



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Signo y semiótica de las marcas. La función de la marca comercial a la luz de la semiótica peirceana

Alain Alvisa Morales

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



UNIVERSITAT^{DE} BARCELONA

FACULTAD DE FILOSOFÍA
DOCTORADO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS

SIGNO Y SEMIÓTICA DE LAS MARCAS.
LA FUNCIÓN DE LA MARCA COMERCIAL A LA LUZ DE LA SEMIÓTICA PEIRCEANA.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

ALAIN ALVISA MORALES

DIRECTOR: DR. GONÇAL MAYOS SOLSONA
TUTOR: DR. JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ ARAUJO

MADRID
ENERO, 2022

A TERE Y SANTI

A MI HERMANA

A PAZ

AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que a lo largo de los años han colaborado de una forma u otra a que esta tesis haya llegado a su final. Entre ellas, merecen una especial mención las siguientes:

Gonçal Mayos Solsona, quien ha estado muy cerca a pesar de la distancia en kilómetros. Gracias por su paciencia, sabia guía, acertados consejos y cariño.

José Antonio Estévez Araújo, por el tiempo dedicado y los conocimientos compartidos.

Gelsys María García Lorenzo, amiga y colaboradora necesaria.

Julián D. Riatiga Ibañez, compañero de clases y revisor incansable.

Dánice Vázquez de Alvaré, el origen de todo en esta pasión mía por la Propiedad Industrial.

Alejandro Sánchez Castellanos, por enseñarme y permitirme hacerlo.

Yailuma Vázquez, por estar desde el principio, cuando esto no era más que un artículo perdido en una revista.

Pedro Acosta, cooperador necesario, agente de las casualidades.

Umberto Eco, porque, sin saberlo, me enseñó el amor por los signos.

RESUMEN

La aplicación de la semiótica al derecho de marcas es un acercamiento interdisciplinar con poco recorrido. No han transcurrido todavía dos décadas desde que apareció el primer trabajo que lleva a cabo un análisis semiótico de cuestiones relativas a las marcas y propone soluciones adaptadas a esta nueva visión.

La actual regulación legal de las marcas se sustenta en una teoría economicista, que no es suficiente, según la crítica de diversos autores, para explicar cabalmente el funcionamiento de las marcas y el alcance de su protección. Esta situación ha traído como resultado una sobreprotección a la figura de la marca comercial y un monopolio cada vez mayor en favor de los titulares de derechos, lo que ha acarreado una estrangulación de la competencia, a pesar de que propone todo lo contrario.

El presente trabajo propone una revisión de las llamadas funciones de la marca a la luz de la teoría semiótica, concretamente la variante peirceana, de inspiración lógico-formal. Con apoyo en la obra de Peirce y en conjunción con conceptos de Umberto Eco, se propone una visión novedosa sobre las funciones de la marca, el alcance de la protección legal a dicha figura jurídica, así como de los usos publicitarios de la marca. Lo que pondrá de relieve las deficiencias de la teoría actualmente dominante, a la par que sus incongruencias.

Palabras clave: semiótica, derecho de marcas, marca comercial, Peirce, Umberto Eco, funciones, funciones de la marca, signo, significación, significante, significado, referente, tríada, código, publicidad, Tipo Cognitivo (TC), Contenido Nuclear (CN), Contenido Molar (CM), código, denotación, connotación, productos, servicios.

ABSTRACT

The application of semiotics to trademark law is an interdisciplinary endeavor in its infancy. Two decades have not yet elapsed since the first work appeared that carries out a semiotic analysis of issues related to trademarks and proposes solutions adapted to this new vision.

The current legal regulation of trademarks is based on an economic theory, which is not sufficient, according to the criticism of several authors, to explain fully the functioning of trademarks and the scope of their protection. This situation has resulted in an overprotection of the figure of the trademark and an increasing monopoly in favor of the holders of rights, which has led to a strangulation of competition, despite the fact that it proposes the opposite.

This paper proposes a review of the so-called functions of the trademark in the light of semiotic theory, specifically the Peircean variant, of logical-formal inspiration. With the support of Peirce's work and in conjunction with Umberto Eco's concepts, a novel vision is proposed on the functions of the trademark, the scope of the legal protection of said legal figure, as well as the advertising uses of the trademark. This will highlight the deficiencies of the currently dominant theory, as well as its inconsistencies.

Keywords: semiotics, trademark law, trademark, Peirce, Umberto Eco, functions, trademark functions, sign, signification, signifier, signified, signified, signified, referent, triad, code, advertising, Cognitive Type (CT), Nuclear Content (NC), Molar Content (MC), code, denotation, connotation, products, services.

ÍNDICE

Introducción	9
Capítulo I. El derecho de marcas y la semiótica. Definición e interacción de ambas ciencias.....	15
Introducción al capítulo.....	15
I.1 La propiedad intelectual, la propiedad industrial y los signos distintivos.....	18
I.2 El derecho de marcas	19
I.3 La ciencia de los signos: la semiótica-semiología	21
I.4 La semiótica y el derecho	24
I.4.1 La influencia de Peirce en el realismo jurídico.....	25
I.4.2 El análisis del discurso legal.....	26
I.4.3 La semiótica como apoyo en situaciones de interés legal.....	27
I.5 Los enfoques transdisciplinares del derecho de marcas.....	28
I.5.1 La teoría del origen.....	30
I.5.2 La teoría de las funciones de la marca.....	30
I.5.3 Teoría de la Gestalt y de la personificación de la marca	31
I.5.4 La teoría de la comunicación.....	32
I.5.5 La teoría semiótica	32
I.6 Conclusiones parciales del capítulo	32
Capítulo II. La marca como signo	34
Palabras preliminares	34
Introducción al capítulo.....	37
II.1 Signo y significación	39
II.2 El signo como tríada.....	43
II.2.1 El representamen.....	43
II.2.2 El objeto	45
II.2.3 El interpretante	46
II.2.4 La tríada significativa, significado y referente	48
II.3 El valor <i>saussureano</i> del signo y el contexto	49
II.4 Denotación y connotación	55
II.5 El código	57
II.5.1 La publicidad como fuente creadora del código.....	60
II.6 El tipo cognitivo (TC)	61
II.7 Contenido nuclear (CN) y contenido molar (CM).....	63
II.7.1 CN y CM de la marca Coca-Cola a modo ilustrativo.....	66
II.8 Marca y productos/servicios.....	67
II.9 El surgimiento de la marca como institución jurídica	70
II.9.1) Se protege la relación entre la marca presentada y productos seleccionados.....	71
II.9.2) Se protege solo para el territorio donde se haya presentado la solicitud.....	74

II.9.3) La protección permite al titular prohibir el uso de la marca a terceros	75
II.9.4) El derecho otorgado al titular de la marca acarrea la obligación de uso de la misma	77
II.10 Delimitación del uso de la marca	79
II.10.1 El uso comercial	79
II.10.2 La marca empleada para designar origen (pero realmente designa productos o servicios)	82
II.10.3 El uso para fines distintos a los de distinguir productos o servicios	84
II.11 La marca renombrada	87
II.10.1 La otra cara del fenómeno: la vulgarización de la marca	89
II.11 La (mal) llamada dimensión conceptual de las marcas	91
II.12 Similitud de los productos o servicios	97
II.13 Distintividad sobrevenida como ejemplo de la aprehensión de la relación marca-producto	98
II.14 El CN del consumidor medio	104
II.15 Distintos tipos de marcas: tradicionales y no tradicionales	105
II.15.1 Marcas tradicionales	105
II.15.2 Marcas no tradicionales	106
II.16 El acto referencial	113
II.17 La clasificación semiótica de las marcas	117
II.17.1 Los signos que se distinguen por la intención y el grado de conciencia de su emitente: signos artificiales y signos naturales	117
II.17.2 Los signos que se distinguen por el grado de especificación signica (o signos cuyo significante se presta a utilizaciones no signicas)	118
II.17.3 Los signos que se distinguen por el canal físico y por el aparato receptor humano	118
II.17.4. Los signos que se distinguen en relación con su significado	119
II.17.5. Los signos que pueden distinguirse por la capacidad de réplica del significante	122
II.17.6. Los signos que se distinguen por el tipo de vínculo que se les presume con el referente ...	123
II.18 Conclusiones parciales del capítulo	125
Capítulo III. La función de signo de la marca	127
Introducción al capítulo	127
III.1 Breve historia del concepto de marca del ADPIC	128
III.2 La estructura triádica de la marca. Implicaciones y consideraciones	131
III.2.1 Una nueva inmersión en el océano del significado de la marca	134
III.2.1.a) El origen empresarial	135
III.2.1.b) La reputación de la marca	145
III.2.2 El significante y el referente	161
III.2.2.a) La marca Qualitex y la tríada peirceana	164
III.3 Variaciones en la configuración de la tríada legal	172
III.3.1 La fusión de significado y referente	172
III.3.3 La fusión de significante y referente	174
III.3.4 El significante flotante: la extraña publicidad de United Colors of Benetton	177

III.3.3.1 Otras prácticas no amparadas por la definición legal de marca.....	181
IV.1 De vuelta con las funciones de la marca	189
IV.1.1 La función indicadora de la calidad.....	193
IV.1.1.1 Funciones agentivas y no agentivas	194
IV.1.1.2 Hechos brutos y hechos institucionales.....	197
IV.1.1.3 La creación de hechos institucionales	198
IV.1.1.1 X cuenta como Y en C	201
IV.1.2 La función publicitaria.....	204
IV.1.2.1 El producto es lo que se vende: análisis de dos casos de publicidad.....	205
IV.1.2.1a La publicidad de Crypto.com.....	205
IV.1.2.1b La no publicidad de Amway	209
IV.2 La teoría económica de los «costes de búsqueda»	211
IV.2.1 Consumer Decision-Making Theory	214
IV.2.2 Trademark Law and Cognitive Science.....	215
IV.2.3 The propertization problem	219
IV.3 La única función de la marca	221
III.3 Conclusiones parciales del capítulo	224
Conclusiones generales	225
Bibliografía	227
Catálogo de imágenes	236

Introducción

«Nunca he dudado de la verdad de los signos, Adso, son lo único que tiene el hombre para orientarse en el mundo».

El nombre de la rosa

Umberto Eco

Las marcas acompañaron la vida comercial de las sociedades humanas desde hace catorce mil años al menos. Milenios antes de la invención del dinero y la publicidad, los hombres del Paleolítico, en el 12000 a. n. e., firmaban sus arcaicas manufacturas con un signo que atestiguaba su orgullo profesional y el origen del producto. Los alfareros de Egipto y Mesopotamia marcaban sus piezas de cerámica, y esta práctica se extendió posteriormente a las sociedades griega y romana antiguas. De forma paralela, los antiguos pueblos asiáticos individualizaban sus producciones de alfarería con caracteres para identificar su origen. La identificación del ganado se usaba en la Edad Media europea para indicar a los compradores y comerciantes que los animales provenían de criadores con reputación en la actividad (Pulos, 2006).

A lo largo de los milenios la función desempeñada por la marca no podía ser la misma en todas las épocas, porque las bases socioeconómicas cambiarían constantemente en el devenir de la historia humana. Es en el Medievo cuando, por primera vez, se verifican usos de signos calificables como marcarios, pero sus funciones entonces eran muy diversas. En ese período las marcas se vincularon con el surgimiento de las corporaciones, entre las cuales apareció la obligatoriedad de su empleo, bien para identificar al artesano y conocer así si había cumplido las normas de su oficio o arte; bien para proteger al consumidor, como mecanismo de control de la calidad de los productos adquiridos; y para acreditar la fiscalización de las mercaderías por los oficiales corporativos, así como impedir la competencia y la importación de productos extranjeros.

Para asegurar esas variadas funciones atribuidas a las marcas aparecen, a partir del año 1500, las primeras regulaciones encaminadas a conceder derechos subjetivos a los usuarios de las marcas. Poco a poco las disposiciones jurídicas relativas a las marcas y la sustitución de su uso obligatorio por la utilización facultativa desembocaron en un sistema de registro de estos signos, y con ello apareció el moderno Derecho de Marcas.

En la actualidad, las funciones de las marcas varían en dependencia del autor que las estudie. El tratadista español Fernández-Novoa (2001) reconoce cuatro funciones a la marca moderna. En tanto el profesor nicaragüense Bendaña Guerrero (1999) identifica hasta siete funciones. A pesar de las diferencias, hay varios criterios comunes y compartidos en la mayoría de los autores consultados: las marcas son signos; las marcas identifican productos y servicios en el mercado; las marcas tienen otras funciones además de la identificación de productos y servicios; y, por último, pero no menos importante, las marcas tienen un gran valor económico y coadyuvan al bienestar social, pues permiten a los consumidores adquirir los productos que desean en el tráfico mercantil.

A causa de todo lo anterior, a finales del siglo antepasado se consagró en el Convenio de París (1883) la protección de las marcas como una modalidad de la Propiedad Industrial. Más recientemente, esta protección volvió a asegurarse con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, suscrito en 1995.

De los cuatro criterios doctrinales citados que cuentan con amplio consenso existen dos que merece la pena analizar nuevamente, desde una perspectiva distinta: la teoría semiótica. La aserción de que la marca son signos (criterio 1), cuestión indiscutible, sin duda, puede ser analizada y comprendida más cabalmente mediante el empleo de la ciencia que estudia los signos. A la luz de esta tesitura, las funciones de la marca (criterio 2) cobran un nuevo cariz.

Según la opinión experta de Otamendi (2003), la principal función de la marca es la identificación de productos o servicios, lo que evidencia la pérdida de vigencia de la función distintiva del origen. Sin embargo, el uso intensivo que los titulares hacen de la marca, sobre todo en situaciones publicitarias, pone en entredicho el sentido de la protección marcaría, en tanto *vehículo ideal para la identificación de productos y servicios en el mercado* (Fernández-Novoa, 2001). Como contrapartida, el *ius*

prohibendi en manos de los titulares es tan amplio que impide usos a terceros que nada tienen que ver con la función distintiva de la marca. Esto ha suscitado la denuncia de varios autores que consideran que el derecho marcario ha cobrado visos de Derecho de Autor (Lemley, 1999; Beebe, 2004; Pulos, 2006; Hunter & McKenna, 2009). Además, en época más reciente, ha proliferado la aparición de nuevos tipos de marcas, denominadas por la doctrina como «marcas no tradicionales», en oposición a las marcas que normalmente se habían venido empleando.

El uso descontextualizado de las marcas por los titulares no es menos dañino que el exceso de protección en su favor consagrado en las legislaciones nacionales. Ambas situaciones, en conjunto, contradicen la idea de que las marcas están diseñadas para beneficiar en primer lugar a los consumidores y solo en segunda instancia a los productores. El actual sistema regulatorio de las marcas protege a las transnacionales, no a las pymes ni a los consumidores: a las primeras, porque no disponen del capital suficiente para lanzar grandes campañas publicitarias o presentar pruebas favorables en procesos judiciales; a los segundos, porque los usos descontextualizados de las marcas pueden acabar por confundirlos y porque ya no están comprando productos para satisfacer necesidades, sino marcas. A esto se suma que las mencionadas marcas no tradicionales, al ser revisadas desde una perspectiva semiótica, son realmente «otros» significados de la marca, y no cumplen la función que se atribuye legalmente a las marcas de identificar productos en el tráfico mercantil, por cuanto no son útiles para llevar a cabo un acto de referencia y, con ello, garantizar la adquisición de productos o servicios.

La situación problemática se sustenta en esas tres condiciones antes descritas, a saber: uso descontextualizado de las marcas, una protección cada vez mayor a los derechos de los titulares y empleo de marcas que no cumplen el cometido de ser adecuadas para llevar a cabo actos de referencia. Por lo que se propone el siguiente **problema científico**: ¿En qué medida puede la semiótica ayudar al mejor entendimiento de las funciones de las marcas y de su protección legal?

Como solución al problema de investigación planteado se propone la siguiente **hipótesis**: El análisis semiótico de las funciones de las marcas permite establecer con más precisión su contenido, así como los límites de su protección legal. Una acotación más precisa de las funciones de la marca desembocará en un mejor entendimiento de la

misma y será de utilidad para la resolución judicial de litigios relativos a temas marcarios.

En correspondencia con la hipótesis de la investigación presentada, el **objetivo general** consiste en determinar las funciones de la marca y el sentido de su protección legal a partir del análisis semiótico del signo marcario.

Objetivos específicos:

- Establecer la relación histórico-lógica de la semiótica con el derecho.
- Identificar las teorías, conceptos y categorías de la Semiótica que pueden ser empleados en el análisis del concepto de marca.
- Identificar las «marcas» que no cumplen con la función de ser empleadas para llevar a cabo actos de referencia.
- Analizar desde una perspectiva semiótica los usos de la marca que exceden el sentido de su protección legal.
- Evidenciar cómo esos usos han derivado en una ampliación de los derechos otorgados a los titulares, en detrimento de la competencia comercial.
- Demostrar que las funciones de la marca se reconducen a una sola, ya que las otras son impuestas por el derecho, pero no intrínsecas a la marca en tanto signo.

La presente investigación se estructura en tres capítulos. En el primero se abordan someramente los conceptos de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Signos Distintivos. A continuación, se aportan definiciones de Derecho de Marcas y Semiótica, en tanto ciencias objeto de estudio de este trabajo. Acto seguido se lleva a cabo un análisis histórico de la relación entre ambas. Por último, se repasan varios enfoques transdisciplinarios del Derecho de Marcas, entre los que se destaca el semiótico como uno de los más recientes.

El segundo capítulo se denomina «La marca como signo» y en él se lleva a cabo un acercamiento al signo, tal como lo conciben los dos grandes padres de la Semiótica, así como otros autores cuyos aportes resultan notables. En todo momento se ha tratado de mantener una postura semiótica alejada de la lingüística, con excepción de las citas obligadas a F. de Saussure y Hjelmslev, dados sus importantes aportes. Por otra parte, se recurre a la semiótica de Ch. S. Peirce, pues ella constituye la base de partida de los estudios semióticos anglosajones relativos a las marcas, que son los que más abundan en la literatura consultada. También se trabaja con los conceptos de Tipo Cognitivo,

Contenido Molar y Contenido Nuclear, todos de Umberto Eco. Otra finalidad a lo largo del capítulo es tratar de explicar con ejemplos sencillos y gráficos, cuando fuera posible, los conceptos semióticos, con el fin de llegar con más facilidad a los lectores de este texto. El autor espera sinceramente haber logrado su propósito. Asimismo, se explica lo que es una marca comercial y su estrecha relación con los productos y servicios que identifica; se hace la distinción entre marcas tradicionales y no tradicionales y se define lo que se entiende por uso de la marca según la doctrina y jurisprudencia. También en este caso se han usado ejemplos para trasladar al lector las distintas instituciones jurídicas de la forma más sencilla posible. Por último, se clasifican las marcas empleando la clasificación de Umberto Eco expuesta en su libro *Signo*.

El último capítulo comienza con una breve historia del concepto de marca que finalmente acabó plasmado en la letra del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Se analiza la estructura triádica de la marca propuesta por Beebe y otros autores anglosajones, así como las transformaciones que ha sufrido en los últimos tiempos. También se exponen varios usos publicitarios de las marcas y el uso en un mismo producto de dos marcas distintas, supuestos ambos que, salvo excepciones, en opinión del autor exceden la *ratio legis* de la protección marcaria. Se analizan una a una las funciones de las marcas esgrimidas por la teoría y jurisprudencia europeas, con el objetivo de demostrar que se trata de funciones no agentivas. Se expone la relación entre la protección de marca del sistema angloamericano y el europeo, lo que conduce a una gran similitud de la *ratio legis* de la institución de marca de ambos sistemas de derecho. Se demuestra, además, que la teoría predominante en el derecho de marcas es de origen económico, y se analizan algunas de las críticas contemporáneas sobre ella. Por último, se explica por qué las llamadas funciones de marca que recoge la doctrina europea es una construcción artificial y que, vistas desde la semiótica, se pueden resumir en una sola función, la de signo. Finalmente, el texto cierra con una bibliografía actualizada del tema estudiado.

