo de confusión o asociación. Además, se expresó que el registro de la marca no era viable porque incluía palabras que debían ser de libre uso para los comerciantes y consumidores.

En la decisión de reposición, se reiteró que la marca se componía de palabras que informaban sobre la cantidad de producto que adquiriría el consumidor al comprarla. Al decidir la apelación, se manifestó que la marca carecía de la fuerza distintiva requerida, ya que describía y consistía en el peso de los productos que pretendía, siendo por esta razón una expresión inapropiable.

El tercer intento de obtener el registro de la marca Cuarto de Libra se llevó a cabo en 2005, y en este caso se optó por limitar la cobertura de productos de la clase 30 a sándwiches hechos de carne.

Sin embargo, el registro nuevamente fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio con fundamento en su descriptividad, y si bien su titular alegó que la marca gozaba de distintividad adquirida, el examinador manifestó que no

45 Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones n.º 19059 del 31 de mayo de 2001, n.º 31246 del 25 de septiembre de 2001 y n.º 41207 del 7 de diciembre de 2001, expediente n.º 97/17562.

46 Artículo 135. “No podrán registrarse como marcas los signos que [...] 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”.

se demostró el reconocimiento de la marca dotándola de ese segundo significado en medios comerciales ni el conocimiento dentro del público consumidor⁴⁷.

En vista de lo anterior, Mcdonald's Corporation solicitó el registro de la marca nuevamente en julio de 2014 con fundamento en su distintividad adquirida, y al expedirse la decisión de primera instancia su registro fue negado una vez más con base en la descriptividad de la marca⁴⁸.

Sobre las pruebas presentadas para demostrar la distintividad adquirida de la marca, cuyo traslado fue solicitado, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó lo siguiente, citando la decisión de un caso relacionado en el que Mcdonald's Corporation actuó como opositor:

[...] la expresión CUARTO DE LIBRA resulta ser un término descriptivo per se, en tanto hace referencia a la cantidad ofrecida en un producto, por lo que debió demostrar el opositor que dicha expresión ha adquirido un segundo significado que permite asociarlo a un origen empresarial determinado, lo cual no sucede en el presente caso ya que las pruebas presentadas logran asociarlo a un producto determinado como lo es la hamburguesa, más no se acredita que los consumidores identifican la referida expresión como marca.⁴⁹

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio mencionó que según una de las pruebas aportadas, solo el 39% de los encuestados relacionaban la denominación solicitada a registro con un producto determinado de Mcdonald's Corporation.

Sin embargo, la empresa finalmente obtuvo el registro de la marca Cuarto de Libra para amparar sándwiches comestibles con fundamento en su distintividad adquirida, al expedirse la Resolución n.º 35727 del 16 de junio de 2017, mediante la cual se resolvió la apelación en este caso.

Al apelar, Mcdonald's Corporation indicó que las pruebas de distintividad adquirida aportadas no se habían analizado correctamente por parte del examinador, ya que luego de estudiarlas era forzoso concluir que con ellas sí se demostró el uso amplio y suficiente de la marca Cuarto de Libra, como resultado de 20 años de posicionamiento, junto con su conocimiento por parte de una gran mayoría de los consumidores colombianos para identificar hamburguesas. Además, manifestó que esta situación debería permitir su reconocimiento como marca notoria. Igualmente, se resaltó que debía tenerse en cuenta como indicio de su distintividad, que la marca había sido concedida en los demás países andinos.

⁴⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones n.º 7048 de 27 de marzo de 2006, n.º 31105 de 24 de noviembre de 2006 y n.º 218 de 15 de enero de 2007, expediente n.º 05-82541.

⁴⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 66793 del 7 de octubre de 2016. Expediente n.º 14164701.

⁴⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución de Apelación No. 40528 del 24-6-2016. Expediente n.º 14 111353.

Las pruebas presentadas por Mcdonald's Corporation fueron las siguientes, entre otras:

- Estudio de mercado llevado a cabo en 2014 por el Centro de Investigación del Consumidor (CICO) para determinar el reconocimiento y la distintividad de la marca CUARTO DE LIBRA en Colombia.
- Material publicitario consistente en fotos, anuncios publicitarios, comerciales de televisión afiches y material POP, entre otros, de las marcas Mcdonald's y CUARTO DE LIBRA de los años 2009 a 2014.
- Certificación del contador público de su franquiciado Arcos Dorados Colombia S.A.S., acreditando los volúmenes de ventas y unidades vendidas del producto identificado con la marca CUARTO DE LIBRA en Colombia entre los años 2009 y 2014.
- Certificación emitida por su agencia de publicidad sobre la inversión publicitaria llevada a cabo para promover el producto identificado con la marca CUARTO DE LIBRA en Colombia para el periodo 2004-2014.
- Certificaciones emitidas acreditando los niveles de ventas e inversiones publicitarias para la marca CUARTO DE LIBRA en Perú y Ecuador entre los años 2009 y 2013.
- Declaración jurada de la representante legal de Arcos Dorados Colombia S.A.S. con respecto a las acciones tomadas para utilizar y promover el producto identificado con la marca CUARTO DE LIBRA en Colombia.
- Declaración jurada de la representante de McDonald's International Property Company, Ltd. y McDonald's Corporation, sobre la existencia de múltiples registros para la marca CUARTO DE LIBRA a nivel internacional.
- Copias de certificados de registro y solicitudes de registro de marcas CUARTO DE LIBRA en diferentes países.

Al resolver el caso, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en la decisión de apelación que luego de un nuevo estudio probatorio era posible concluir que, si bien la expresión Cuarto de Libra en principio era descriptiva,

por un esfuerzo propio del empresario se ha convertido en una expresión que identifica un producto específico suyo y las pruebas presentadas son suficientes para apreciar que la sociedad solicitante por varios años ha hecho un esfuerzo constante por posicionar la expresión CUARTO DE LIBRA para identificar un producto en concreto como lo es la hamburguesa a un determinado origen empresarial.

Por lo tanto, esta Delegatura advierte que dentro del expediente de la referencia se presentan los elementos probatorios necesarios que permitan establecer que el signo en registro ha adquirido un segundo significado o “*secondary meaning*” en el mercado.⁵⁰

El registro de la marca fue concedido con la salvedad de que, con motivo del carácter descriptivo de la expresión *cuarto de libra* en su primer significado, la expresión podría seguir siendo utilizada por los competidores de la industria alimenticia para hacer referencia a un tipo de medida. Lo anterior, evidentemente sin permitir su uso a terceros como signo distintivo, y mucho menos para identificar hamburguesas o sándwiches comestibles.

En consecuencia, el registro fue concedido incluyendo el siguiente alcance del derecho conferido a Mcdonald’s Corporation: “No se predica el monopolio sobre alguno de los elementos del signo de forma aislada, sino sobre su combinación considerada como un conjunto único e indivisible respecto de los productos amparados bajo el registro únicamente”.

Vale la pena mencionar que el registro exitoso por parte de Mcdonald’s Corporation de la marca Cuarto de Libra en clase 30 en Colombia además correspondió a una solicitud de registro de marca presentada para acreditar el interés en el mercado nacional de la compañía dentro del marco de una oposición andina.

En efecto, su presentación se llevó a cabo con motivo de una solicitud de registro presentada en Colombia por Luis Eduardo Bayona Donado para la marca Cuarto D’Libra mixta para distinguir servicios de restaurante de la clase 43^[51], teniendo en cuenta que para la fecha de presentación de la solicitud de registro en cuestión Mcdonald’s Corporation no contaba con derechos sobre la marca Cuarto de Libra en Colombia, pero sí en Ecuador y Perú.

En segundo lugar, se analizará el caso de la marca Tridimensional en clase 25^[52] de All Star C.V., correspondiente al siguiente diseño de tenis Chuck Taylor de Converse / All Star:

FIGURA I.



50 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución n.º 35727 del 16 de junio de 2017. Expediente n.º 14164701.

51 Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 14111353.

52 Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente SD2018/0074025.

La solicitud de registro para la marca Tridimensional bajo estudio fue presentada por All Star C.V. ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 13 de septiembre de 2018, para identificar prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Stanton S.A.S. presentó oposición en su contra con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 literales *b*, *c*, *e* y *f* y 136 literal *a* de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina⁵³ y además de desvirtuar estas causales al responder la oposición junto con la presentación de pruebas de distintividad adquirida, All Star C.V. indicó que su marca era notoria.

Al expedir la decisión inicial, su registro fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución n.º 77581 de 2020. Al resolver el caso, se consideró que la marca solicitada no representaba una forma usual del producto que pretendía identificar por tener diversos elementos y no consistir en una presentación común de un tipo de calzado (tenis). Por esa razón, se concluyó que tampoco era descriptiva ni genérica.

Sin embargo, el examinador manifestó que la marca carecía de la distintividad suficiente para ser registrada, por no tener la capacidad de identificar un producto específico y ser asociada por los consumidores con un origen empresarial determinado. Igualmente, se indicó que el diseño era fabricado por múltiples empresarios y al ser carente de distintividad no se le podían otorgar derechos sobre este a una empresa.