Con todo ello, la intención que ha impulsado esta investigación no está marcada por la animosidad, sino por el deseo de abrir una nueva dimensión al estudio de la institución jurídica de la marca comercial. De la misma manera que los hechos institucionales se sustentan sobre hechos brutos, cuestión que será abordada en el capítulo III, las marcas se erigen sobre la figura del signo. Por ello resulta incluso natural acudir a una ciencia especializada en la materia para pertrechar a juristas y jueces con herramientas

diseñadas expresamente para lidiar con la elusiva figura del «signo». Ese es el principal cometido del autor, quien desea aportar algo al empeño de construir un derecho de marcas más robusto y dinámico.

CAPÍTULO I. EL DERECHO DE MARCAS Y LA SEMIÓTICA. DEFINICIÓN E INTERACCIÓN DE AMBAS CIENCIAS

Introducción al capítulo

En la sociedad posindustrial la madeja de signos es más compleja que en cualquier otro estadio previo de la vida social. Umberto Eco revela esta situación en los pasajes introductorios de su libro *Signo*. Para este fin utiliza un personaje ficticio, el Sr. Sigma, un italiano vacacionista en París, quien en la noche se siente aquejado de un dolor en el estómago. Lo primero que hace el Sr. Sigma es reconocer el dolor, su ubicación, y compararlo con sus vivencias anteriores, con el propósito de asignarle una denominación, con lo cual llega a una palabra o descripción (*signo*) que resulta indispensable para comunicar su dolencia a un médico. Luego debe contactarlo, de modo que precisa realizar un trabajo de decodificación del entorno. A continuación, Eco recrea el *iter* que debe transitar este personaje para llegar a la casa del galeno. Lo interesante del recorrido que Eco describe radica en la gran cantidad de otras distintas señales que deben ser decodificadas para lograr el objetivo:

[Sigma] Consulta la guía telefónica de París; unos signos gráficos precisos le indican quiénes son médicos, y cómo llegar hasta ellos.

Sale de casa, busca con la mirada una señal particular que conoce muy bien: entra en un bar. Si se tratara de un bar italiano intentaría localizar un ángulo próximo a la caja, donde podría estar un teléfono, de color metálico. Pero como sabe que se trata de un bar francés, tiene a su disposición otras reglas interpretativas del ambiente: busca una escalera que descienda al sótano. Sabe que, en todo bar parisino que se respete, allí están los lavabos y los teléfonos. Es decir, el ambiente se presenta como un sistema de signos orientadores que le indican dónde podrá hablar.

Sigma desciende y se encuentra frente a tres cabinas más bien angostas. Otro sistema de reglas le indica cómo ha de introducir una de las fichas que lleva en el bolsillo (que son diferentes, y no todas se adaptan a aquel tipo de teléfono: por lo tanto, ha de leer la ficha *X* como «ficha adecuada al teléfono de tipo *Y*») y, finalmente, una señal sonora le indica que la línea está libre;

esta señal es distinta de la que se escucha en Italia, y por consiguiente ha de poseer otras reglas para «descodificarla»; también aquel ruido (aquel *bourdonnement*, como lo llaman los franceses) vale por el equivalente verbal «vía libre».

Ahora tiene delante el disco con las letras del alfabeto y los números; sabe que el médico que busca corresponde a DAN 0019, esta secuencia de letras y números corresponde al nombre del médico, o bien significa «casa de tal». [...]

Además, este número está regulado por un código muy sutil: por ejemplo, las letras se refieren a un barrio determinado de la ciudad, y a su vez, cada letra significa un número, de manera que, si llamara a París desde Milán, debería sustituir DAN por los números correspondientes, porque mi teléfono italiano funciona con otro código.

Sea como fuere, Sigma marca el número: un nuevo sonido le dice que el número está libre. Y finalmente oye una voz: esta voz habla en francés, que no es la lengua de Sigma. Para pedir hora (y también después, cuando explique al médico lo que siente) ha de pasar de un código a otro, y traducir en francés lo que ha pensado en italiano. El médico le da hora y una dirección. La dirección es un signo que se refiere a una posición precisa de la ciudad, a un piso preciso de un edificio, a una puerta precisa de este piso; la cita se regula por la posibilidad, por parte de ambos, de hacer referencia a un sistema de signos de uso universal, que es el reloj.

Vienen después diversas operaciones que Sigma ha de realizar para reconocer un taxi como tal, los signos que ha de comunicar al taxista; cuenta también la manera como el taxista interpreta las señales de tráfico, direcciones prohibidas, semáforos, giros a la derecha o a la izquierda, la comparación que ha de efectuar entre la dirección recibida verbalmente y la dirección escrita en una placa...; y están también las operaciones que ha de realizar Sigma para reconocer el ascensor del inmueble, identificar el pulsador correspondiente al piso, apretarlo para conseguir el traslado vertical, y por fin el reconocimiento del piso del médico, basándose en la placa de la puerta. Sigma ha de reconocer también, entre dos pulsadores

situados cerca de la puerta, el que corresponde al timbre y el que corresponde a la luz de la escalera; pueden ser reconocidos por su forma distinta, por su posición más o menos próxima a la puerta, o bien basándose en un dibujo esquemático que tienen grabado encima, timbre en un caso, lámpara en otro... En una palabra, Sigma ha de conocer muchas reglas que hacen que a una forma determinada corresponda determinada función, o a ciertos signos gráficos, ciertas entidades, para poder al fin acercarse al médico (Eco, 1994: 6-8).

Una vez sentado delante del médico, el Sr. Sigma intenta valerse de su dominio del idioma francés para referirle su dolencia. Nuevamente aparece un sistema codificado que debe manejar para comunicar su propósito. «*J'ai mal au ventre*» —dice—. Pero su interlocutor no está seguro de entender el alcance de estas palabras; no sería esta la descripción del malestar realizada por un usuario competente de la lengua francesa. Con todo, el galeno decide palpar el vientre del enfermo, confiado en que sus conocimientos médicos le pueden asistir a entender el cuadro clínico que se le presenta. Procede entonces a comparar las referencias verbales de Sigma con sus propias sensaciones táctiles, que, a su vez, compara con el significado de aquellas que recogen los libros de texto estudiados; es decir, a determinada experiencia táctil corresponde determinada alteración orgánica. Por último, el médico examina las manos del paciente y constata que presentan manchas rojas. Hace una pregunta retórica: «¿Usted bebe mucho?». Y Sigma, lógicamente, asiente: «¿Cómo lo sabe?».

Hasta aquí se aprecia la concurrencia del entramado de sistemas de signos que nos acompaña constantemente en la ciudad. Sin embargo, es posible complicar aún más las cosas. A los hechos narrados podemos sumar cincuenta años y colocarlos en la época actual. Es posible, asimismo, introducir una variable que Eco no tuvo en consideración, a saber, los signos distintivos, según su configuración legal. Por ejemplo, es posible determinar, bajo esta perspectiva, otros signos en los que Eco no reparó: la *marca* de licor favorita de Sigma, el *rótulo del establecimiento* que identifica el bar, la *marca* del teléfono público y, quizás también, el *eslogan* de la compañía que provee los servicios de telefonía (*lema comercial*), el *nombre comercial* que identifica al titular de la compañía de taxis y que aparece plasmado en las puertas delanteras, el *emblema empresarial* que distingue la clínica privada del médico, así como también muchos otros signos que inundan el entramado visual de la ciudad contemporánea.

I.1 La propiedad intelectual, la propiedad industrial y los signos distintivos

La propiedad intelectual es la rama del derecho que abarca la protección de las creaciones intangibles, *i. e.*, de los bienes susceptibles de apropiación por el hombre, que no tienen carácter material. Dentro de esa gran división hay dos subclasificaciones, que obedecen a las diferentes funciones de este tipo de producción espiritual del hombre. Se distinguen, de un lado, la de Derecho de Autor —con su complemento en los llamados derechos conexos— y, del otro, la de Propiedad Industrial.¹ La primera se refiere a las prerrogativas y a las posibilidades de salvaguarda de los derechos subjetivos de los autores, entendiéndose como tal a los creadores de lo que se conoce como «obras del espíritu» (Villalba, 2003: 8). Esta primera distinción abarca a los artistas, en sus más variadas posibilidades. Por su parte, los derechos conexos se refieren a los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, a las casas editoriales —musicales o no— y a los organismos de radiodifusión (OMPI, 1980). En la segunda subclasificación se encuentran los comerciantes —también llamados industriales—, cuya actividad creativa no está dirigida a alimentar espiritualmente al ser humano, sino al establecimiento y la proliferación de relaciones mercantiles.

Aunque el ámbito de la propiedad industrial abarca tanto la industria como el comercio, es en la figura del empresario que alcanza su realización. Esta vinculación estrecha entre Derecho Mercantil y Derecho Industrial es señalada por Garrigues Díaz-Cañabate cuando afirma: «Hay elementos dentro de eso que hemos llamado, por extensión, “patrimonio de la empresa”, que han necesitado la creación de un derecho especial: el Derecho que denominamos Derecho Industrial» (en prólogo a Baylos Corroza, 1978: 10). Baylos Corroza, por su parte, reconoce como *signos mercantiles* típicos protegidos por la propiedad industrial varios elementos: el nombre comercial, la enseña, el rótulo de establecimiento y la marca (Ídem).

¹ Si bien, actualmente, es muy criticado el término «propiedad» para referirse a los bienes inmateriales, el empleo del primer elemento de la unidad fraseológica ‘propiedad industrial’ es consecuencia del uso que este recibía durante la Ilustración y también de la concepción liberal de la propiedad, que entendía que los bienes intangibles son apropiables de forma análoga a los materiales. Por otra parte, se trata de un derecho que, en principio, estuvo asociado a comerciantes que tenían una empresa industrial —la empresa en Derecho Mercantil es sinónimo de actividad comercial asidua—, y que se dedicaban, por tanto, a la producción mercantil vinculada con la industria; de ahí el segundo elemento del término. Sobre el cuestionado empleo del término ‘propiedad industrial’, cfr. Bercovitz (2003) y Bodenhausen (2007: 20). El primero afirma que «la expresión *propiedad industrial* no es técnicamente correcta y se ha acuñado por razones históricas» (Ídem: 41).

Resulta válido destacar que ambas ramas de la propiedad intelectual cuentan con una regulación internacional desde finales del siglo XIX, sobre todo por la importancia económica que revisten.

En cuanto a la propiedad industrial, brindar una definición resulta muy difícil. Por ello, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883 y ratificado por la mayoría de los países,² la define de forma muy abierta en los apartados 2 y 3 de su artículo 1:

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, **las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial**, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

I.2 El derecho de marcas

Autores de renombre en el ámbito hispanohablante como Bercovitz (2003) y Otamendi (2003) no definen expresamente cuál es el concepto de derecho de marcas. Ambos, al contrario, centran sus análisis en el concepto y las funciones de las marcas, con lo cual obvian lo referente a definir la disciplina. Otro tanto hace Fernández-Novoa (2001) en su *Tratado sobre Derecho de Marcas*.

Tal como indica su nombre, el derecho de marcas está integrado por las normas que a nivel de cada Estado regulan la institución jurídica de las marcas. Sin embargo, la aparición de la Comunidad Europea como una entidad supranacional hace que el derecho de marcas no sea solo un fenómeno particular de cada uno de sus miembros, sino además una cuestión comunitaria. De manera que aquel puede estar constituido por

² En la página web de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aparece una relación de los países (177) signatarios del Convenio de París.
Cfr. <https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2> [20/06/2019].

normas, bien nacionales, bien regionales, que regulan el sistema de registro de las marcas. Sin embargo, una definición centrada exclusivamente en lo normativo adolece de ser kelseniana en exceso, por lo que se prefiere definirlo como el conjunto interrelacionado de principios, doctrinas y prácticas jurídicas, que se expresan en y constituyen las bases de las normas e instrumentos legales dirigidos a regular la institución jurídica de las marcas.

En otras palabras, las marcas, al ser bienes inmateriales indefinidamente reproducibles, solo pueden ser protegidas al otorgar a un particular un derecho exclusivo de explotación. Para lograr tal monopolio se crean sistemas registrales *sui generis* y se disponen normativamente requisitos que deben ser cumplimentados por los titulares potenciales, a fin de poder concretar y ejercer su derecho monopólico sobre los signos que emplearán en el mercado, para distinguir sus productos o servicios.

Ahora bien, sobre el contenido del derecho de marcas, si bien puede inferirse por el nombre que está conformado por regulaciones relativas a las marcas, ¿es posible que su alcance sea mayor? El académico colombiano Bendaña Guerrero lo define como «el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos» (1999: 35). Similar postura adopta la profesora peruana Ana María Pacón cuando, al citar a Ulmer, se adscribe a su tesis de que «el principal objetivo del derecho de marcas (es decir, del sistema de registro) es posibilitar y favorecer la creación de signos distintivos» (2003: 304). En ambas definiciones se aprecia un ensanchamiento del contenido del derecho de marcas, el cual no estaría circunscrito a estas, sino que se desbordaría hasta abarcar todos los signos distintivos.

En el aspecto normativo se constata similar ambigüedad, pues las llamadas «leyes de marcas» regulan por igual marcas y signos distintivos. Por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial de México: «De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales»; o el nombre común de «Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos» de las normas de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador; y también la norma cubana «De Marcas y Otros Signos Distintivos», cuyo nombre y contenido coincide prácticamente con el de esos países.

Lo cierto es que, de los signos distintivos, las marcas son la modalidad más empleada e importante, por lo que el resto de las figuras tienen un carácter accesorio. No extraña,

pues, que en las leyes de marcas se regulen, en primer lugar, las propias marcas y, *a posteriori*, se remita el análisis de los otros signos distintivos a las cuestiones afines con aquellas. Por demás, en las legislaciones más modernas se observa una tendencia a la desaparición de los *otros* signos distintivos, puesto que las marcas, en su gran variedad, pueden sustituirlos en sus diversas funciones. Traigo a colación, finalmente, una cita de las profesoras cubanas Marta Moreno y Emilia Horta, que ilustra lo que considero una relación de sinécdoque entre las marcas y los signos distintivos. Al repasar en su «Introducción» el contenido de los artículos de la *Selección de lecturas de Propiedad Industrial* —compilada por ellas— exponen que allí «[...]se analizan las diferentes modalidades que integran la propiedad industrial, a saber: las invenciones, las marcas, los diseños industriales y la represión de la competencia desleal» (Moreno y Horta, 2003: viii). Las autoras enumeran las marcas en representación de los signos distintivos, porque la posición preeminente de las marcas dentro de los signos distintivos hace que se tome el todo por la parte, de modo que al aludirse a estas se incluye el resto de los otros signos.³ Desde el punto de vista de este estudio, se usará la unidad fraseológica derecho de marcas, *strictu sensu*, pues solo nos ocupa lo relativo a las marcas y su análisis, desde una perspectiva semiótica.

I.3 La ciencia de los signos: la semiótica-semiología

Ferdinand de Saussure fue quien primero empleó el término *sémiologie* (semiología), para denominar a la ciencia de los signos, de la cual la lingüística sería —según él— una rama especial y privilegiada. En los cursos de Lingüística General, que Saussure impartió y que sus alumnos publicaron póstumamente, se puede leer lo que él consideraba al respecto:

[...] la lengua es un sistema de signos que expresa las ideas, y por eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc., etc. Solo que es el más importante de esos sistemas. Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la

³ En la cita aparece otra sinécdoque, pues el término «invenciones» incluye a estas, propiamente, así como a los modelos de utilidad y a los diseños y modelos industriales.

psicología general. Nosotros la llamaremos semiología (del griego *semeion*, ‘signo’). Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será (1973: 60).

En realidad, ocupado en muchos otros asuntos concernientes a la constitución de la lingüística como ciencia, Saussure solo pudo proponer la necesidad del surgimiento de la ciencia de los signos, sin que pudiera perfilar su definición, su objeto de estudio o su metodología.

Luego, con Charles Sanders Peirce surgió otro término para hablar de una ciencia que estudiaría todos los sistemas de signos y no solamente el lingüístico. Se trataba de la Semiótica (*semiotic*, cuyo nombre proviene de la raíz griega *seme*, como en *semeiotikos*, literalmente, ‘intérprete de signos’). En el *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria* de Marchese y Forradellas (2000) se explica que Peirce, desde una posición lógico-filosófica, se planteó la Semiótica como la doctrina que estudia la naturaleza de la semiosis, de la actividad sémica que prescinde de la intencionalidad de quien la efectúa. La actividad sémica es una operación que atañe a un signo, a su objeto y a su «intérprete», en cierto sentido, sin que se haga énfasis en la intención del emisor. Helena Beristáin, por su parte, explica que para Peirce la semiótica «trata de explicar la apropiación significativa que hace el hombre de la realidad: es una doctrina formal (que pasa de la observación de los signos a la abstracción de sus características generales)» (1995: 439). Así pues, la ciencia de Peirce formaría parte de una lógica de las relaciones a la que él denominaba «gramática especulativa» y esta, a su vez, de una lógica formal a la que consideraba como una rama de las matemáticas; lógica esta que, en su teoría de los signos (la Semiótica), se ocuparía de analizar los procesos de pensamiento y de investigar las condiciones de su significación. De ahí que se valore la Semiótica como una lógica que estudia no solo la naturaleza formal de los signos, sino la naturaleza esencial de cada semiosis posible (y se entiende aquí la semiosis, en consonancia con Beristáin, como «el proceso de producción de los signos, [...] basado en el método lógico de la inferencia a partir de los tres elementos necesarios para que cualquier cosa funcione como un signo» [Ibíd.]).

Tras Peirce, el primer término propuesto, *sémiologie*, ideado por Saussure, pasó a asociarse con la escuela francesa y europea —principalmente occidental— que se dedicaba a tales investigaciones y su significado se vio restringido a los signos

lingüísticos; mientras que el segundo término peirceano se prefirió fundamentalmente entre los teóricos estadounidenses e igualmente en las áreas angloamericana y rusa.

En la actualidad, la Semiótica como disciplina comprende el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento de los sistemas de signos; y si bien existen distintas disquisiciones al respecto, muchos utilizan los términos indistintamente y los consideran casi de igual extensión. La diferenciación principal estriba para muchos en resaltar a qué escuela (saussureana o peirceana, *lato sensu*) se circunscriben o afilian. Otros, en cambio, emplean el término semiótica para subrayar el carácter interdisciplinario y no solo lingüístico de esa ciencia que, a partir de Peirce, se llegó a plantear como la ciencia básica del funcionamiento del pensamiento. A través de ella, se pretendió responder el interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta y cómo crea conocimiento y lo transmite.

De ahí que la Semiótica se ha llegado a ver incluso como la ciencia de las ciencias, rivalizando con la epistemología. Según Helena Beristáin, para quien «semiótica y semiología se emplean, en general, como términos sinónimos que nombran la joven ciencia interdisciplinaria que está en proceso de constitución». Esta ciencia, llámese como se llame, «contiene, por una parte el proyecto de una teoría general de los signos —su naturaleza, sus funciones, su funcionamiento—, y por otra parte un inventario y una descripción de los sistemas de signos de una comunidad histórica y de las relaciones que contraen entre sí» (1995: 438). Los sistemas de signos que se analizan por parte de la ciencia son tanto lingüísticos como no lingüísticos: la señalización ferroviaria, vial, marítima fluvial; el alfabeto de los sordomudos, los rituales simbólicos, los protocolos, las insignias, e inclusive —si nos guiamos por Barthes o Eco— cualquier fenómeno de la cultura puede ser observado como un sistema de signos cuya función es vehicular; así también serían considerados signos los contenidos culturales, tales como el culto, la moda, la etiqueta, el maquillaje, las fiestas, los juegos, la arquitectura, entre otros.

Como ya se ha adelantado, hoy suele existir acuerdo respecto a que el término semiótica es más amplio que el de semiología. A pesar de ello, en un libro de 1965, *Elementos de semiología*, Roland Barthes llegó a plantear que la semiología tenía por objeto todos los sistemas de signos, cualquiera que fuese la sustancia y los límites de estos sistemas —de este modo, proponía para la semiología el mismo objeto de estudio que Peirce para la Semiótica—. Asimismo, planteaba que la semiología formaba parte de la lingüística y no al revés, pues, según lo entendía, «todo sistema semiológico tiene que tratar con el

lenguaje» (Marchese y Forradellas, 2000: 368). Sin que se amplíe aquí tal criterio a partir de su obra, sí puede reflexionarse que, de un lado, puede parecer lógico considerar que siendo la Lingüística la ciencia que estudia el lenguaje, como sistema de signos, debería ser parte de la Semiótica (Semiología para Barthes) y no a la inversa. Sin embargo, si se analiza la concepción de Barthes se podría argumentar lo contrario: que al ser la lengua el sistema que utilizamos para pensar —y para codificar y decodificar cualquier elemento de lo real— bien pudiera considerarse que todo sistema de signos tiene, en efecto que «tratar» con el lenguaje.

Por otro lado, las disquisiciones y el desarrollo de aquella anotación primigenia de Saussure son múltiples. Según Marchese y Forradellas (2000), tras el padre del estructuralismo, Louis Hjelmslev reanudó el análisis del signo e introdujo la distinción entre semióticas denotativas y connotativas; otros estudiosos (Buysens, Barthes, Prieto) profundizaron «en la investigación saussureana dentro del ámbito lingüístico hasta llegar a postular una semiología de la comunicación intencional o de la significación, restringida, por lo tanto, a los sistemas codificados» (Ídem: 368). Por su parte, Umberto Eco, conceptualiza la semiótica como la ciencia que «estudia todos los fenómenos culturales como si constituyeran sistemas de signos y por tanto fenómenos de comunicación» (Ídem: 370).

I.4 La semiótica y el derecho

Aunque para muchos resulte extraño, la semiótica y el derecho han estado en contacto desde hace ya mucho tiempo, y la influencia de la primera sobre el segundo ha sido notable. En este epígrafe se repasan tres maneras distintas en las que la Semiótica ha impactado a las ciencias jurídicas. En primer lugar, en la conformación de una manera de hacer y entender el Derecho, típica hoy de Estados Unidos de América,⁴ como consecuencia de la filosofía peirceana. En segunda instancia, a través de los análisis del lenguaje legal como una forma específica del discurso, situación que se acerca más a la teoría lingüístico-estructural saussureana. Y, por último, en el empleo de la Semiótica en situaciones sociales de interés legal.

⁴ Típica, pero no exclusiva. Aunque el realismo jurídico norteamericano es el más conocido, también existen escuelas de realismo jurídico en Escandinavia y en la antigua Unión Soviética. Para más información cfr. Kevelson, 1986; Jackson, 2010; Campos Flores y Sepúlveda Hales, 2013.

1.4.1 La influencia de Peirce en el realismo jurídico

La filosofía de Peirce ha influido no solo en el campo de las ideas filosóficas contemporáneas, con la fundación del pragmatismo⁵ (Abbagnano, 2004), sino también en la jurisprudencia norteamericana. La semiótica de Peirce, o lógica, como él mismo la llamara,⁶ está presente en la génesis del movimiento conocido como «realismo jurídico» en Estados Unidos, según afirmaciones de la semióloga Roberta Kevelson (1986).⁷

El realismo jurídico⁸ no es un término que designa una visión homogénea del Derecho, ni tampoco se refiere a una teoría coherente y unificada de jurisprudencia. Con este sintagma se alude a ciertas características que influyeron en la transformación del Derecho en Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1870 y 1930. Surge como contrapartida al predominio de premisas, principios y métodos característicos del racionalismo del siglo XVIII y del evolucionismo y utilitarismo del siglo XIX, que ya estaban en camino de ser superados en otras disciplinas sociales.

Desde la perspectiva pragmática de Peirce, un juicio —en su sentido lógico, no judicial— es un valor-signo con un fin práctico, pues, aunque se trata de una idea, está encaminado a tener consecuencias en la vida social. En tal sentido, Abbagnano se refiere a que para Peirce «la única función del pensamiento es la de producir creencias y que toda creencia es una regla de acción; de manera que el objetivo final del pensamiento es el ejercicio de la volición y la producción de hábitos de acción» (2004: 359). Un código legal es el equivalente de un sistema de juicios-valores, pero para Peirce ningún código está definitivamente acabado, por lo que todos los juicios (lo que incluye los axiomáticos contenidos en las normas jurídicas) son provisionales, y están sujetos a reinterpretación y cambios. Como consecuencia de esta nueva visión que se abre paso con el realismo jurídico, la sociedad y sus condiciones se convierten en la

⁵ Se da el nombre de «pragmatismo» a un movimiento filosófico o grupo de corrientes filosóficas, que se han desarrollado sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, pero que han repercutido en otros países, o se han manifestado independientemente en otros países con otros nombres. En rigor, y para no destacar a una sola figura, puede decirse que el pragmatismo norteamericano surgió en el seno del «Metaphysical Club», de Boston (1872-1874), al cual pertenecían, entre otros, Chauncey Wright, F. E. Abbot (1836-1903), Peirce y James (Ferrater Mora, 1964: 464).

⁶ «La lógica, en su sentido general, es, como creo haberlo demostrado, solo otro nombre de la semiótica, la doctrina cuasi-necesaria, o formal, de los signos» (Peirce, 1974: 21).

⁷ Sykes critica el absolutismo de Kevelson en afirmar la influencia de Peirce en las tesis de Oliver Holmes, padre del realismo jurídico, pero no niega que haya habido tal influencia, pues ambos fueron amigos y fundadores del Club de Metafísica (Sykes, 2008).

⁸ Según (Jackson, 2010) para una definición elemental: «“Legal Realism” is a term applied within Jurisprudence to those who see law as a species of fact, describable as a set of practices determined in terms of causal relations, rather than as a body of rules which inhabits a separate normative universe», p.

base de las modificaciones legales. La sociedad es la nueva ley a la que el derecho debe adaptarse, y no al contrario: «Actual behavior is the starting point for observing general principles which can then be written into legal rules. Society, then, is the model for a legal system, and not, according to the positivists, the other way around, with the law as model for right conduct» (Kevelson, 1986: 366).

1.4.2 El análisis del discurso legal

Es posible encontrar presupuestos semióticos en la jurisprudencia tradicional anglosajona (Jackson, 2010). Según ese autor la semiótica desempeña un papel importante, aunque no central, en distintas teorías jurisprudenciales, sin que ello implique una referencia directa a la literatura semiótica o incluso, en algunos casos, con desconocimiento de aquella. Entre los ejemplos citados por Jackson (2010) encontramos la filosofía del derecho del pensador inglés Jeremy Bentham (1748-1832), considerado padre del utilitarismo. Si bien su pensamiento no es esencialmente semiótico, sus influyentes análisis sobre el lenguaje de la jurisprudencia lo colocan a la cabeza de los estudios del discurso jurídico; y su influencia en este tipo de análisis se pueden rastrear en filósofos ingleses del derecho como Austin (1790-1859) y Hart (1907-1992), y también en Kelsen (1881-1973) (Jackson, 2010). Por otro lado, la obra de Ronald Dworkin (1931-2013) contiene rastros de análisis semiótico, y otro tanto del realismo jurídico.

Entre las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo se desarrollaron los primeros trabajos de jurisprudencia semiótica, consciente y explícitamente adscritos a algunas de las corrientes semióticas existentes (Jackson, 2010). Entre estos estudios especializados destacan los siguientes:

1. **El análisis lógico de los lenguajes legales**, de Georges Kalinowski. El aporte más importante de este autor radica en su distinción entre las distintas formas del lenguaje jurídico: legislativo, adjudicatorio y doctrinal. De estos, investiga —de forma sistemática— los componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos.
2. **La escuela analítica italiana**. Esta tuvo su origen en la obra de Scarpelli, quien buscaba encontrar una teoría empírica para definir los conceptos legales. De gran importancia, además, resultan los estudios del jurista Mario Jori, cuya

investigación introduce en la semiótica jurídica cuestiones teóricas en el debate en torno a la semiótica general, tales como la opción entre el modelo diádico y el triádico y el problema del referente.

3. **Las aproximaciones retóricas y pragmáticas.** El interés moderno en la retórica jurídica deriva sobre todo de la Escuela de Bruselas fundada por Chaim Perelman, la que vivificó el estudio de la retórica clásica, ahora en un contexto legal y realizado por juristas. Para muchos el estudio de la retórica jurídica no es más que el de la pragmática jurídica, de ahí la relación entre retórica y pragmática.
4. **Los enfoques sociológicos y sociolingüísticos.** Estos se caracterizan por el empleo de la Semiótica y el análisis lingüístico en el contexto de los estudios de la Sociología del Derecho. Especial atención merece dentro de esta vertiente la teoría de la autopoiesis del sociólogo alemán Niklas Luhman.
5. **La Semiótica jurídica de influencia peirceana.** Aún en la década de los ochenta del siglo pasado algunos de los debates en el campo de la jurisprudencia en Estados Unidos estaban animados por la filosofía de Peirce.
6. **La semiótica jurídica de influencia greimasiana.** Greimas, en colaboración con Landowski, realizó un interesante estudio del discurso jurídico sobre el texto de la ley de sociedades comerciales de Francia.⁹ Para ambos autores, el lenguaje jurídico es un subconjunto dentro de una lengua natural —el francés, en este caso—, un sistema de connotación constituido por significados secundarios. Es un discurso con propiedades estructurales recurrentes (gramaticales y lexicales) que lo diferencian de otros discursos, constitutivo de una semiótica particular: la semiótica jurídica (Greimas, 1980).

1.4.3 La semiótica como apoyo en situaciones de interés legal

La semiótica desarrollada a partir de los presupuestos peirceanos puede prescindir de la intencionalidad del emisor, ya que pone el acento en el receptor y su capacidad para decodificar. En palabras de Eco, estamos en presencia de «comportamientos humanos emitidos inconscientemente por los emisores», que son aquellos «que un ser humano

⁹ Ley No. 66-537 de 24 de julio de 1966.

realiza» y «otro percibe como artificios señalatorios, que revelan alguna otra cosa, aun cuando el emisor no sea consciente de las propiedades reveladoras de su propio comportamiento» (Eco, 2000: 35 y 37).

Según Petrinic, al menos dos tercios de la información intercambiada en una situación comunicacional corresponden al lenguaje extraverbal (2009: 49), por lo que los análisis gestuales se emplean en procesos judiciales para analizar la veracidad de una deposición testifical, o para detectar cuestiones de incompatibilidad o perjuicio en el trámite de selección de jurados, como evidencia la famosa novela *Runaway Jury*, del jurista y escritor norteamericano John Grisham (1996).

I.5 Los enfoques transdisciplinarios del derecho de marcas

Las marcas no son solo un fenómeno legal que goza de protección merced a las instituciones del derecho de marcas; son, antes que objetos de protección jurídica, una realidad social. «La identificación de un signo como “marca” se explica por la propia palabra. Se trata de signaturas sobre bienes de toda clase, cuyo destino es el mercado. De ahí que puedan considerarse también como signos comerciales o mercantiles», explica Frutiger (2007: 254). Las marcas acompañan la vida comercial de nuestras sociedades humanas desde hace catorce mil años al menos. Milenios antes de la invención del dinero y la publicidad, los hombres del Paleolítico, en el 12000 a. n. e., firmaban sus arcaicas manufacturas con un signo que atestiguaba su orgullo profesional y el origen del producto. Los alfareros de Egipto y Mesopotamia marcaban sus piezas de cerámica, y esta práctica se extendió posteriormente a las sociedades griega y romana antiguas. De forma paralela, los antiguos pueblos asiáticos distinguían sus producciones de alfarería con caracteres para identificar su origen. La identificación del ganado se usaba en la Edad Media europea para indicar a los compradores y comerciantes que los animales provenían de criadores con reputación en la actividad (Pulos, 2006).

Hace solo unos pocos siglos que las marcas son reguladas mediante disposiciones jurídicas y que se protegen los derechos que se reconocen a sus titulares (Bendaña Guerrero, 1999). El reconocimiento y tratamiento legal de las marcas ha determinado una dualidad ontológica de estas: las marcas condicionadas por la norma jurídica no parecen ser lo mismo que las que interactúan con los usuarios en la cotidianidad. No obstante, las teorías jurídicas que formalizan el estatus legal de las marcas no pueden

desconocer la cada vez más importante presencia de aquellas en la vida social. Por esta razón, se distingue entre la marca legal y la factual. La primera es la marca cuya ontología está configurada por los requisitos legales del registro, y la segunda es ella misma en su interacción social (Lang, 2008).

Pulos, por su parte, considera que la función de la norma jurídica es darle forma a la marca en tanto signo, y no viceversa (2006: 851). En otras palabras, para este autor no habría distinción entre la marca legal y la factual, pues la segunda siempre se acomodaría a las exigencias de la primera, un curioso caso de primacía deontológica. Sin embargo, como quedará evidenciado en esta investigación, la marca factual mantiene cierta independencia con relación a la marca legal, al punto de que incide sobre esta última y consigue con ello modificar y reajustar la norma jurídica, incluso con nefastas consecuencias. Es decir, la relación entre la marca legalmente definida y la marca factual es de tipo dialéctica, por cuanto se condicionan mutuamente.

Como consecuencia de la estrecha relación entre la marca legal y la factual, las aproximaciones teóricas-doctrinales del derecho de marcas han de tener en cuenta ambas aristas del fenómeno. Lo mismo sucede en el caso de las decisiones judiciales, pues los conflictos en cuestiones marcarias son, en gran medida, resultado de la *vida social* de la marca. Si se suma a ello que el Derecho, en tanto disciplina humanística, debe evolucionar a la par de la sociedad que está destinado a normar, es lógico que se nutra de las restantes ciencias sociales y tome de ellas principios, fundamentos epistemológicos, posicionamientos ideológicos y métodos, entre otros. Tal como afirma Lang, otras ciencias influyen en la construcción y aplicación de la norma jurídica, por lo que:

[t]hat the law may engage another discipline for this purpose is by no means unprecedented. For example, competition law deploys concepts of economic theory in a similar way. A typical competition law norm is the prohibition of the misuse of the market power. A factual question which may arise is the scope of the market in which the relevant business operates. If the scope of the market is broad, the business may not have sufficient power in the market. If it is narrow, the opposite conclusion may follow. A relevant question in this context is, what is meant by the term «market»? The answer is supplied by economic theory: a market is a set of substitutable products, determined in particular by reference to cross-price elasticities of demand (2008: 9).

Entonces, resulta legítimo que el Derecho de Marcas, a lo largo de su existencia, haya recurrido al auxilio de doctrinas prolijadas en otras áreas del conocimiento, como la economía, la psicología y la teoría de la comunicación.

A continuación se propone realizar un breve recorrido por algunas de las teorías que, según Lang, pueden ser descritas como teorías de la marca factual (2008: 3). A partir de esta revisión se constatará que i) se ha teorizado sobre las marcas desde la óptica de otras ciencias sociales y ii) la actual teoría predominante y consagrada en el ordenamiento jurídico europeo relativo a las marcas es producto de consideraciones sobre la marca factual, pues se debe a las teorías economicistas de la Escuela de Chicago. Más adelante, en el capítulo III, se establecerá la similitud entre los sistemas de marcas anglosajón y europeo.

1.5.1 La teoría del origen

De acuerdo con la teoría del origen, la marca indica la fuente de los productos o servicios y el paradigma sería el uso del nombre o razón social del productor como marca. Por ejemplo, un coche con la marca TOYOTA es producido por una compañía que tiene el mismo nombre. Sin embargo, se reconocen otros que se apartan de la norma ideal, sin que por ello se desconozca el origen. La marca Mercedes-Benz es capaz de comunicar el origen de los autos que produce el fabricante, Daimler, pese a no existir correspondencia entre el nombre del titular y la marca empleada. Por último, la teoría del origen reconoce la posibilidad de que la marca no se refiera al productor directo de los productos, sino a la compañía responsable de su presencia en el mercado, en cuyo caso la producción queda en manos de un tercero. Este proceder se conoce en inglés como *outsourcing* y en Estados Unidos se explica mediante la «*anonymous source theory*» (teoría de la fuente anónima).

1.5.2 La teoría de las funciones de la marca

Esta teoría, de gran arraigo en el Derecho europeo, reconoce a la marca varias funciones adicionales a la de indicación de origen. Para Lang (2008) las otras funciones son la *distintiva*, que él relaciona con la capacidad de la marca de distinguir productos o

servicios específicos de otros de la misma especie en el mercado;¹⁰ la (indicadora) *de calidad*, referida a la expectativa de los consumidores de recibir productos siempre con iguales atributos, características o prestaciones; y la *publicitaria*, concebida como el poder atractivo de la marca con independencia de las cuestiones relativas al origen y la calidad.¹¹

La teoría española, representada sobre todo en la figura del tratadista Fernández-Novoa, acoge la doctrina de las funciones de la marca, que tiene su sustento en el «Memorandum de la Comisión de las Comunidades Europeas», de 1976. Este documento, según Fernández-Novoa, subraya el importante papel que la marca desempeña en la esfera económica, y concluye «que la marca es el único medio que, por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el consumidor» (2001: 56 y 57).

Para Fernández-Novoa las funciones de la marca son i) la indicadora de la procedencia empresarial; ii) la indicadora de la calidad; iii) la condensadora del eventual *goodwill* o reputación; y iv) la publicitaria. Por su parte, Beebe (2004) reconoce y establece la estrecha vinculación entre las funciones atribuidas a la marca y su valor económico, por lo que afirma que la doctrina de las funciones de la marca tiene su origen en las teorías economicistas de la Escuela de Chicago. Según este autor, la marca tiene dos funciones: «i) (to) lessen consumer search costs by making products and producers easier to identify in the marketplace; ii) (to) encourage producers to invest in quality by ensuring that they, and not their competitors, reap the reputation-related rewards of that investment» (Beebe, 2004: 623).

1.5.3 Teoría de la Gestalt y de la personificación de la marca

La base de la teoría de la *Gestalt* es la tesis de la psicología con el mismo nombre, la cual explica que la motivación necesaria para reconocer cosas y sentirse atraído hacia ellas es desencadenada por un haz de estímulos reconocidos por el sujeto como formas (*Gestalten*). Las personas tienen la inclinación de percibir los fenómenos de su entorno

¹⁰ «(...) In other words, to name the goods» es el recurso que utiliza Lang (2008: 4) para definir la función distintiva en términos más simples. El autor de este trabajo propone denominarla simplemente «calidad denotativa» de la marca en tanto signo, por oposición a la cualidad connotativa que también estos poseen.

¹¹ La función publicitaria puede influir en la decisión de compra del consumidor, en particular porque asocia los productos con nociones abstractas tales como juventud, belleza o lujo; son las connotaciones.

como si fueran formas humanoides. Así, al atribuir características humanas a un producto, el titular de la marca induce una opción de compra en el potencial comprador.

1.5.4 La teoría de la comunicación

La teoría de la comunicación ofrece la posibilidad de describir la marca en su conjunto, sin hacer hincapié en sus funciones individuales. El primer paso para ello es la noción de que la publicidad de un producto es un proceso comunicativo entre los sujetos que intervienen en el mercado, en cuyo contexto el productor utiliza la marca como un medio para transmitir mensajes en dicho entorno, sobre todo a los consumidores. Esta teoría se considera surgida de las ciencias de la economía y la comunicación.

1.5.5 La teoría semiótica

Una frase muy conocida en el idioma castellano reza que «todos los caminos conducen a Roma», para referir un origen o fin común. En el contexto de los estudios semióticos la vieja capital del imperio puede sustituirse por el nombre Barton Beebe, pues a él se refieren muchos de los trabajos consultados (Garret, 2001; Pulos, 2006; Lang, 2008; Hunter & McKenna, 2009; Mora González, 2010; Henriksson, 2011; Karnezos, 2011). El profesor norteamericano publicó en 2004 un texto seminal que introduce conceptos de la semiótica en el Derecho de Marcas, con el objetivo de clarificar ambigüedades en la doctrina legal marcaria. A menos de dos décadas de este primer intento, la interpretación y críticas semióticas del derecho de marcas constituyen un proyecto que está aún por alcanzar la plena madurez, si lo fuésemos a medir en términos de una vida humana, por lo cual sus posibilidades son aún muy numerosas.