Sobre la notoriedad alegada por el solicitante, se indicó que únicamente podía ser declarada con fundamento en una oposición o una acción de cancelación, pero no como una circunstancia que permita obtener el registro de marca.

Ante la decisión de negación, All Star C.V. apeló insistiendo en la distintividad adquirida y notoriedad de su marca. La compañía expresó que el diseño llevaba varias décadas anunciándose y vendiéndose en Colombia, y el mundo entero, por lo que los colombianos lo conocían en razón a su uso directo, publicidad o puesta en venta.

53 Artículo 135. “No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 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;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

Además, se desvirtuó que fuera una presentación usual en el mercado, por ser un diseño novedoso con una serie de elementos arbitrarios que no eran comunes para ese tipo de calzado.

También, se manifestó que el público lograba identificar el diseño con un origen empresarial claro y determinado y esta afirmación se sustentó en un estudio de reconocimiento de marca de 2021, arrojando que el 100 % de los encuestados lo conocía y más del 80 % lo asociaba con Converse / All Star.

Se expresó que el estudio indicó que el 89 % de las personas que asociaban el diseño con Converse lo hacían porque el diseño era un elemento diferenciador, que el promedio de los encuestados conocía el producto desde hacía 13 años, y que un 88 % consideraba que era copiado por otros empresarios. Por lo tanto, los colombianos no solo conocían el diseño y lo identificaban con el producto y su fabricante, sino que eran conscientes de la actividad maliciosa de terceros.

El apelante indicó que el diseño de zapato de lona solicitado a registro se utiliza en el mercado desde 1960, y se convirtió en un producto icónico denominado por el público como Converse, Converse All Star, Converse All Star Chuck Taylor y Chuck Taylor. Además, ha tenido un éxito comercial considerable a nivel mundial, es utilizado frecuentemente por celebridades e incluso el diario colombiano La República publicó un artículo en 2014, indicando que cada minuto se vendían 138 pares en el mundo.

En este caso, se presentaron las siguientes pruebas, entre otras:

- Estudio de reconocimiento de marca desarrollada por el Centro de Investigación del Consumidor CICO S.A.S. en enero de 2021.
- Declaración juramentada suscrita por Per J. Enfield, certificando ventas en Colombia de 2014 a 2017 por aproximadamente 56 millones de dólares, y entre 2007 a 2011 por un valor de 19 millones de dólares.
- Fotografías de productos y de establecimientos comerciales en Colombia.
- Publicidad e información de redes sociales.
- Artículos de prensa en diferentes medios, dentro de ellos un artículo de La República titulado “Cada minuto se venden 138 pares de zapatillas Converse en el mundo” (03/10/2014).
- Extractos de certificaciones de inversión en publicidad, ventas y facturas entre los años 2004 a 2018.
- Fotografías de celebridades usando el modelo Chuck Taylor.

El registro de marca fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en apelación, mediante la Resolución n.º 49009 de 2022. Se manifestó que con las pruebas presentadas All Star C.V. consiguió demostrar que los consumidores identifican a la marca con el producto amparado y lo vinculan a su origen empresarial específico, permitiéndole cumplir las funciones propias de una marca.

Lo anterior, a través de su presencia en el mercado, posicionamiento y vinculación con el consumidor, demostrando una explotación comercial y ventas considerables, traducidas en un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores.

Al analizar los casos previamente citados de las marcas Cuarto de Libra en clase 30 de McDonald's Corporation y Tridimensional en clase 25 de All Star C.V., se puede observar que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas con fundamento en su distintividad adquirida porque sus titulares lograron demostrar el uso de los signos a título de marca en Colombia y la capacidad de los consumidores de percibirlos como marca susceptible de identificar productos en el mercado, asociándola a su origen empresarial.

Para el análisis fueron muy relevantes las pruebas que demostraron el uso de las marcas en Colombia durante un tiempo razonable, demostrando ventas de productos en una cantidad significativa. Igualmente, fue fundamental la publicidad, y las encuestas que reflejaban el conocimiento y la percepción de las marcas por parte de los consumidores, ya que evidenciaron que el público lograba identificar la marca como distintivo empresarial del producto que amparaba.

CONSIDERACIONES FINALES

La distintividad es la capacidad intrínseca o adquirida por el uso que tienen las marcas de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás existentes en el mercado. Es un fenómeno cambiante que puede adquirirse y perderse.

La doctrina y la jurisprudencia coinciden al afirmar que la distintividad de una marca es una de sus funciones esenciales y muchos la identifican como la más significativa. Debe analizarse según el principio de especialidad, por esto una marca pueda ser considerada distintiva para ciertos productos o servicios, pero no para otros.