1.6 Conclusiones parciales del capítulo

1. La propiedad intelectual es una rama del derecho destinada a proteger bienes inmateriales. Se escinde a su vez en dos grandes grupos: el derecho de autor —de cuya mano caminan los derechos conexos— y la propiedad industrial.
2. Por vía de la propiedad industrial se protegen muy variadas formas de bienes intangibles, que reciben el nombre de modalidades de la propiedad industrial.

Dentro de estas distintas modalidades sujetas a protección resalta la marca, lo que ha generado la creación de un corpus autónomo conocido como Derecho de Marcas. La mentada autonomía de la marca es tal que ha eclipsado y condensado en su ser las funciones de los llamados signos distintivos, de los cuales ella misma formó parte.

3. La semiótica es la ciencia que se ocupa de estudiar los signos, los sistemas de signos y los procesos de significación. Es esencial para comprender al ser humano, pues todo fenómeno signico es sinónimo de cultura. Los padres de la semiótica son el lingüista suizo Ferdinand de Saussure y el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce.
4. La semiótica ha tenido su influencia en el Derecho, ha sido empleada en su análisis o se usa en situaciones de interés legal. Ejemplo del primer supuesto es el legado del pensamiento pragmático de Peirce en la génesis del movimiento jurisprudencial norteamericano conocido como realismo jurídico. Numerosos estudios del discurso jurídico atestiguan el empleo de la semiótica como herramienta para analizar y desentrañar tal forma particular del discurso. También resulta de gran utilidad en los procesos judiciales.
5. Con anterioridad se han empleado estudios y análisis transdisciplinarios en el ámbito del derecho de marcas, con el fin de explicar la naturaleza y la necesidad de la protección de la marca. Entre estas disciplinas se encuentran la economía, la psicología y la teoría de la comunicación; y, más recientemente, la semiótica.

CAPÍTULO II. LA MARCA COMO SIGNO

Palabras preliminares

Este capítulo tiene el objetivo de introducir conceptos y teorías de la semiótica en el análisis de las marcas comerciales, que servirán para demostrar la función de signo de la marca. Tal tarea ha requerido de una ardua labor de síntesis, porque tanto la semiótica como el Derecho de Marcas han sido tratados por infinidad de autores. En el caso de la semiótica, esta se inició en la Antigüedad dentro del marco de la filosofía estoica, luego retomó vuelo durante el Medievo y, más recientemente, gozó de un gran momento en el siglo XX, periodo en el que una gran variedad de autores desarrollaron las ideas de los considerados padres de esa ciencia, Charles S. Peirce y Ferdinand de Saussure.¹² Es así que la semiótica no solo es una ciencia con más de 2000 años de existencia, teorización y praxis,¹³ sino que, además, suma la dificultad extra de que sus fundadores, los citados Peirce y Saussure,¹⁴ provienen de dos áreas del conocimiento muy distintas: el uno filósofo y lógico,¹⁵ el otro lingüista. Es por ello por lo que sus ideas originales, así como las puntualizaciones y aportes de sus respectivos epígonos, presentan grandes

¹² «Hay diversas escuelas de semiótica, desde la Antigüedad. Aunque algunas han decaído o desaparecido, sigue habiendo demasiadas; pragmatistas, analíticas, estructuralistas, formalistas, escuela norteamericana, escuela anglosajona, escuela de París, de Moscú, de Leningrado, de Tartu, de Praga, de Copenhague, de Bloomington, etc.» (Beuchot, 2004: 8).

¹³ Si bien ya Platón y Aristóteles esbozaron ideas generales sobre los signos, «[l]os estoicos sobresalieron en lógica y semántica, y fueron tal vez los primeros en presentar una semiótica propiamente dicha, es decir, una teoría general del signo, de la cual el signo lingüístico era solo una parte. El fundador fue Zenón de Citio, que inauguró lo que se conoce como Estoa antigua» (Beuchot, 2004: 15-16) [Zenón, 336 a. C. - 264 a. C.].

¹⁴ «Con ellos la semiótica nace como la ciencia autónoma de los signos. Podríamos decir que son ellos los que verdaderamente llegan a ser conscientes de que, porque hay signos y es inevitable el encuentro con ellos, es necesaria la semiótica» (Castañares, 1985: 154).

¹⁵ Decir que Peirce era filósofo y lógico es una síntesis curricular muy apretada para un personaje tan peculiar. El estudioso de la obra peirceana, Thomas Sebeok, acredita las siguientes otras competencias a Peirce:

Matemático, astrónomo, químico, geodesta, topógrafo, cartógrafo, especialista en metrología y espectrografía, ingeniero, inventor; psicólogo, filólogo, lexicógrafo, historiador de la ciencia, matemático economista, estudiante de medicina a lo largo de toda su vida; crítico literario, dramaturgo, actor, escritor de cuentos; fenomenólogo, semiótico, lógico, retórico, metafísico (...). Fue, para poner algunos ejemplos, el primer psicólogo experimental moderno de América, el primer metrólogo que usó una longitud de onda de luz como unidad de medida, el descubridor de la proyección quincuncial de la esfera, el primero, conocido, que diseñó e ideó la teoría de una calculadora con un circuito de encendido eléctrico, y el fundador de la «economía de la investigación». Es el único filósofo en América con un sistema formado que ha sido productivo y a la vez competente en lógica, matemática, y un amplio abanico de materias científicas (1976: 5).

diferencias, que van desde nombres distintos, semiótica vs. semiología,¹⁶ hasta consideraciones que atañen a la estructura del signo que ambas variantes de la misma ciencia estudian, tríada vs. díada.

Una complicación similar encontramos en el campo del Derecho de Marcas. No solo existen dos grandes tradiciones jurídicas mundiales, la común a los países anglosajones (Commonwealth) y la llamada romana-germana-francesa o continental, que a su vez se nutre de la tradición latina, de un lado, y la germánica, del otro. A esta división hay que añadir la manera particular de entender y vivir el Derecho de cada país, según su historia, idiosincrasia y sistema político. Afortunadamente, el Derecho de Marcas presenta una gran homogeneidad dentro de la diferencia, dada por los intentos de armonizar las nociones y conceptos mediante tratados internacionales sobre la materia. Entre estos, el más añejo se remonta a finales del siglo XIX, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (abreviado normalmente como Convenio de París, en adelante CdP); y uno más reciente data de finales del siglo pasado, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

De manera que, para cumplir con la tarea de síntesis en lo tocante a la semiótica, se tratarán a Saussure y Peirce, si bien se explicará por qué se prefiere la teoría del segundo antes que la del primero. En cuanto a Peirce, no solo se ha trabajado con su obra de forma directa, sino que ha sido imprescindible emplear a terceros autores: en primer lugar, porque su obra abarca decenas de miles de páginas, más de 80 000 (y solo se han publicado 6 de los 30 volúmenes programados); en segundo, porque Peirce dejó 76 definiciones de signo en el transcurso de casi 50 años de estudios dedicados al tema y varió sus nociones de Objeto e Interpretante durante ese lapso temporal (Niño, 2008). También se atenderá al concepto de función, introducido en la semiótica por Hjelmslev, para explicar la significación e introducir las nociones de plano de la expresión y plano del contenido. Por otro lado, Umberto Eco fue uno de los autores que trató de aunar las teorías peirceana y saussureana, así como también incluye las nociones antes mencionadas de Hjelmslev, lo que llevó a que asumiera una teoría semiótica propia, de la cual tomaremos los conceptos de Tipos Cognitivos, Contenido Nuclear y Contenido

¹⁶ «Saussure destaca la función social del signo, Peirce su función lógica. Pero los dos aspectos están estrechamente relacionados y los términos *semiología* y *semiótica* denominan en la actualidad una misma disciplina, utilizando los europeos el primer término y los anglosajones el segundo» (Guiraud, 1999: 8-9).

Molar, así como ideas sobre la percepción y la referencia, y que constituyen el núcleo teórico relativo a la semiótica empleado en esta investigación.

En lo que respecta al Derecho de Marcas, algo similar fue menester llevar a cabo. Si bien en los capítulos I y III se ha trabajado con múltiples autores, en el caso del capítulo II se ha preferido recurrir casi exclusivamente al reconocido tratadista español Carlos Fernández-Novoa y a dos de sus obras. Por ello, no se profundiza en figuras jurídicas como la caducidad, la oposición o la marca renombrada, por citar algunas de las que habremos de analizar, porque tal labor habría implicado la redacción de un pequeño manual de Derecho de Marcas. De manera que las figuras jurídicas precitadas, y cualesquiera otras que aparezcan a lo largo del texto, solo serán explicadas someramente y de pasada y utilizando para ello un lenguaje alejado de tecnicismos jurídicos. Si fuese necesario un conocimiento más profundo sobre alguna institución jurídica, se dejará indicada bibliografía o autores adicionales de consulta. En caso de que no sea así, se sugiere recurrir a cualquier tratado en materia de Derecho de Marcas. Asimismo, se ha recurrido al análisis de sentencias judiciales, pues los fallos de tribunales especializados en marcas clarifican el alcance y sentido de las normas legales, a la par que verifican o refutan la teoría legal. Solo resta decir que las referencias legislativas se han hecho principalmente con arreglo a las leyes española y/o europea, si bien se ha tenido en cuenta legislación de varios países, en cuyo caso también se indicará oportunamente.

Por último, en aras de que el contenido de las siguientes páginas sea no solo ameno, sino también (y sobre todo) instructivo, muchas de las explicaciones se acompañan de imágenes o ejemplos, en el afán de ilustrar y conseguir un mejor acercamiento a las ideas expresadas.

Introducción al capítulo

En el articulado del CdP no se brinda una definición explícita de lo que debe entenderse por marca. En consecuencia, para tener una idea de lo que es, debemos remitirnos a los comentarios del profesor Bodenhausen, sobre la última revisión de la normativa marco de la Propiedad Industrial (Estocolmo, 1967). Este autor indicó que en la relación de las modalidades de la Propiedad Industrial del artículo 1 del CdP, una marca de comercio «is usually defined as *a sign* serving to distinguish the goods of one Enterprise from those of other enterprises»; mientras que una marca de servicios «is *a sign* serving to distinguish the services of one Enterprise from those of other enterprises» (2007: 20).¹⁷

Como se advierte, en la primera norma internacional que regula el contenido de la Propiedad Industrial, las marcas se entienden cual signos. La definición de la marca como signo o a partir del concepto de signo se aprecia, también, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, sencillamente, ADPIC). A diferencia del CdP, el ADPIC sí define el objeto de protección de las marcas comerciales, en su artículo 15: «Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas [...]».

En consonancia con lo prescrito en el CdP y en el ADPIC, en España la definición de marcas del artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,¹⁸ establece que:

Podrán constituir marcas todos los *signos*, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales *signos*¹⁹ sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

¹⁷ G. H. C. Bodenhausen fungía como director de los *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI), institución que devino en la actual Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) (OMPI, 2010: 2). Las cursivas de la cita han sido añadidas por el autor.

¹⁸ Publicada en el *BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 (Referencia: BOE-A-2001-2309).

¹⁹ Cursivas del autor.

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Sin embargo, al igual que en el caso de los instrumentos normativos internacionales, se nota que esta definición no es autónoma, pues se sustenta en un concepto que le antecede y condiciona: el signo. Esta situación no es privativa de la norma española, sino de muchas legislaciones.²⁰

Tanto la legislación española como los tratados internacionales, así como las normas de Propiedad Industrial de la gran mayoría de los Estados contratantes del CdP²¹ y del ADPIC²² coinciden en reconocer a las marcas como signos.

Por tanto, la accesoriadad de la definición de marca en la norma española no es privativa de ella; más bien, es un efecto o una consecuencia de los textos de París y ADPIC. Si bien el ADPIC establece una definición muy general de marca, el Convenio, por su parte, no ofrece una definición expresa, con lo que queda al arbitrio de las partes contratantes establecer las condiciones de depósito y registro en sus respectivas legislaciones nacionales (art. 6.1 del CdP). La solución ha quedado, pues, en manos de los legisladores nacionales, entre quienes la postura más extendida es la formulación de un concepto abierto de marca y, al mismo tiempo, la enumeración sin carácter exhaustivo de los signos susceptibles de convertirse en marcas.²³

En definitiva, el contenido de la marca resulta ampliamente inclusivo y el problema de la definición se resuelve, de manera extendida, al conceptualizarla mediante la fórmula: *una marca es todo signo que...*;²⁴ igual que en la solución española. Esto hace que, al entender las marcas y las otras modalidades afines protegidas por el Derecho de Marcas como signos, en un sentido lato, resulte pertinente recurrir a la Semiótica, que es la ciencia que los estudia. En consecuencia, a continuación, se procederá a dar respuesta a

²⁰ Cfr. las leyes de propiedad industrial de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y otros.

²¹ En la página de la OMPI aparece una relación de los países signatarios del Convenio de París, cuyo número actualmente asciende a 177.

<<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf>> [8/5/2020]. La última actualización de la lista es del 15 de enero de 2020.

²² Todos los países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben suscribir el ADPIC. Actualmente hay 216 países miembros. Cifra tomada de la web oficial de la OMC: <https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm> [9/6/2020].

²³ Apunta Fernández-Novoa (2001: 36) que esta es la postura del Derecho europeo actual.

²⁴ A modo de ejemplos, cf. artículo 1 de la ley argentina; arts. 88 y 89 de la ley mexicana; art. 3 de la ley alemana; definición de marca en el artículo 2 de la ley de Sudáfrica.

las siguientes cuestiones: ¿Qué es un signo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo tiene lugar la significación? ¿Qué es el significado? ¿Cómo se clasifican los signos? ¿Es aplicable a las marcas la clasificación de los signos? No son, en modo alguno, las únicas cuestiones que se tratarán, tienen solamente un fin enunciativo.

II.1 Signo y significación

Iniciemos el análisis acerca del signo con la definición que ofrece Helena Beristáin en su *Diccionario de retórica y poética*: «En general, todo fenómeno u objeto que representa *algo* que generalmente es distinto, a lo cual sustituye al referírsele. Es decir, todo dato perceptible por los sentidos (visual, auditivo, etc., por ejemplo, un síntoma) que, al representar (pues es *representante*) algo no percibido, permite advertir lo *representado* (por ejemplo, la enfermedad)» (1995: 450). Una definición más simple la encontramos en el *Tratado de Semiótica*, cuando, al definir los límites de la Semiótica en tanto ciencia, Eco expone que aquella «se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda utilizarse como sustituto *significante* de cualquier otra cosa»²⁵ (1976: 22), con lo que aparece la cuestión de la «significación» como concepto medular.

La significación es lo que hace posible la comunicación. En efecto, solo se produce la comunicación porque existe un sistema de significación que permite realizarla. Una señal emitida por una máquina a otra es un proceso de transmisión de información. Sin embargo, la respuesta en el aparato destinatario es mera reacción ante un estímulo. Lo mismo que si cerramos los ojos ante un haz de luz intenso, no reaccionamos conscientemente, sino por mero instinto de conservación. En cambio, cuando la fuente (elemento primario de un elemento comunicativo) emite una señal de acuerdo con reglas conocidas por el destinatario, estamos ante un proceso de comunicación. Estas reglas son el código, o sea, lo que permite asignar significado a las señales recibidas por el emisor del acto comunicativo. No obstante, esas señales, en tanto transmiten significado, son signos, precisamente porque son unidades materiales que están presentes físicamente y remiten a otras unidades, en principio ausentes, que se actualizan por el signo: los significados. Así, «siempre que una cosa *materialmente*

²⁵ Las cursivas son mías.

presente a la percepción del destinatario *representa* otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación» (Eco, 2000: 25).

La significación es para Saussure la relación entre significante y significado. Es lo que hace que «el significante y el significado sean interdependientes, pues cada uno constituye una cara del signo, que es bifásico, y juntos constituyen el valor del signo, que es lo que es porque se opone a otros signos» (Marchese y Forradellas, 2000: 376). Desde esta perspectiva, el signo no es la entidad perceptible que llega a los sentidos humanos —una palabra escuchada, una melodía militar, un gesto en lenguaje de señas—, sino la unión de esa percepción material (el significante) con aquello con lo que, normalmente, se asocia en virtud del código (el significado). Unión que tiene lugar en la mente del receptor, por lo cual el significante es una abstracción, una imagen mental.

La concepción de signo de Peirce es más amplia que la de Saussure, en tanto este último inscribe a la Semiología en el estudio de sistemas de significación, lo que presupone siempre una convención *ex ante* entre significado y significante. En consecuencia, el emisor es siempre un sujeto que, consciente de la relación que el código establece entre significado y significante, comunica de forma intencional su estado mental. Sin embargo, para Peirce no es necesario que el emisor sea un sujeto humano, por lo que puede ser signo todo aquello que, «a partir de una convención aceptada previamente, pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra» (Eco, 2000: 34). De esta manera, los síntomas médicos se constituyen en signos de enfermedades, así como el cielo encapotado y el humo en el bosque son signos de lluvia inminente y de fuego, respectivamente. Por otro lado, en una fase inicial de su pensamiento, Peirce consideraba que algo solo era signo si era *interpretado* como tal, pero, más adelante, entre 1897 y 1901, «cambia de opinión y llega a pensar que basta con que algo sea *interpretable* para que se le pueda considerar como signo, posición que ya no abandonará» (Niño, 2008: 29).

Otro de los autores importantes en el siglo XX es Hjelmslev, que estableció la distinción entre *plano de la expresión* y *plano del contenido*. El primero es la parte perceptible del signo, y es uno de los dos planos constitutivos de todo lenguaje y de toda semiótica

(Beristáin, 1995: 447).²⁶ Repasemos someramente la explicación de este autor. Primero nos introduce en la noción de «función de signo, colocada entre dos entidades, una *expresión* y un *contenido*» (Hjelmslev, 1971: 74). Expresión y contenido, nos dice, son «designaciones de los funtivos que contraen la función a la que nos referimos, la función de signo» (Ídem: 74). Los funtivos son definidos por el lingüista danés como los terminales de una función, por lo que «jamás habrá una función de signo sin la presencia simultánea de estos dos funtivos; y una expresión y su contenido, o un contenido y su expresión, jamás aparecerán juntos sin que esté presente la función de signo» (Ídem: 74-75). Así, «en virtud de la función de signo, y solo en virtud de ella, existen sus dos funtivos, que pueden ahora designarse con precisión como forma del contenido y forma de la expresión» (Ídem: 85).

En su análisis, Hjelmslev advierte que, en tanto las palabras son arbitrarias, nada obsta para emplear el término «signo» referido a la forma de la expresión. Pero razona que es más adecuado usar la palabra signo «para designar la unidad que consta de forma de contenido y forma de expresión y que es establecida por la solidaridad que hemos llamado la función del signo» (Ídem: 87). Si se adopta la primera variante, la de considerar el lexema *signo* para designar la expresión o parte de la misma, se corre el riesgo de considerar una lengua como un sistema de etiquetas que se aplican a cosas ya existentes. En cambio, la palabra «signo», por su propia naturaleza, siempre estará unida a un «designatum»; «la palabra, por tanto, *signo* deberá usarse adecuadamente de manera tal que la relación entre signo y “designatum” aparezca con la mayor claridad posible y no esté sujeta a una deformación simplificadora» (Ídem: 87).

Las unidades correspondientes a la expresión se agrupan en lo que Hjelmslev denomina *plano de la expresión*, y las del contenido están dispuestas en el *plano del contenido*; y ambos planos corren en paralelo, «como si estuviesen estructurados de modo análogo, de tal manera que en ambos planos se prevén categorías que se definen de modo totalmente idéntico. Con ello se confirma de nuevo y esencialmente que es correcto concebir la expresión y el contenido como entidades coordinadas e iguales en todos los aspectos» (Ídem: 89).

²⁶ Aquí, una semiótica es un sistema de signos objeto de estudio particular. A modo de ejemplos, la autora cita los siguientes: «la señalización ferroviaria, vial, marítima, fluvial, el alfabeto de los sordomudos, los rituales simbólicos, los protocolos, las insignias, etc.» (Ídem: 438).

De esta forma, el signo se convierte en función semiótica, *i. e.*, la conjunción de dos funtivos: elemento de la expresión + elemento del contenido, por lo que «[u]n signo funciona, es decir, designa, denota, es portador de significación» (Beristáin, 1995: 445). Sobre esta relación de complementariedad entre ambos, sostiene Hjelmslev: «Una expresión solo es expresión en virtud de que es expresión de un contenido, y un contenido solo es en virtud de que es contenido de una expresión» (Ídem: 75).

Eco advierte de dos consecuencias lógicas que se desprenden de la concepción del signo como encuentro de funtivos: a) un signo no es una entidad física, si bien el plano de la expresión es de naturaleza sensible; y b) un signo no es una entidad semiótica fija. En otras palabras, «el mismo funtivo puede entrar también en correlación con otros elementos, con lo que se convertirá en un funtivo diferente que da origen a otra función» (Eco, 2000: 84).

En este punto ya es posible apuntar que el código es aquello que establece la correspondencia entre los funtivos: plano de la expresión (lo percibido sensorialmente)²⁷ y el plano del contenido (el concepto o idea evocada, por lo general asociada con determinada expresión).

Como conclusión parcial tenemos que una *marca* es un signo, porque el plano de su expresión —la manera en que nos llega a los sentidos, que puede ser variada (cf. II.15) — está estrechamente vinculado con un contenido: todo aquello que ella nos transmite y en cuyo lugar se halla. Además, la correlación entre expresión y contenido es mutable, pues se sustenta en un código sujeto a variaciones, en tanto aquel es un constructo cultural. Para ejemplificar lo anterior, valga la siguiente analogía del mundo marcario: la posibilidad de que una misma marca (léase plano de la expresión) pueda ser empleada para identificar productos distintos por empresas distintas; lo que se conoce, en Derecho de Marcas, como regla de la especialidad (cf. II.10). La denominación «Príncipe» es usada para designar productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza (en II.9 se abordará con más detalle en qué consiste tal clasificación así como su utilidad) por la empresa suiza Kraft Foods Belgium Intellectual Property, en virtud del registro de marca nacional española M0859216; en tanto la empresa española Bodegas Osborne S.A.U. tiene protegida la misma denominación para productos de la clase 33, con

²⁷ «Lo que para Saussure es *significante* y para Peirce es *signo o vehículo de signo* o “*representamen*”, para Hjelmslev es *expresión*» (Beristáin, 1995: 450).

número de registro nacional M0859216.²⁸ El mismo elemento de la expresión tiene dos contenidos distintos, por lo que constituye dos signos diferentes.

II.2 El signo como tríada

Hemos visto cómo, para Saussure, el signo es una entidad bifásica —o diádica—, que se compone de significante y significado. Esto se debe a que Saussure teorizó sobre el signo lingüístico, y dejó fuera el referente, o sea, aquello de lo que se habla, sea real o no: una casa, un castillo, un unicornio o una quimera, e incluso el amor como sentimiento humano. Valgan, en este sentido, las siguientes consideraciones:

i) En cuanto a Saussure, solo nos detenemos en la definición de signo lingüístico, porque implica la exclusión del referente y la reducción semiótica a dos elementos, lo cual provoca un corte epistemológico en la historia de la lingüística; ii) [...] Saussure y todos los semióticos inmanentistas «expulsan» el objeto material y real de las reflexiones semióticas [...]; iii) Así pasamos de las tricotomías deducidas de Platón y Aristóteles a la dicotomía saussureana; del referente como componente de la función semiótica a su desaparición de los dominios lingüísticos (Díaz Blanca, 2004: 52, 62 y 63, para cada cita respectiva).

La teoría contrapuesta a la de Saussure es la de Peirce, para quien la semiosis es siempre cosa de tres: «Un Signo, o Representamen, es un Primero que está en tal relación triádica genuina con un Segundo, llamado Objeto, como para ser capaz de determinar a un Tercero, llamado su Interpretante, a asumir con su Objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto» (1974: 45).

II.2.1 El representamen

«Un signo, o *representamen*, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter», dice Peirce (1974: 22). Sin embargo, existe diferencia entre signo y *representamen*. Castañares (1985) señala que ambos términos han sido tomados como sinónimos, pero conviene distinguirlos. Él propone, siguiendo a Peirce (quien no

²⁸ Los datos fueron tomados del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). <<https://www.oepm.es>> [13/10/2018].

siempre es claro), usar *signo* para la noción abstracta y *representamen* para la concreta. Igual postura adopta Niño (2008), quien advierte, por un lado, que Peirce utilizó más de setenta definiciones distintas de signo; y, por el otro, que el término *representamen* solo fue empleado por el filósofo norteamericano entre 1896 y 1905, en lo que sería el Peirce tardío. Entonces, siguiendo la propuesta de Castañares, entendamos *signo* como el concepto general que abarca los tres *relata* (*representamen*, objeto e *interpretante*) —es muy similar a la idea de signo saussureana, solo que con tres elementos en vez de dos— ;²⁹ y por *representamen* se hará alusión a la parte perceptible de la tríada peirceana.

Sin embargo, Castañares señala oportunamente: «El signo es algo *perceptible* o *imaginable* que se convierte en signo porque “representa” a otra cosa que se llama su objeto. Solo en este sentido un signo es diferente de otra cosa que no es signo» (1985: 173-174).³⁰ De manera que encontramos otra dualidad en Peirce, esta vez en cuanto al *representamen*. Tal noción de signo «imaginable» transmite el interés de Peirce sobre la semiosis en tanto vehículo del pensamiento, en la que una idea se convierte en significante, que alude a otra (objeto), y que a su vez están relacionadas por el interpretante (otra idea que las vincula). Sin embargo, en congruencia con el tema de estudio de esta obra, trabajaremos con la noción sensible de *representamen*, porque las marcas son siempre perceptibles sensorialmente y porque un análisis del pensamiento corresponde a las neurociencias y, por tanto, escapa de nuestro objeto de trabajo actual.

Para evitar la sinonimia que Peirce establece entre signo y *representamen*, lo ideal sería emplear esta última noción para referirnos a la marca como entidad sensible.³¹ Pero estamos atados a la tradición imperante en el Derecho de Marcas, por lo que, teniendo en cuenta que emplearemos en múltiples ocasiones el término «marca» en el contexto de esa rama del Derecho, vamos a convenir que cuando se haga tal mención estaremos hablando casi con total seguridad del plano de la expresión. Si no fuese así, se indicará expresamente. Además, es pertinente tener presente que el Derecho de Marcas usa «marca» y «signo» como sinónimos, tal como hiciera el mismo Peirce. Por ello, cuando haya citas de textos de Propiedad Industrial que hablen de *signo*, se estará aludiendo, sin

²⁹ La concepción de signo de Peirce, como la de Saussure, es también mental: «Notemos, además, que estos tres aspectos son “lógicos o formales”; solo existen en la mente del sujeto en el momento concreto de percibir el signo. La distinción o separación de cada momento es meramente mental, porque en la práctica la tríada no se puede separar: constituye un único proceso» (Zecchetto, 2005: 61).

³⁰ Las cursivas las he añadido para destacar la diferencia entre perceptible e imaginable.

³¹ «Peirce llama signo a lo que nosotros llamamos significante o expresión» (Eco, 2000: 114); «Peirce utilizó indistintamente los términos *signo* o *representamen* y con ellos entendía, hasta cierto punto, lo mismo que Saussure cuando se refería al significante» (Zecchetto, 2005: 37).

duda, a aquella parte de la tríada sensorialmente perceptible. Esto se debe a que en esa disciplina del Derecho no se hace una valoración semiótica del signo.

II.2.2 El objeto

Un signo (*representamen*), nos dice Peirce, «está en lugar de algo, su objeto» (1974: 22). Y un objeto es algo representado por el *representamen*, «[e]s decir, cualquier cosa que pueda llegar a representarse puede llegar a ser el Objeto de un signo» (Niño, 2008: 33).

A su vez, el objeto determina al *representamen*, lo que presupone un conocimiento *ex ante* del mismo, en tanto, solo así, puede ser representado por aquel. Esa «exigencia, que fácilmente pasa desapercibida, de que el aspecto que captura la forma lo sea respecto a un objeto *ya conocido*, incorpora el movimiento de la historia al concepto de signo. Este, en efecto, no surge de la nada; necesita de algo *ya conocido* para reproducirlo, para transformarlo o rechazarlo» (Magariños, 1991: 140). Magariños, al igual que hemos visto con Castañares, define el *representamen* como la forma perceptual de un signo. Él estudia el signo marcario en el ámbito de la publicidad, por lo que también ha adoptado una noción de *representamen* en tanto forma perceptible; y la misma postura se sigue en este trabajo.

Al igual que ocurría con el *representamen*, el objeto también puede ser tangible o imaginable. Será tangible cuando se trate de algo material, como en el supuesto de productos que participan en el tráfico mercantil identificados por una marca. En consecuencia, las marcas van a ser empleadas para representar a sus respectivos objetos, sean estos una lavadora, un coche o un ordenador. Sin embargo, como analizaremos más adelante al apreciar las prohibiciones absolutas de registro (cf. II.13), la representación no podrá caracterizar al producto, en el sentido de dar cuenta de aquel mediante una reproducción muy similar de su forma material (una marca constituida por un dibujo, diagrama o imagen del producto), de sus atributos (una marca denominativa que destaque las cualidades del producto), o de su género o especie (la marca «bicicleta» o «*bike*» para identificar bicicletas).

En cambio, si hablamos de un sentimiento humano o de una creación literaria (Hércules Poirot, el famoso detective creado por Agatha Christie, o el colegio Hogwarts, donde

cursan sus estudios de magia Harry Potter y sus amigos), el objeto será imaginable, pues no existe físicamente.³² Asimismo, cuando una persona cavila y proyecta su futuro mediante una concatenación de ideas, tiene lugar un proceso de semiosis integrado por signos y, por tanto, de objetos y *representamina*. En este supuesto de objeto imaginable, ya que el signo se forma en la mente de un individuo que decodifica la realidad circundante, el objeto será siempre una entidad formal.

II.2.3 El interpretante

Por último, resta definir el *interpretante*, cuestión no carente de complicaciones. Este es el tercer factor que interviene en un hecho semiótico y lo que «en último término hace posible y completa esta relación (triádica)» (Castañares, 1985: 181). Según la postura de Castañares, el *interpretante* puede entenderse como ese otro signo que se crea en la mente del intérprete y que permite establecer la correlación de los *relata representamen* y objeto.³³ De esta manera, un *interpretante* puede ser todo aquello que permita comprender un signo. Eco trae a colación algunos casos ilustrativos:

- a) Puede ser el significante equivalente en otro sistema semiótico (por ejemplo, puede hacer corresponder el diseño de una silla con la palabra «silla»).
- b) Puede ser una definición científica o ingenua en términos del propio sistema semiótico (por ejemplo, «sal» por «cloruro de sodio», y viceversa).
- c) Puede ser una asociación emotiva que adquiera el valor de connotación fija (como perro, por fidelidad y viceversa).
- d) Puede ser la traducción de un término de un lenguaje a otro, o su sustitución mediante un sinónimo (2000: 116).

El *interpretante* no es más que una unidad cultural,³⁴ lo que significa que está estrechamente vinculado con la situación específica de un grupo humano concreto. Ya lo decía el mismo Peirce, quien «considera que todo hecho semiótico se explica por los

³² El axioma de la existencia con respecto a la referencia plantea que cualquier cosa a la que se hace referencia debe existir. Harry Potter y Hércules Poirot existen: «Las referencias a entidades de ficción (y también a entidades legendarias, mitológicas, etc.) no constituyen contraejemplos [al axioma de la existencia]. Se puede hacer referencia a ellas como *personajes de ficción*, precisamente porque *existen en el mundo de la ficción*» (Searle, 1980: 86).

³³ «No hay que imaginar al interpretante como una persona que lee el signo, sino que se trata únicamente de la repercusión de dicho signo en la mente» (Zecchetto, 2005: 58).

³⁴ Se toma y emplea el concepto de rasgo cultural o meme de Mosterín (1993).

estados mentales del ser humano que, en forma consciente, teje significaciones a partir de otras concepciones aprendidas en los grupos sociales y en las normas culturales» (Zecchetto, 2005: 54). En el caso específico de las marcas, un *interpretante* es cualquier conocimiento en la mente del consumidor que le permite distinguir los productos denotados por una marca de los de otra; esto es así, pues «el *interpretante* es la captación del significado en relación con su significante» (Ídem: 58).

En tanto nuestro objeto de estudio son las marcas comerciales, el *representamen* está presente en el mundo sensible, con diversas plasmaciones (cf. II.15, en donde se abordarán los distintos tipos de marcas susceptibles de protección en la actualidad). Por su parte, el objeto también pertenece a la categoría de lo óntico y, más estrictamente, de los seres materiales, pues los productos denotados por las marcas son objetos concretos y los servicios se disfrutan en establecimientos, también concretos. Sin embargo, Peirce da la pista para asumir los tres *relata* (*representamen*, objeto e *interpretante*) como entidades del mundo psíquico: «Defino al Signo como algo que es determinado en su calidad de tal por otra cosa, llamada su Objeto, y de modo tal que determina un efecto sobre una persona, efecto que llamo su Interpretante; vale decir que este último es determinado por el Signo, en forma mediata» (1974: 102). A continuación, en el texto citado Peirce procede a establecer su famosa tricotomía de categorías: Primeridad, Segundidad y Terceridad; y su contenido, a la vez que las relaciona con los signos, que están siempre en una relación de Terceridad: «En su forma genuina, la Terceridad es la relación triádica que existe entre un signo, su objeto y el pensamiento interpretador, que es en sí mismo un signo, considerada dicha relación triádica como el modo de ser de un signo. (...). Un Tercero es algo que siempre pone a un Primero en relación con un Segundo. Un signo es una clase de Tercero» (1974: 92).

Las categorías peirceanas están dispuestas jerárquicamente, lo que implica la imposibilidad de que una entidad de categoría inferior determine a una de categoría superior (Hébert, 2019). Así, un *representamen* (en tanto entidad del mundo sensible) no puede determinar al *interpretante* (un conocimiento que está en nuestra mente y que nos permite interpretar el signo y entender a qué se refiere). La única solución, apunta Castañares (1985: 177), es que todos los *relata* que integran el signo tengan la naturaleza de terceros o, lo que es igual, sean pensamiento, *i. e.*, representaciones. O sea, que todos los elementos del signo estén en el plano del pensamiento y que, solo allí, se vinculen como primero, segundo y tercero; pues para Peirce, «todo nuestro

pensamiento y todo nuestro conocimiento se da por los signos» (1974: 93). De esta manera, los pensamientos son también signos, en tanto un pensamiento puede dar pie a una semiosis y conducir a otro pensamiento. En última instancia, la semiótica peirceana es un intento de explicar el proceso cognitivo del *Homo sapiens*, porque para Peirce «todo pensamiento se realiza mediante signos, por lo cual el conocimiento se sustenta en una serie infinita de signos, puesto que cada concepto exige ser explicado por otros que, a su vez, requieren ser explicados por otros» (Beristáin, 1995: 451).

II.2.4 La tríada significante, significado y referente

En esta investigación se optará por la propuesta triádica de signo de Peirce, en desmedro de la variante saussureana, ya que el filósofo estadounidense tiene en cuenta el referente, y hemos visto que el lingüista ginebrino prefiere dejarlo a un lado. Como hablaremos de productos o servicios denotados por la marca, es pertinente trabajar con una teoría que tenga al referente en consideración. Otro motivo es que la mayoría de los autores que han empleado la semiótica como método de análisis aplicado a las marcas proponen una estructura igualmente triádica. De manera que al recurrir a una concepción similar estaremos en igualdad de condiciones para establecer un debate fructífero.

Sin embargo, en atención a dos motivos de peso, se proponen modificaciones nominales a las categorías peirceanas. El primero de esos motivos es que los términos «significante», «significado» y «referente» son los más comunes en la terminología y literaturas semióticas,³⁵ por lo que se emplearán estos y no los de Peirce, a saber: *representamen*, *interpretante* y objeto. El segundo motivo es que, además, los otros autores que han tratado el tema usan esas denominaciones provenientes de la teoría saussureana, pese a emplear una teoría con sustento en las ideas de Peirce.

En consecuencia, las marcas comerciales, nuestro objeto de estudio, son un signo integrado por significante (la forma sensible), el referente (los objetos a los que la marca identifica en el tráfico mercantil) y significado (los distintos interpretantes que se asocian con la marca en una comunidad humana determinada). Más adelante

³⁵ «La teoría del signo elaborada por Saussure no es tan sólida y completa como la de Peirce, que la trabajó con mayor profundidad. (...) Pero debemos reconocer que su descripción del signo es la más conocida y divulgada, al menos hasta el presente» (Zecchetto, 2005: 36).

analizaremos de forma individual el contenido de dichas categorías en lo que respecta a la teoría del Derecho de Marcas y emitiremos criterios al respecto.



Figura II.1 Representación triádica de la marca.

Por último, en ocasiones, y para evitar pleonasmos, también se emplearán los sintagmas «plano de la expresión» y «plano del contenido» como sinónimos de significante/marca/signo (ya se ha indicado que los dos últimos son sinónimos en materia de Derecho de Marcas) y significado, respectivamente.

II.3 El valor *saussureano* del signo y el contexto

En la sección precedente se trató, entre otros temas, el de la significación, la cual no es más que la relación intrasignica —en cuanto se suscita entre los elementos del signo— entre el plano de la expresión y el plano del contenido, o entre significante y significado. Además, esta unión de funitivos da lugar al concepto de *valor*, descrito ya por Saussure en su célebre curso de lingüística.

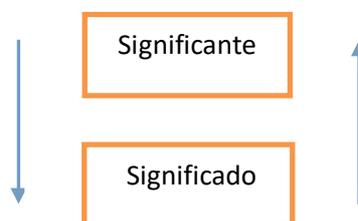


Figura II.2 Relación de significación.

El valor, sin embargo, no es la simple unión de significante y significado que se produce en un término de la lengua, una palabra, por ejemplo. «Definirlo así (al término) —

aclara Saussure— sería aislarlo del sistema del que forma parte; sería creer que se puede comenzar por los términos y construir el sistema haciendo la suma, mientras que, por el contrario, hay que partir de la totalidad solidaria para obtener por análisis los elementos que encierra» (1973: 193-194).

A partir de esta idea, un signo, por sí solo, no tiene valor si no forma parte de un sistema en el que comparte espacios con otros signos de su mismo tipo. Puede haber un sistema integrado por una cantidad muy limitada de términos, y otro compuesto por una cantidad tan grande que, aunque finita, sea imposible conocer y dominar por todos los usuarios. Para ejemplificar el primer caso emplearé una situación basada en una realidad de mi ciudad y país natales, La Habana, Cuba. Para poner al lector en antecedentes, diré que en Cuba hay servicios de taxis que realizan recorridos similares a los buses españoles, es decir, tienen una ruta definida y la recorren continuamente en uno u otro sentido. También tenemos los taxis de toda la vida, los que llevan al usuario a cualquier destino. Pero para el ejemplo usaré el primer tipo de estos taxis.

Imagine el lector que está en un punto específico de la ciudad de La Habana, la intersección de las calles Boyeros y Calzada del Cerro. Una persona situada en Boyeros con intención de viajar al Vedado (un barrio de la Habana, el más chic), en aras de ahorrarse tiempo y de ahorrárselo a los conductores de taxis, solo tiene que realizar un gesto con la mano que indique «hacia la derecha» para conseguir que un vehículo con capacidad disponible se detenga y lo lleve. Ese simple gesto determina una relación contractual entre transeúnte y chofer, sin necesidad de otra forma de comunicación. Sin embargo, ese consenso solo funciona porque existe otra posibilidad de indicar un recorrido distinto, hacia La Habana Vieja, con un gesto en sentido contrario «indicación hacia la izquierda» (aclaremos que los taxis variarán su recorrido a partir de un punto más adelante para ir, bien al Vedado, bien a La Habana Vieja, pero nos hallamos ahora a un par de kilómetros de la bifurcación).³⁶ Entonces, este gesto hacia la izquierda tiene «valor» solo porque existe otro gesto que acarrea una trayectoria distinta. Si esta misma persona estuviera situada en la acera de enfrente de la avenida, sus gestos, aunque fuesen los mismos —izquierda o derecha: nótese que son los mismos significantes— tendrían dos significados completamente distintos: Víbora o Boyeros (otros dos

³⁶ Cabe una tercera posibilidad: gesticular con vehemencia en el mismo sentido de la calle, lo que excluye la posibilidad de viajar a La Habana Vieja, y, por el contrario, reafirma el deseo de continuar viaje hacia el Vedado.

distritos, en sentido opuesto al Vedado y La Habana Vieja).³⁷ Esta situación da cuenta de que los signos también deben estar situados contextualmente para tener valor, pues, aunque son los mismos, significan otras dos cosas distintas (otros dos destinos diferentes). Según Hjelmslev, «no existen otras significaciones perceptibles que las contextuales; toda entidad, y por tanto todo signo, se define con carácter relativo, no absoluto, y solo por el lugar que ocupa en el contexto» (1971: 69).