El *secondary meaning*, que también se conoce como la distintividad adquirida o sobreviniente, es precisamente una excepción a la normativa marcaria andina que establece que una marca necesariamente debe ser distintiva intrínsecamente para poder ser registrada.

Con ocasión de esta figura, el legislador aceptó que se otorgara el registro de una marca que pudiera carecer de distintividad y, por ende, ser irregistrable, pero que como consecuencia del uso que su titular ha llevado a cabo en el mercado

ha adquirido la capacidad distintiva suficiente para dotarla de un significado adicional que sí la habilita para ser registrada porque le permite cumplir su finalidad de distinguir productos o servicios en el mercado para ser asociados por los consumidores con un origen empresarial determinado.

Una justificación de la distintividad adquirida es premiar los esfuerzos de las empresas y empresarios que han llevado a cabo acciones e inversiones significativas para posicionar sus marcas en el mercado, utilizándolas de forma constante, continua, real y efectiva en un territorio y logrando su reconocimiento por parte de los consumidores.

Para obtener el registro de una marca con fundamento en su distintividad adquirida, el solicitante debe demostrar que la ha utilizado en calidad de marca en el país durante un tiempo más o menos largo, evidenciar un volumen de ventas razonable según la naturaleza de los productos o servicios en cuestión, y que ha adquirido distintividad como resultado de su uso constante, real y efectivo.

La legislación andina no indica exactamente qué pruebas deben aportarse para lograr este fin. Por las características del nivel de uso y reconocimiento que debe acreditarse, es recomendable utilizar como pauta los criterios para evitar la cancelación de una marca y aquellos existentes para demostrar su notoriedad.

Por las características y el tipo de uso que debe demostrarse para adquirir la distintividad adquirida, se puede concluir que una marca registrada con fundamento en su distintividad adquirida también debería considerarse notoria.

Aunque lograr el registro de una marca, demostrando su distintividad adquirida puede ser en algunos casos un proceso complejo, es recomendable insistir en el registro de este tipo de marcas, ya que perder la posibilidad de obtener la titularidad de un activo que puede llegar a tener un gran valor puede ser una pérdida muy significativa.

La distintividad adquirida es una herramienta muy útil para quienes tienen signos que pueden ser considerados carentes de distintividad, pero cuentan con la capacidad de demostrar una trayectoria significativa de sus marcas, ventas importantes, y un gran posicionamiento en la mente de los consumidores.

BIBLIOGRAFÍA

- Alemán, Marco. *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. 2012.
- Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Civitas, 1993.
- Camargo, Helena. “La naturaleza cambiante de la distintividad”. En *Innovación y propiedad intelectual: tendencias siglo XXI*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Tirant lo Blanch, 2020.
- Carlier González, Diana Carolina. *¿Puede constituirse más de una garantía mobiliaria sobre un derecho de Propiedad Industrial?* <https://www.sic>.

- gov.co/content/%C2%BFpuede-constituirse-m%C3%A1s-de-una-garant%C3%ADa-mobiliaria-sobre-un-derecho-de-propiedad-industrial.
- Cernadas Lázare, Marta. *La dilución de la marca de renombre*. Madrid: Marcial Pons, 2019.
- De Páez, Luz Clemencia. “La irregistrabilidad de los signos distintivos”. En *Intellectual Property Handbook: Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. Cavelier Abogados. Asociación Cavelier del Derecho, 2015.
- Fernández Novoa, Carlos. *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: 1995.
- Fernández-Novoa, Carlos, Juan Manuel Otero-Lastres, Juan Manuel Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1995).
- García Pérez, Rafael. *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*. Madrid: Marcial Pons, 2021.
- Guerrero Gaitán, Manuel. *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.
- Lhoeste, Fernando. *Propiedad intelectual: aproximaciones conceptuales y normatividad jurídica*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2016.
- Mccarthy, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property / J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, David J. Franklyn*. Washington, D.C.: Bureau of National Affairs, [1996].
- Metke, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Bogotá: Baker & McKenzie, 2001.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas*. Buenos Aires: 2017.
- Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos. “Teoría general de los signos distintivos”. *Revista La Propiedad Inmaterial* 18. (nov. 2014): 191-219.
- Silva Duarte, Federico. “La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su procedencia”. *La Ley. Revista Jurídica Paraguaya*, año 35, n.º 11 (diciembre de 2012): 1725-1737.
- Scmitz Vaccaro, Christian. “Distintividad y uso de las marcas comerciales”. *Revista Chilena del Derecho* 39, n.º 1 (2012): 9-31. <https://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>.