Figura II.3 Ejemplos del sistema de signos de los taxis en La Habana.³⁸

Si, por el contrario, nuestro sujeto de prueba se encuentra en una locación donde no hay ruta de taxis, los gestos de su mano (hacia la derecha o izquierda) no tendrían mucho sentido, como no fuese indicar simplemente la dirección de desplazamiento que le resulta idónea, a expensas de que un conductor al azar realice un recorrido favorable y decida recogerlo (el autoestopismo no se estila en Europa, pero en otras latitudes suele ser frecuente).

³⁷ A tono con la nota precedente, también cabe una tercera alternativa, la misma, que indica viajar sí o sí a Boyeros. En ambos casos, el tercer gesto sustituye a otro que tiene el mismo significado, por lo que es sinónimo.

³⁸ Tomado del *Diccionario práctico del almendrón*, video alojado en <<https://www.facebook.com/eltoquecom/videos/1746189695402280>> [16/5/2021].

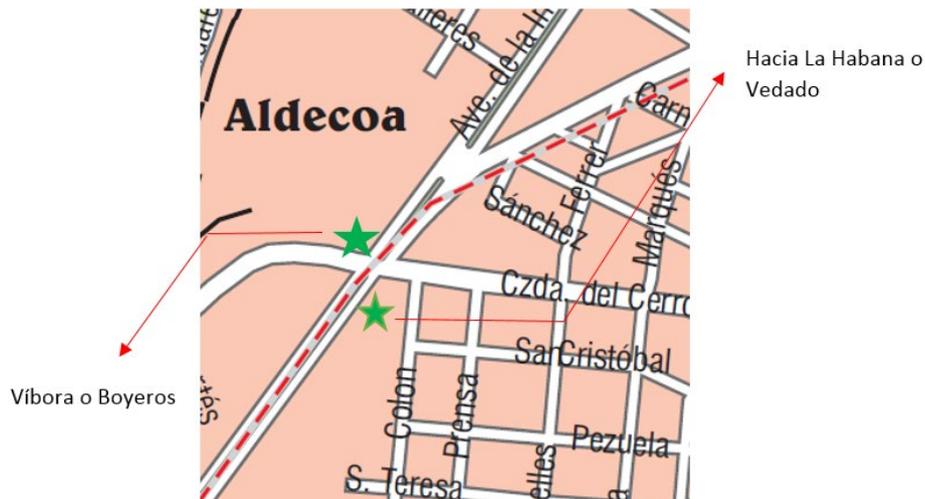


Figura II.4 Intersección de Cerro y Boyeros.

Como ejemplo del segundo caso, aquel en el que se nos presenta una gran cantidad de signos, podemos citar el sistema de la lengua. Una lengua como el español supera los 50 000 términos, por lo que resulta imposible dominarlos todos.

Retomando el primer ejemplo —por ser más sencillo y no tratarse de un supuesto lingüístico, sino puramente semiótico, recordemos que se ha decidido trabajar con una teoría semiótica amplia—, cabe acotar lo siguiente, a partir de Saussure: existen diferencias entre los significantes (gesto a la derecha, gesto a la izquierda o gesto en dirección de la calle que sustituye a alguno de los otros dos), dadas por la oposición de gestos; y existen diferencias entre los significados, pese a la identidad gestual, pues ha variado la situación contextual. Por lo que, en última instancia, hay una diferencia entre los signos o, lo que es lo mismo, entre sus valores. Y esa diferencia de valor solo es posible por estar dispuestos los signos (a pesar de ser exigua su cuantía en el ejemplo) en compañía de otros signos dentro de un mismo sistema.

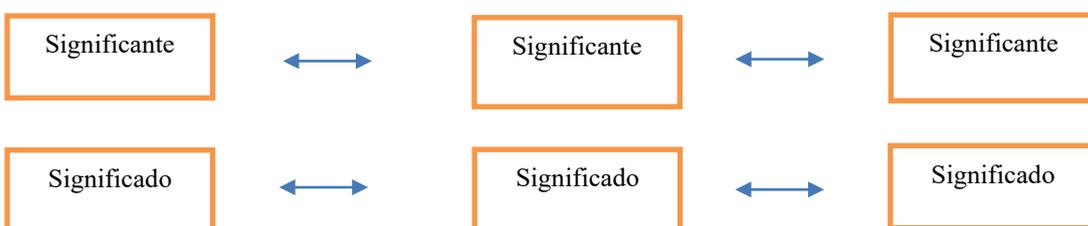


Figura II.5 Relación de valor

Según Saussure, la explicación del valor en el plano de los significados —en su aspecto conceptual— puede sintetizarse a partir del supuesto de que:

Dentro de la misma lengua, todas las palabras que expresan ideas vecinas se limitan recíprocamente: sinónimos como *recelar*, *temer*, *tener miedo*, no tienen valor propio más que por su oposición; si *recelar* no existiera, todo su contenido se iría a sus concurrentes. Al revés, hay términos que se enriquecen por contacto con otros [...]. Así el valor de todo término está determinado por lo que le rodea [...]; su valor depende, pues, verdaderamente de lo que está fuera y alrededor de él (1973: 197-198).

Una analogía con el mundo de las marcas podría contemplarse como sigue: en una situación ideal, en la cual S1, S2, S3 y S4 corresponden a distintos interpretantes de varias marcas (M):



Figura II.6 Marcas de dentífricos y sus significados.

*Leyenda: M: Marca; S1: Producto; S2: Nacionalidad; S3: *Expendio: Tienda = normal; Farmacia = especializado* S4: *Valuación*

La siguiente interpretación de la tabla anterior debe entenderse en el contexto español. Para determinar los precios, así como la venta real de las marcas en territorio ibérico, se ha utilizado la página web oficial de Carrefour.

- M1 es una marca española, mientras el resto, incluidas las desconocidas, son marcas extranjeras. Cabe distinguir su origen español porque las demás no lo son.
- M1 es barata solo porque puede ser comparada con M4 y M7, las cuales tienen precios más elevados. Mientras, dado que aparece en un nivel intermedio de precio, hemos contemplado a M3 como económica. Si M1 desapareciera del mercado, entonces M3 podría tomar la condición de barata, y no habría un nivel económico.
- Si M1 desapareciera del mercado no sería necesaria la división entre marcas españolas y extranjeras, pero la sola presencia de M1 hace necesaria esa segmentación.
- En el caso de que dejaran de venderse M5 y M7, se daría la situación de que M3 pasaría de ser económica a cara.
- M2, M4 y M7 no pueden ser asociadas a dentífricos por la mayoría de los consumidores españoles, porque no se venden en el país normalmente. Lo anterior equivale a decir que no existe un código que establezca la correspondencia entre significado y significante. Sin embargo, son marcas conocidas en el contexto latinoamericano.
- M4 y M7 suelen venderse también en farmacias, por lo que tienen un canal de venta especializado, además del canal normal de supermercados.
- Es imposible emitir criterios sobre M2, M5 ni M6, porque tales significantes no se asocian en España con dentífricos. Por consiguiente, no hay función signíca: no remiten a un objeto ni significan nada.

Similares apreciaciones se pueden realizar en lo tocante al plano de la expresión: el valor está relacionado con las diferencias sensibles que presentan los significantes. M4 y M7 tienen los mismos colores: blanco y azul, pero no se parecen, ya que el elemento denominativo en ambos casos es distinto (Oral B vs. Vitis). Por otro lado, el color azul

parece estar presente en casi todas las marcas (incluso en aquellas que no son reconocidas como identificadoras de dentífricos), y el rojo se aprecia en tres de ellas, sin que por ello pueda hablarse de una semejanza tal entre los significantes que dé lugar a riesgo de confusión (cf. II.11). Una vez más, lo importante son las diferencias, bien entre significantes, bien entre significados, pues en ambos casos el valor surge sobre la base de las diferencias entre los términos colocados en un sistema. Sin embargo, como pudo apreciarse al momento de analizar los significados, es tan estrecha la relación dentro del sistema que un cambio en un elemento o su desaparición puede acarrear consecuencias para otro término a pesar de que este permanezca invariable.

II.4 Denotación y connotación

En el ejemplo de las pastas dentales se contemplaron cuatro significados distintos asociados con cada marca. Salta a la vista que, en todos los casos, S1 era igual (dentífrico), mientras que S2, S3 y S4 variaban. S1 debe considerarse un significado denotativo, y los restantes (S2, S3, S4) significados connotativos.

La denotación es la cualidad del signo, sobre la base de las correspondencias previstas en el código, de hacer referencia a una unidad o posición dentro del sistema semántico, *i. e.*, a un contenido específico. La palabra *dentífrico* puede hacer referencia a cualquiera de los productos comprendidos en la serie M1-M7; pero el significante

LICOR:POLO

solo establece la correspondencia con un producto determinado. En el primer caso la denotación es amplia, o plurívoca; pero en el segundo es unívoca, en la medida en que designa una unidad específica de contenido.

La cualidad denotativa de la marca está recogida en el artículo 4 de la Ley 7/2001, al supeditar su eficacia distintiva «a (la) condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas». De suerte que la marca hace referencia a los productos o servicios en el contexto del mercado nacional al designarlos como tal, con independencia de la forma sensible que adopte el significante.

Por su parte, la connotación es la propiedad que tienen los signos de agregar un segundo o más significados al significado primario o denotativo. En este caso, el funtuvo original

(expresión + significado) se convierte en el plano de la expresión de otro código, que consecuentemente tiene otro significado. Es por esta razón que M1 adquiere los significados adicionales S2, S3 y S4.

Expresión		Contenido S2, S3, S4
<i>LICOR POLO</i> (expresión)	Dentífrico (contenido)	

Figura II.7 Diagrama de connotación de la marca Licor del Polo.

Al respecto, resulta oportuna la apreciación de Douglas Niño, en tanto resumen de la teoría peirceana aplicada a la denotación:

Es fácil ver que la palabra «vino» denota la idea de vino. Las asociaciones pueden ser múltiples (por ejemplo, las asociadas a la expresión latina in vino veritas), pero supongamos que se dan las condiciones adecuadas para que se connote la idea de Francia. En este caso la palabra «vino», en el modelo de Peirce, sería un Representamen, el vino sería el Objeto y el Interpretante, digamos, el hábito que permite la interpretación vino. Pero a su vez vino puede tomarse como un Representamen que tendría como Objeto al vino y podría determinar como Interpretante la idea de Francia (2008: 84).

La siguiente tabla muestra distintas marcas y sus productos denotados, así como connotaciones asociadas, según Pamplona Domínguez (2009), autora que lleva a cabo una actualización del texto *El reinado de las marcas*, de Matt Haig (2006).

Marca	Denotación	Connotación
	Mechero	Longevidad Intemporalidad
	Bolsos y maletas	Control Estatus Viajes
	Coches	Tecnología Rendimiento Calidad Exclusividad
	Productos alimentarios	Innovación Calidad Seguridad Respeto Integridad Receptividad
	Venta online y servicio de entrega	Obsesión con el cliente Innovación
	Ropa, calzado y productos del hogar	Moda Marketing limitado Compra repetida Respuesta Coste Control

Figura II.8 Marcas, denotación y connotación.

II.5 El código

El significante se asocia al significado a través de una convención establecida dentro de una comunidad humana, que se convierte en el código o regla de emparejamiento entre

elementos del plano de la expresión con elementos del plano del contenido. Dentro de la teoría semiótica contemporánea se prefiere el uso de *convencionalismo* al de *arbitrariedad*, empleado por Saussure para explicar que la relación entre significante y significado no está motivada por un vínculo natural. «Así, la idea de sur no está ligada por relación alguna interior con la secuencia de sonidos *s-u-r* que le sirve de significante; podría estar representada tan perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos. Sirvan de prueba las diferencias entre las lenguas y la existencia misma de lenguas diferentes (...)» (1973: 130).

Empero, es posible que sí existan motivos para relacionar un significante con un significado, como parece corroborarlo, en alguna medida, la predominancia del color azul en la mayoría de las marcas de dentífricos que hemos analizado, pero esta motivación no es natural —como bien advertía Saussure—, sino simplemente fruto de una convención. El predominio del color azul no está vinculado con que este recuerde la pasta dental, ya que el color azul en la naturaleza se relaciona y remite más al cielo o al mar. Se trata, pues, de una convención, que de cierta forma asocia el color azul con la frescura o con la higiene en un sentido amplio.³⁹ No obstante, y como otra muestra del carácter inmotivado del referente, en M3 no aparece el color azul, sino el rojo.

El Derecho de Marcas se sustenta en la institución de un código, por cuanto es requisito legal que las solicitudes de marcas se hagan acompañadas de una lista de productos y/o servicios que la marca va a distinguir en el mercado (art. 12, inciso d), de la Ley 7/2001, y los artículos 1.1, inciso e) y 3, ambos del Real Decreto 687/2002, en lo adelante el Reglamento).⁴⁰ He aquí una diferencia importante con respecto al signo bifásico saussureano. Mientras Saussure pone el énfasis en la relación significante-significado, en el ámbito marcario se abarca la tríada significante-significado-referente. Un consumidor necesita conocer el referente, porque está comprando productos identificados con una marca. Por ello se ha insistido en optar por una variante triádica de signo.

La aprehensión de la relación entre los tres elementos del signo marcario suele tener lugar de forma concurrente. Este conocimiento puede darse a partir de un acto

³⁹ Según Eva Heller (2008), el azul es el color más apreciado por todo el género humano y se asocia con todas las buenas cualidades; y a pesar de que, en ocasiones, pueda considerarse frío, no se vincula psicológicamente con ningún sentimiento negativo.

⁴⁰ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta disposición fue publicada en el *BOE* núm. 167, de 13 de julio de 2002 (Referencia: BOE-A-2002-1398).

publicitario, en donde se muestra el producto en relación con la marca (el producto se conoce mediante una imagen o descripción dispuesta en el anuncio), o cuando vamos a un establecimiento y hallamos que ha aparecido un nuevo producto con una nueva marca (la conexión del producto y la marca se concreta en el mismo acto).

Ahora bien, en puridad, la relación intrasignica por antonomasia en el Derecho de Marcas es la que tiene lugar entre significante-referente; es la esencia de la protección de la marca como institución jurídica (cf. II.9). Ante esta situación se resiente la relación significante-significado. De una parte, porque lo que el Derecho de Marcas estima como significado principal está en plena desaparición en la actualidad, al punto de que existen definiciones legales de marca que, formalmente, solo tienen en cuenta el plano de la expresión y el producto/servicio (en el capítulo III nos centraremos en ello al indagar en el contenido de cada uno de los *relata* del signo marcario). De la otra, porque lo que se consume por los clientes es el producto (el referente) y no el significante (la marca); en principio, asimismo, analizaremos un cambio de paradigma contemporáneo, en donde se ha pasado del consumo de bienes al consumo de marcas.

De manera que el código se va creando poco a poco, pero con la particularidad de que su conformación se hace de forma consciente: no solo porque los empresarios son los que generan la asociación entre la marca y el producto, sino porque las reglas de correlación dependen del examen de registrabilidad al que se someten las solicitudes de marcas para gozar de protección jurídica. Es decir, en última instancia, el código necesita de la sanción positiva de los registradores, quienes valoran las prohibiciones tanto relativas como absolutas (cf. II.13) para permitir, o no, la asociación propuesta por el solicitante.

El código marcario se genera de forma consciente por oposición al código por excelencia, que (como ya se ha dicho) son las lenguas humanas. Es imposible conocer el momento justo en que se ha creado una lengua, así como tampoco se puede predecir los cambios y transformaciones que sufren los términos, por un lado, y los significados, por el otro. En cambio, es por completo factible conocer el origen tanto de una marca puntual como de todas las demás que interactúan con ella en un mismo sector de mercado (por ejemplo, los dentífricos). Para ello, basta con remitirse a los asientos registrales de las oficinas de Propiedad Industrial, en donde se indica la fecha y hora exacta en que se ha solicitado la marca.

Vamos a aclarar que estamos trabajando con marcas registradas, *id est*, aquellas que gozan de protección registral y, por tanto, pueden ser defendidas contra terceros que lleven a cabo usos infractores del derecho del titular. Sin embargo, el registro de la marca no es obligatorio para identificar productos y servicios en el tráfico mercantil. El empleo de un signo que identifique productos o servicios en el tráfico mercantil por un empresario es equivalente a usar una marca. En este supuesto también habría un código que establece la correlación entre la marca y los productos/servicios, pero la defensa ante un actuar lesivo tendría que encausarse por vía de competencia desleal, al no existir derecho sobre ese signo.

II.5.1 La publicidad como fuente creadora del código

La correspondencia entre significante (marca) y referente (los productos y/o servicios que identifica) corre a cargo del empresario. Es este quien crea el producto o servicio y diseña una marca para darlo a conocer entre su potencial público de consumidores. Ahora bien, para conseguir la identificación marca-producto no basta con realizar el depósito de registro en el ente administrativo y su sanción positiva (lo que se conoce como registrar la marca), se requiere un paso ulterior: la comunicación al público a fin de que se cree una asociación. Esa función instituyente del código se consigue por medio de la publicidad.

En España se define la publicidad como:

toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones (art. 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad).

Mediante las acciones publicitarias se crean en los destinatarios⁴¹ las asociaciones que les permitirán distinguir los productos y servicios a partir de los rasgos pertinentes del signo empleado: palabra(s), grafía, colores, figuras, composición del conjunto, etc. Para dicho fin, se precisa que en cada acto publicitario se haga figurar la marca y el producto

⁴¹ La Ley General de Publicidad (LGP) los define como «las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que este alcance» (art. 2).

o servicio designados. Como consecuencia, se creará en los consumidores un interpretante, que será la mera asociación de la marca con el producto. Más adelante, en la medida en que el público interactúe con los productos o servicios, aparecerán paulatinamente otros interpretantes: lugar de expendio, textura, sabor, calidad, tamaño, forma, valoración positiva o negativa del uso o disfrute, relación calidad precio (caro, barato, precio asequible), forma de uso o aplicación más eficiente, y así *ad infinitum*, pues cada vivencia es susceptible de ofrecer nuevas significaciones.

De esta suerte se crearán tres tipos de conjuntos de interpretantes: uno más bien personal, propio de cada individuo (Tipo Cognitivo); uno general, compartido socialmente (Contenido Nuclear); y un tercero, a caballo entre los dos anteriores, de tipo especializado (Contenido Molar). No obstante, como habrá ocasión de constatar en las siguientes páginas, existen zonas comunes entre los tipos de interpretantes comentados.

II.6 El tipo cognitivo (TC)

Umberto Eco explica el Tipo Cognitivo (TC) apoyándose en la historia real de Moctezuma, el último emperador azteca. La llegada de los conquistadores españoles a las costas de América tuvo que ser una gran sorpresa para los aztecas, al toparse con cosas que eran por completo ajenas a su cultura: «[L]os barcos, las barbas terribles y majestuosas de los españoles, las armaduras de hierro que hacían tremendos a esos *aliens* encubertados, cuya piel era de una blancura innatural, las escopetas y los cañones; y, por último, monstruos nunca vistos: además de los perros rabiosísimos, los caballos, en terrible simbiosis con sus caballeros» (2013: 171).

El arribo de tantas maravillas a las costas fue puesto en conocimiento del emperador, por lo que los jefes militares amerindios enviaron mensajeros a su líder para que lo ilustraran acerca de los acontecimientos recientes. Sin embargo, ¿cómo explicarle a Moctezuma lo que era un caballo? Se trataba de algo completamente nuevo en aquellas tierras occidentales, por lo que no disponían entonces de una palabra para denominarlo. Solo podían proceder mediante el establecimiento de una analogía con algo ya conocido, de manera que emplearon el término *maçatl* (*maçaoa* en plural), una palabra que usaban para referirse a los ciervos y, también, a cualquier animal cuadrúpedo. Entonces, le contaron a Moctezuma que los recién llegados montaban en una especie peculiar de *maçatl*, muy alto, sin cuernos, de tal o cual color, con una larga cabellera en

el cuello, etc. Como Moctezuma les pidió más detalles, los mensajeros acompañaron su descripción verbal con gestos y sonidos, tratando con ello de imitar los relinchos y los movimientos caballunos.

Un poco más tarde se produce el encuentro definitivo entre el emperador y los españoles, y Moctezuma, por muy confusas y caóticas que fuesen las indicaciones recibidas por sus mensajeros, consigue identificar a los caballos y distinguirlos de los advenedizos europeos y sus perros. «Sencillamente, ante la experiencia directa del *maçatl*, Moctezuma habrá ajustado la idea que tentativamente había concebido. Ahora también él, como sus hombres, cada vez que vea a un *maçatl* lo reconocerá como tal, y todas las veces que oiga hablar de *maçaoa* entenderá de qué hablan sus interlocutores» (1999: 173).

Esas descripciones que le procuran a Moctezuma sus emisarios permiten que él se haga un TC de un caballo, o sea, le imponen de las instrucciones pertinentes para, en caso de concretarse la ocurrencia, poder identificarla mediante la reconducción al tipo. Los emisarios tenían ya un TC más acabado, puesto que habían podido ver, escuchar, incluso oler a los caballos. Antes de ver por primera vez a un caballo, el TC de Moctezuma era más reducido, pero una vez en contacto con los equinos, pudo conformarse una versión más cabal.

El TC de Moctezuma se enriqueció cuando finalmente entró en contacto con los caballos, pero, asimismo, porque pudo conocer más sobre ellos al intercambiar con los españoles y aprender que había distintas razas, la manera de procrear, la alimentación que necesitaban, etc. A partir de este punto, si Moctezuma pretendiese explicar lo que es un caballo a alguien que no lo haya visto todavía, también podría decirle que para montar en uno hay que ensillarlo o que un ejemplar bronco requiere domesticación previa.

Es importante destacar que los tipos cognitivos son privados, ya que están mediados por la experiencia personal. No obstante, al ser compartidos con otros individuos, en tanto pautas de identificación expresadas bien mediante la palabra, escritura, imagen, sonidos onomatopéyicos, se convierten en un conocimiento común o interpretantes. Ese conjunto de interpretantes es lo que Eco denomina Contenido Nuclear (CN).

Eco prefiere hablar de Contenido Nuclear en lugar de Significado Nuclear, «porque por antigua tradición se tiende a asociar al significado una experiencia mental» (2013: 182).

El término *contenido*, entendido «en el sentido hjelmsleviano, como correlato de una expresión es menos comprometido y permite un uso (...) en sentido público y no mental» (Ídem: 183).

II.7 Contenido nuclear (CN) y contenido molar (CM)

Moctezuma reajustó la primera versión del TC que tenía sobre los caballos cuando finalmente entró en contacto con esos animales. Ese reajuste se debió a que agregó nuevos interpretantes a su concepción inicial y muy rudimentaria de lo que era un caballo. De la misma manera, la sumatoria de los TTCC también se reajusta y enriquece, mediante el aporte de los miembros de una comunidad, dando lugar así al CN. No obstante, recordemos con Eco, *que el TC es privado mientras el CN es público*: lo que recibió Moctezuma fue el CN ya compartido entre sus emisarios y capitanes que habían tenido contacto con los caballos; y a partir de esa información, Moctezuma se formuló un TC que le permitió reconocer un caballo. Si en sus futuros encuentros Moctezuma hubiera reparado en una característica adicional de los caballos desapercibida por el resto de los aztecas y la hubiera expresado (de la manera que fuese), entonces habría contribuido al CN asociado a *caballo*; y, quizá también, a la porción de TC que está contenida dentro de todo CN.

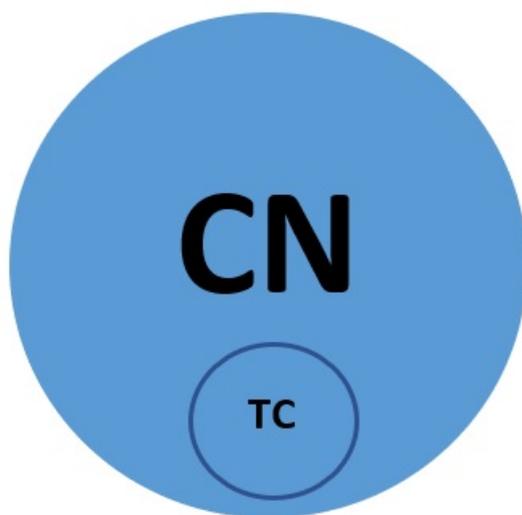


Figura II.9 Relación entre Contenido Nuclear y Tipo Cognitivo.

El CN está compuesto por todos los interpretantes asociados al término caballo, de ahí precisamente su carácter público o convencional, en tanto el TC solo comprende

aquellos interpretantes que permiten que una persona dada sea capaz de identificar a un caballo. Dicho de otra manera, todo lo que es pertinente saber a un nivel medio sobre los caballos constituye el CN de aquella expresión, y de ese acervo, solo aquello que me permita identificar un caballo como tal será el TC. Y repito: el TC es privado. Cuando Moctezuma conoció de cerca a los caballos pudo no solo verlos y escucharlos, también olerlos. A partir de ese momento Moctezuma podía percibir que había un caballo próximo si el viento le trajese un olor que identificara como «olor de caballo», o al escuchar un sonido que tuviera para él la misma asociación (relinchos o el repiquetear de cascos sobre las calzadas empedradas de Tenochtitlán). De manera que el TC cognitivo de Moctezuma se había enriquecido. No obstante, tanto el olor como el sonido son interpretantes que él no puede comunicar de forma directa a un tercero; como mucho tendría que servirse de analogías que fuesen de dominio mutuo.

Sin embargo, cuando Moctezuma tomó contacto con los españoles pudo aprender otras cuestiones que sus emisarios no sabían y que no eran imprescindibles para identificar a un caballo ni siquiera para tener una idea general de lo que es un caballo. El hecho de que aprendiese el periodo de gestación de la hembra equina o la manera de ensillarlo (pongamos por ejemplo que lo hayan instruido en esa técnica) no es un conocimiento que estuviera al alcance de la media de los aztecas; así como, tampoco, rasgos pertinentes que conduzcan a la identificación feliz del animal. Ese saber extra que adquirió el emperador sobre la nueva especie de *maçaoa* es lo que Eco denomina Contenido Molar (CM). Son interpretantes especializados.

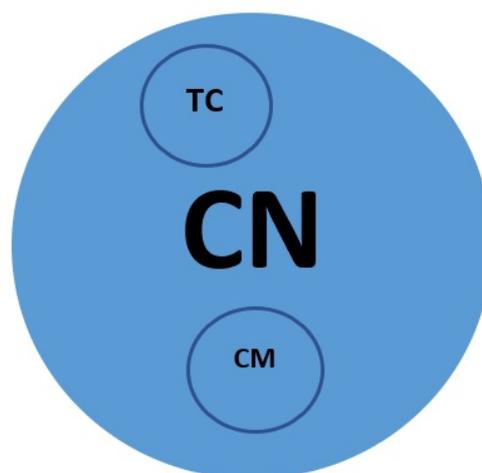


Figura II.10 Relación entre Contenido Nuclear, Contenido Molar y Tipo Cognitivo.

La imagen representa la relación entre las tres categorías con las que hemos pertrechado a Moctezuma a los efectos de haberlo tomado como individuo ejemplar de esta historia. No obstante, es posible llevar esas mismas tres categorías a escala macrosocial, en la que el CN sería todo lo que una cultura determinada entiende sobre los caballos, el TC son las pautas de identificación para cualquier tipo de caballo (aunque algunas son privadas, como el sabor, el tacto o el olfato) y el CM es el conocimiento especializado sobre los caballos (con sus variaciones, claro está: no es lo mismo lo que conoce un veterinario que lo que domina un biólogo, si bien ambos tienen un conocimiento científico).

Hablemos ahora de lo que hemos denominado «conocimiento». Antes hemos aludido a acciones como oler, ver, escuchar, y no ha sido gratuitamente. Los interpretantes no son expresables solo en forma proposicional, o sea, no son definiciones del tipo «Mamífero solípedo del orden de los perisodáctilos, de tamaño grande y extremidades largas, cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica fácilmente y suele utilizarse como montura o animal de tiro». Una definición como esa, extraída del *Diccionario de la lengua española* de la RAE y ASALE, no cumple el cometido de ser útil para identificar un caballo; tampoco le sirve a un veterinario para constatar la salud de un ejemplar equino durante una revisión clínica del animal.

El conocimiento que forma parte del CN del caballo (su contenido, podría decirse) es de tipo multimedia. Así, incluye imágenes fijas, en movimiento, sonidos, refranes, olores, representaciones pictóricas, estatuas ecuestres, cuentos infantiles, anécdotas de gente famosa o prominente relacionadas con caballos, los nombres de caballos ganadores en las carreras... en fin, todo lo que se pueda hacer corresponder o asociar con los caballos en una cultura dada.

Una última consideración antes de terminar con la aventura de Moctezuma y sus experiencias caballares. El emperador cautivo de los conquistadores ha aprendido muchas cosas sobre los caballos, tantas que ya su CM se aparta del de sus capitanes, quienes no han sido adiestrados tan en profundidad en las artes ecuestres. Llegado a este punto, habrá un área de conocimiento compartida entre Moctezuma (CM₁) y su lugarteniente X(CM₂) —sistema de nociones que cada uno tiene sobre los caballos—, pero también información particular que cada uno almacene de forma individual.

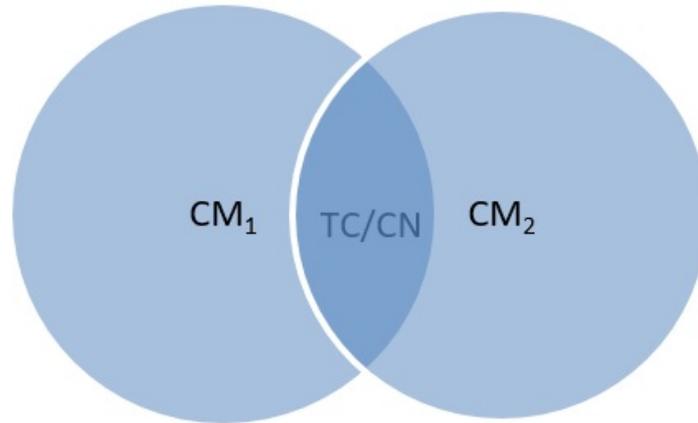


Figura II.11 Área de convergencia entre Contenidos Molares.

II.7.1 CN y CM de la marca Coca-Cola a modo ilustrativo

Como ya se ha visto, el CN viene a ser el conjunto de interpretantes que tiene un grupo humano en relación con una expresión. Siendo la expresión una marca, pongamos Coca-

Cola (*Coca-Cola*), su contenido podría tener la siguiente configuración: *bebida a base*

de gas y cafeína; de color oscuro (); *con tal sabor; con tal olor; con tal sensación*

palatal; envasada en lata () *o botella* () *(muy peculiar esta última); con*

alto contenido de azúcar (que se sustituye en estos momentos por una variante con poca o cero cantidad); disponible para su consumo en restaurantes, cafeterías, máquinas expendedoras; usada para la elaboración de cócteles; originaria de Estados Unidos;

marca titularidad de The Coca-Cola Company; etc. Nótese que se incluyen imágenes

fijas, pero también han de tenerse en cuenta campañas publicitarias audiovisuales, así como actos de emplazamiento de producto en películas, documentales y series

televisivas. De igual manera el significado de Coca-Cola incluirá las asociaciones por connotación o metafóricas. En mi país, por ejemplo, se usan las siguientes dos

expresiones: «tomarse la Coca-Cola del olvido», para indicar que alguien ya no se acuerda de nosotros; «creerse la última Coca-Cola del desierto», para referirse a alguien que tiene ínfulas de grandeza.

Como ya se ha dicho antes, el contenido no está compuesto por un tipo uniforme de interpretantes, sino que presenta carácter multimedia: color, sabor, volumen, textura,

cantidad, calidad, lugares de consumo, uso de la bebida, origen geográfico y demás. También se cuentan las situaciones experienciales de tipo individual. En un análisis de las marcas desde la ciencia cognitiva, la autora relata la siguiente asociación: «There is nothing (as yet) that Coca-Cola can do to erase my memory of the time I spilled a Diet Coke into my keyboard» (Tushnet, 2008: 507).

El CM, por su parte, es complejo, incluso científico. Para la mayoría de los consumidores la Coca-Cola contiene azúcar, y ya está. Sin embargo, un químico tiene una *idea* de azúcar muy diferente, dada su formación. Para este especialista, azúcar es «sacarosa, cuya fórmula química es $C_{12}H_{22}O_{11}$, también llamada *azúcar común* o *azúcar de mesa*. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha». En tanto un agrónomo conoce que «el 27 % de la producción total mundial se realiza a partir de la remolacha y el 73 % a partir de la caña de azúcar». En mi caso personal, al provenir de un país productor de azúcar, conozco lo que es un central azucarero y he visto *in situ* los distintos procesos por los que discurre el azúcar durante su elaboración, de manera que, aunque no soy un experto, tengo un CM más complejo que el de muchos europeos sobre el tema. De esta guisa, el plano del contenido respecto de la expresión Coca-Cola presenta un nivel más profundo entre químicos y agrónomos, pues sus respectivas pertinencias les permiten una mayor segmentación del *continuum*.

II.8 Marca y productos/servicios

La figura de abajo muestra algo que, de primeras, resulta harto conocido: un «pincho» o «pendrive», dispositivos que utilizamos desde hace años para almacenar información digital. Sin embargo, reparemos en la marca que identifica este dispositivo, Yubico. Es una marca bajo la titularidad de la empresa Yubico Inc., registrada en Palo Alto, California. No obstante, esa compañía no se dedica a la fabricación de pendrives, su especialidad son los dispositivos de autenticación electrónica y lo de la imagen es una YubiKey, o sea, un dispositivo puesto en el mercado por Yubico Inc. Su función es contribuir a que no tengamos que crear y recordar contraseñas para cada una de nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Gmail, Google, etc. En lugar de introducir una contraseña solo tendremos que tocar la YubiKey levemente con un dedo para ingresar en la cuenta; las más modernas no requieren de un toque, pues cuentan con lector de

huella digital. Eso agrega una capa de seguridad extra al tratarse de un dispositivo físico que, según sus fabricantes, no es posible hackear.

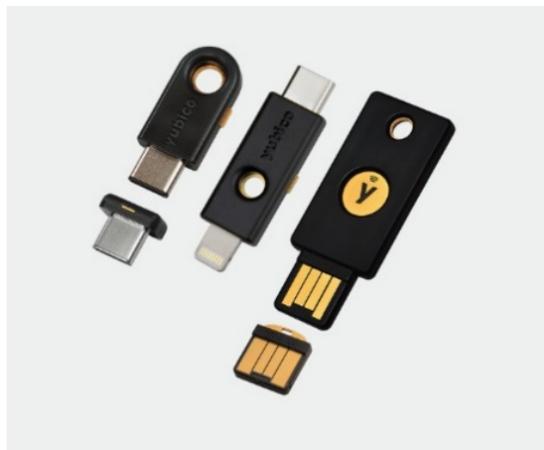


Figura II.12 Distintos modelos de YubiKeys.

Aquí estamos en presencia de un nacimiento doble, un nuevo producto, la YubiKey, y una nueva marca para identificarlo, Yubico. A partir de ahora, la marca Yubico tiene un referente definido, con características particulares de funcionabilidad. Ya no tendrá el mismo sentido decir «alcánzame el pincho» que «¿dónde estará mi YubiKey?»; se trata de dos productos enteramente distintos. No obstante, para quien no conozca lo que es una YubiKey, el avistamiento de la misma evocará en su mente un pincho o pendrive, porque ese es el interpretante que tiene en su mente cuando observa un dispositivo USB (es la puesta en escena del TC lo que hace que podamos identificar un pincho, sobre la base de la experiencia previa). Solo porque a dicha persona le hayan explicado la diferencia, bien un amigo o vendedor, bien porque haya visto una publicidad o leído un artículo, sabrá, al ver la marca Yubico estampada en el producto, que no es un pincho al uso lo observado, sino un pendrive con la función de brindar protección extra a las actividades digitales.⁴² El reconocimiento de una YubiKey como tal ha estado precedido por la adquisición del código, el cual establece la relación entre Yubico y el nuevo producto.

Un producto tan novedoso no tardará mucho en tener competencia, así que ya en el mercado hay muchos otros que tienen la misma aplicación, así como distintos precios y marcas; en la figura dos ejemplos:

⁴² «We learn about products through word of mouth and from conventional advertising, product reviews, and pop culture references, just to name a few sources» (McKenna, 2012: 112).



Figura II.13 Modelos de dispositivo físico de doble autenticación de otros fabricantes.

La presencia de la marca Yubico en el dispositivo será determinante para comprender *qué* es lo que estamos viendo: un pincho dotado de medidas de seguridad extra para proteger nuestras cuentas, y no una unidad extraíble de almacenamiento para información digital. Eso de momento, porque ya hay tres entidades financieras que se han afiliado al programa de Yubico Inc. y sus usuarios pueden contar con esa capa de seguridad adicional que ofrece la YubiKey para acceder a sus finanzas personales. Del mismo modo, el Gobierno británico ha implementado el uso de «factor de doble autenticación» (2FA según las siglas en inglés) mediante las YubiKeys. De manera que, si bien ahora mismo, los usuarios (los pocos que la conocen) asocian las Yubikeys bajo la marca Yubico con un dispositivo para proteger sus cuentas de redes sociales, en un futuro no muy lejano ampliarán ese significado e incluirán otras lecturas (interpretantes): «dispositivo para proteger mis cuentas bancarias», «dispositivo para acceder al portal universitario», «dispositivo para acceder de forma segura e inequívoca al portal ciudadano y realizar trámites online».



Figura II.14 Comunicado sobre el uso de la YubiKey por el gobierno británico.⁴³

⁴³ Información tomada de <<https://www.yubico.com/about/reference-customers/gov-uk/>> [16/5/2021].

II.9 El surgimiento de la marca como institución jurídica

Continuemos con el ejemplo anterior. La empresa Yubico Inc. ha creado un nuevo producto y pretende ponerlo en el mercado para su comercialización. Han consultado con sus abogados y aquellos aconsejan la creación y protección de una marca que identifique al producto. Eso es algo de sobra sabido: los productos (siempre que se hable de productos se entenderá por extensión que están incluidos los servicios) que vemos día a día tienen una marca que los identifica y esa marca está registrada. Ahora veamos cómo se lleva a cabo ese registro de marca y qué implica.

Los diseñadores de Yubico Inc. han creado la siguiente marca:



Figura II.15 Marca mixta Yubico.

En aras de simplificar el ejercicio vamos a suponer que se ha presentado la solicitud de una marca mixta (cf. II.15.1), esto es, una marca que se compone de un elemento denominativo (el lexema *yubico*) y un elemento figurativo (la letra «y» encerrada en un círculo con una tonalidad de verde específica).

En el caso real han sido presentadas dos solicitudes de marca distintas: una para proteger la denominación Yubico y otra para proteger . En resumen, se han presentado sendas marcas, una denominativa y la otra figurativa; pero en aras de simplificar se ha decidido usar una marca mixta con una foto recopilada de la web del fabricante.

¿Qué significa exactamente proteger? Al presentar una solicitud de marca ante una Oficina de Propiedad Industrial (en España la OEPM) hay que tener algunos puntos bien claros: 1) se protege la relación entre la marca solicitada y productos seleccionados; 2) se protege solo para el territorio donde se haya presentado la solicitud; 3) la protección permite al titular prohibir el uso de la marca a terceros; 4) el derecho otorgado al titular de la marca acarrea la obligación de uso de la misma.

II.9.1) Se protege la relación entre la marca presentada y productos seleccionados

De acuerdo con nuestro ejemplo:  yubico = , el solicitante de la marca debe aportar una representación de la misma () y una lista de productos o servicios con los que pretende asociarla. En otras palabras, va a solicitar que esa marca sea concedida para identificar *determinados* productos o servicios, y para ello usará un clasificador internacional que recoge, de forma sumamente pormenorizada, un listado de productos y servicios; el listado, comúnmente conocido como Clasificación de Niza o Nomenclátor, está integrado por 45 clases, de las cuales 34 son de productos y las restantes corresponden a servicios.⁴⁴

Puesto que se trata de una marca comercial, hemos llevado a cabo una búsqueda de la solicitud de marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La búsqueda ha resultado infructuosa, porque no hay ninguna solicitud nacional realizada en España, pero sí existen solicitudes internacionales para Yubico (marca denominativa), así como para  en la base de datos de la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial, ambas bajo la empresa Yubico AB.⁴⁵ Hay dos solicitudes de marcas distintas: una denominativa y la otra figurativa, para designar productos de las clases 9 y 42. Como hemos creado una marca mixta a los efectos del ejemplo, vamos a suponer que  se ha solicitado igualmente para productos comprendidos en las clases 9 (*La clase 9 comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento*)⁴⁶ y 42 (*La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios científicos, la*

⁴⁴ El artículo 2, apartado 2, de la Décima Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas (2012), establece la facultad de cada país contratante del Arreglo de Niza (por el que se crea la Unión de países que emplean el clasificador) de «aplicar la Clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar». La Ley 17/2001 dispone la utilización de la Clasificación de Niza para la presentación y examen de las solicitudes de marcas (art. 12.2).

⁴⁵ La información sobre el registro internacional Yubico ha sido tomada de la base de datos de la OMPI: <<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1497189>> [16/5/2021].

⁴⁶ Entre paréntesis la nota explicativa relativa a la clase 9 que aparece en <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101> [16/5/2021].

ingeniería, la programación informática, los servicios de arquitectura o el diseño de interiores)⁴⁷ de la Clasificación de Niza. Yubico está registrada tanto para productos como para servicios, por lo que ha sido una casualidad feliz que hace más esclarecedor el ejemplo.

Se ha resaltado en cursivas la descripción genérica de las clases 9 y 42. Es una exposición a modo ilustrativo del contenido de la clase en cuestión. Lo cierto es que la solicitud no puede hacerse en esos términos tan amplios, es preceptivo nombrar la clase y, dentro de ella, especificar uno a uno los productos/servicios con los que se quiere asociar la solicitud de marca (cf. Fig. II.9). El resultado es que, en caso de concederse la protección, para lo que se requiere transitar a lo largo de un procedimiento jalonado de etapas sucesivas, se obtendrá la protección de la marca (el plano de la expresión cuya representación se ha depositado en la instancia de solicitud) *solo* para identificar aquellos productos y servicios expresamente definidos y efectivamente concedidos (la oficina administrativa puede rechazar la protección para productos o servicios si entiende que se incurre en prohibiciones (cf. II.13). En otras palabras, el titular de la marca concedida podrá excluir a terceros que usen su marca *únicamente* cuando ese uso afecte o pueda afectar la relación marca-producto. Cabe la pregunta: ¿podría usar un tercero la marca  *yubico* para identificar lavadoras? En principio sí, porque se trata de un signo distinto: aunque tengan el mismo plano de la expresión el significado es distinto.

⁴⁷ Entre paréntesis la nota explicativa relativa a la clase 42 que aparece en https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=42&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101 [16/5/2021].

YUBICO	
541	Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
550	Indication relating to the nature or kind of mark The words contained in the mark have no meaning
511	International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(11-2019)
09	Apparatus and instruments for scientific purposes; apparatus for recording, transmission or reproducing sound and images; magnetic data carriers; recordable digital media; data processing equipment, computers; software; coded electronic chip cards containing programming used to generate the user's unique identity and a single or static passcode; coded integrated circuit boards containing programming used to generate the user's unique identity and a single or static passcode; encoded smart cards containing programming used to generate the user's unique identity and a single or static passcode; coded smart cards that contain programming used to generate the user's unique identity and a single or static passcode; communication software; payment software; electronic payment processing apparatus; software for processing electronic payments to and from others; hardware for processing electronic payments to and from others; software for processing, transmission, sending, collecting, forwarding and receiving data, information, video, messages, text, calls, audio, graphics and images; computer software for financial services, services related to monetary affairs, money transfer services, electronic payment and fund transfer services, payment services, mobile payment services, electronic wallet services and for the issuance of tokens of value, computer software for identity management, identification, login and digital signing; computer software for encrypting, decrypting and authenticating data, information and messages; computer software to verify data integrity; USB hardware; computer hardware; security software; authentication software; interactive software; smartphone software; cryptography software; application software; computer software platforms; software development tools; threat detection software; risk detection software; voice recognition software; facial recognition software; image recognition software; machine learning software; privacy protection software; file synchronization software; character recognition software; business application software; information retrieval software; hardware reliability software; hardware testing software; computer software for encryption; firmware; firmware memory devices; firmware for computer peripherals; firmware and device drivers; system and system support software, and firmware; cloud computing software; encryption apparatus; encryption software; data encryption apparatus; electronic encryption units; encoded identity cards; electronic access control systems for interlocking doors; biometric access control systems; access control units (electric -); apparatus for access control (electric-); safety, security, protection and signaling devices; access security apparatus (electric -); security tokens [encryption devices]; software for network and device security; cards encoded with security features for identification purposes; supply chain management software; utility, security and cryptography software; embedded software; Internet of things [IoT] gateways; computer hardware modules for use in electronic devices using the Internet of things [IoT]; computer application software for use in implementing the Internet of things [IoT]; smart cards; encoded smart cards; integrated circuit cards [smart cards]; electronic chips; chips [integrated circuits]; encoded electronic chip cards.

Figura II.16 Productos de la clase 9 asociados a la solicitud internacional no. 1497189 – YUBICO.

El elemento figurativo de la marca, , también requiere ser clasificado, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Viena, que establece categorías y subcategorías de figuras. Es el equivalente de la Clasificación de Niza, pero solo se aplica a los elementos figurativos que integran una marca. Según la Clasificación de Viena, , quedaría clasificado de la siguiente manera: 26.01.01; en donde:

Categoría general: 26.1 (círculos y elipses).

Subcategoría: 26.1.1 círculos.

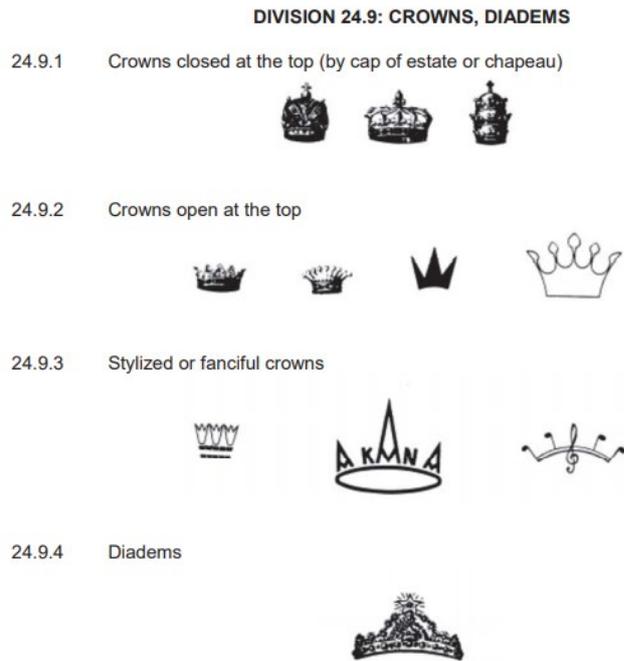


Figura II.17 Ejemplo gráfico de la Clasificación de Viena.

II.9.2) Se protege solo para el territorio donde se haya presentado la solicitud

La protección solo surte efecto en el territorio (país individual o conjunto de países) donde se haya solicitado y concedido la marca. Si ^Yyubico solamente se ha solicitado en Estados Unidos, estará protegida en esa nación respecto de los productos puntuales para los que se haya otorgado el registro, pero esa protección no se extiende a Colombia o Dinamarca. Por lo que en esos dos países cualquiera podrá emplear ^Yyubico de forma libre, incluso podrá solicitar la marca para esos mismos productos (no hay que desestimar que se haga en ejercicio de mala fe, es más común de lo que podría pensarse).

Los signos, así como las marcas dentro de esa categoría, deben ser conocidos por la comunidad que los emplea. Los productos y servicios concurrentes en el tráfico mercantil de un país pueden diferir mucho de los de otros, si bien la globalización está acercando cada vez más los mercados a un punto común. En consecuencia, cada país tendrá sus propias marcas para distinguir bienes parecidos, y habrá las mismas marcas cuando se trate de una mercadería con un gran nivel de internacionalización.

El principio de protección territorial (nacional/regional) de la marca tiene como característica fundamental que las solicitudes de registro se cotejan con las marcas ya existentes en el registro del país o región en cuestión.

II.9.3) La protección permite al titular prohibir el uso de la marca a terceros

El registro de una marca concede a su titular facultades de actuación positivas y negativas. Las primeras son aquellas que le está permitido hacer, tales como marcar productos con su signo protegido o usarlo en actos y campañas publicitarias. Las negativas se refieren a la posibilidad de impedir usos a terceros que atenten contra su derecho de marca. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea es ilustrativo, el titular de una marca puede

prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en *relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;*

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en *relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada*, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;⁴⁸

La excepción a dicha regla es el inciso c), en donde se considerará uso indebido del signo incluso en aquellos casos en los que un tercero lo utilice para designar productos o servicios distintos. Es el caso de la marca renombrada (cf. II.10), la que se halla sujeta a requisitos especiales de protección.⁴⁹

Entonces, los usos de terceros que perjudican el derecho del titular y que este puede impedir son aquellos en los que se emplea la marca protegida o una representación muy parecida para identificar los mismos o similares productos. Eso implica que lo que se

⁴⁸ Las cursivas son del autor.

⁴⁹ Para una explicación más profunda cf. Fernández-Novoa, 2001 y Monteagudo, 1995; en II.10 se expondrá una explicación sencilla sobre la figura de la marca renombrada.

protege no es la marca tal cual (plano de la expresión) sino la relación marca-producto-

significado:  =  = CN («dispositivo para proteger mis cuentas bancarias», «dispositivo para acceder al portal universitario», «dispositivo para acceder de forma segura e inequívoca al portal ciudadano y realizar trámites online»); porque la marca es un signo, y un signo (según la postura peirceana que se ha adoptado en esta obra) requiere la tríada significante/referente/significado, en donde:

SIGNIFICANTE =  ;

REFERENTE =  ;

SIGNIFICADO = (CN) [«Dispositivo para proteger mis cuentas bancarias», «dispositivo para acceder al portal universitario»].

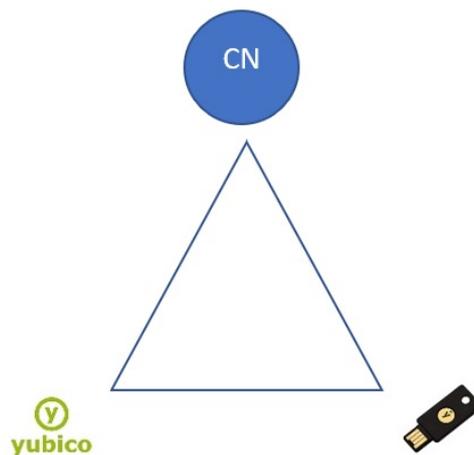


Figura II.18 Representación triádica de la marca Yubico.

En el capítulo siguiente se explicará con más detalle por qué el significado es equivalente al CN, ya que los autores que proponen por una representación triádica estiman que el significado es la conjunción de *origen* (empresario) y *reputación* (el llamado goodwill), postura que no compartimos.

II.9.4) El derecho otorgado al titular de la marca acarrea la obligación de uso de la misma

El derecho del empresario a utilizar su marca (vertiente positiva), así como a impedir usos infractores de su derecho a terceros (vertiente negativa), no es infinito, ya que está acotado legalmente. Por un lado, la marca debe ser renovada cada determinada cantidad de años. De lo contrario, se pierde la titularidad sobre la misma y quedaría disponible para que otro empresario la registre en su favor. Sin embargo, estimo mucho más importante y afín con nuestro tema la otra condición para que la marca permanezca viva, y es que el empresario haga un uso efectivo de la misma.

El uso de la marca por parte de su titular entraña dos condiciones:

[t]he first is that the Sign is used in relation to good or services. The paradigm case is the use of a Sign *physically branded onto goods or their packaging*, but the use of a Sign in advertising for the goods, where the goods are not physically present *but are depicted visually or aurally*, can equally constitute trade mark use. By contrast, the use of a Sign only as the name of a company or a business name, *if it is not used in relation to goods or services*, is not use as a trade mark (Lang, 2008: 10).⁵⁰

Nótese que, tanto en el supuesto del uso de la marca por parte de su titular como en el caso del uso infractor, la condición es la misma: la marca debe ser empleada en relación física o de contigüidad con los productos o servicios o, en su defecto, mediante la alusión a aquellos. De lo que se sigue que se requiere la identificación de productos o servicios reales, presentes y comercializados de forma efectiva en el mercado.

La otra condición o uso característico de la marca, según Lang, es que sea capaz de identificar los artículos de un productor de los de otro, cuestión que se logra precisamente por el empleo de la marca, en tanto mediante aquella se consigue diferenciar el origen del producto como proveniente de un empresario en específico. No obstante, y hay otros autores de la misma opinión que Lang, distinguir el origen de los productos o servicios no implica conocer realmente al responsable de su puesta en el mercado, o sea, el consumidor no tiene que saber el nombre y la dirección de la empresa en cuestión: «All that the consumer learns from the use of the Sign is that the person responsible for the appearance in the market of certain goods bearing the Sign is the

⁵⁰ Énfasis añadidos por el autor.

same as the person responsible for the appearance of other similar goods bearing the same Sign]» (2008: 11).

El primer uso característico ejemplifica la cualidad de la marca de ser un índice, según la tipología peirceana relativa al vínculo que se presume a los signos con su referente, y que será explicada en II.17.6. Con respecto al segundo, dedicaremos más consideraciones en el capítulo III.

Ante la inactividad del titular de la marca, los competidores pueden ejercitar una acción de caducidad, ya sea total o parcial.⁵¹ Será total cuando no se comercialicen productos o servicios identificados con la marca durante un plazo de tiempo legalmente definido. Por su parte, será parcial si dejan de comercializarse algunos de los productos identificados por la marca, durante el periodo de tiempo que prescribe la legislación para ello. El motivo, desde la óptica que nos concierne: la marca en tanto signo, es que la inactividad en el uso de la marca —que tiene su correlato en la no comercialización de productos o servicios— acarrearía la desaparición de una parte del CN, aquella que apunta a determinados referentes. En ese supuesto se extingue la facultad de reivindicar la asociación que se ha perdido, por lo que ya no habrá protección para esa particular *liaison* y no se podrá impedir que terceros empleen signos idénticos o similares en relación con aquellos productos que ya no están amparados por el derecho de marca.

La venta de la marca, asimismo, afecta la relación marca-producto-significado. En el año 2005 la transnacional IBM se deshizo de su división de ordenadores personales, mediante el traspaso de su tecnología y marca  (ThinkPad) a la empresa china Lenovo Group Limited. A partir de esa transferencia de titularidad, ya la marca IBM no se asocia con ordenadores portátiles en general ni tampoco con modelos de ordenadores portátiles ThinkPad (esta también es una marca para identificar una gama dentro de los portátiles de IBM), por lo que el interpretante «ordenadores portátiles» asociado con  ya no existe. Ha tenido lugar un reajuste del CN asociado a .

Liu Chuanzhi, uno de los fundadores de Lenovo, comentó respecto a la adquisición: «We benefited in three ways from the IBM acquisition. We got the ThinkPad brand, IBM's more advanced PC manufacturing technology and the company's international

⁵¹ No se entrará a analizar los requisitos para que prospere la acción de caducidad. Para ello se puede consultar cualquier tratado de Propiedad Industrial.

resources, such as its global sales channels and operation teams. These three elements have shored up our sales revenue in the past several years».⁵²

II.10 Delimitación del uso de la marca

La marca comercial es un activo intangible empleado por los comerciantes para identificar mercaderías y servicios en el tráfico mercantil, ya sea que esté protegida legalmente o no. En el caso de estar protegida (asentada en el registro de propiedad industrial del país o región donde se lleve a cabo la comercialización de los productos o servicios), el uso de la marca es obligatorio. Pero se precisa esclarecer qué se entiende por uso de la marca para estimar la inacción del titular, actuar que acarrearía la pérdida del derecho de exclusiva sobre el signo protegido. Una manera de acotar el derecho del titular es mediante la delimitación de lo que puede prohibir a terceros en relación con su marca.

II.10.1 El uso comercial

La jurisprudencia europea ha delimitado el alcance y sentido de «uso de marca» mediante distintos fallos judiciales, de los cuales el caso Arsenal es reputado por sentar bases sobre el asunto. La historia comienza con el Sr. Reed, un comerciante que vendía *souvenirs* y prendas relacionados con el Arsenal FC en las inmediaciones de Highbury Park, el estadio de la entidad deportiva. Esta situación determinó que el club estableciera una demanda contra el Sr. Reed por violación de su derecho de marca ante la High Court of Justice (England & Wales); la que a su vez planteó las siguientes dudas al Tribunal de Justicia:

¿El propietario de una marca registrada puede prohibir cualquier uso, en el tráfico económico, de signos idénticos para los mismos productos o servicios, distinto de los contemplados en el artículo 6 de la Primera Directiva sobre marcas (...)?⁵³ O, por el contrario, ¿la exclusividad que reconoce el artículo 5

⁵² *The Race for Perfect: Inside the Quest to Design the Ultimate Portable Computer*, de Steve Hamm, citado por Wikipedia <<https://en.wikipedia.org/wiki/Lenovo>> [12/3/2021].

⁵³ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.

solo alcanza al empleo que revela su origen, es decir, la relación existente entre el titular y los productos o los servicios que la marca representa?⁵⁴

En sus conclusiones relativas al caso, el Abogado General, Sr. Ruiz-Jarabo, hace la siguiente acotación al interpretar la Directiva: «Una (...) consecuencia derivada del análisis sistemático de los diferentes apartados del artículo 5 es que, conforme a los apartados 1 y 2, el titular de la marca no puede prohibir “cualquier uso” del signo, sino solo los que tienen como objetivo distinguir los productos o los servicios que representa de los de otras empresas. De no ser así, el apartado 5 no tendría razón de ser» (2002: I10283).

Más adelante, Ruiz-Jarabo expone la necesidad de abundar en lo que denomina conceptos jurídicos indeterminados: «uso de la marca para distinguir» y «uso en cuanto marca», ya que, si bien implican lo mismo, no están del todo esclarecidos. Estima que la función de la marca no se agota en la distinción de productos y servicios procedentes de distintos empresarios con el fin de garantizar el origen de unos y otros, ya que «este fin inmediato y específico de las marcas no es más que una estación en el camino hacia el objetivo último, que es garantizar un sistema de competencia real en el mercado interior» (Ídem: I10284). En tal sentido, entiende que «el signo distintivo puede indicar la procedencia, pero también su calidad, la reputación o la fama de quien los produce o los proporciona, cabiendo utilizar también la marca con miras publicitarias para informar y persuadir al consumidor» (Ídem: I10285).⁵⁵ Así, siguiendo con la argumentación del Abogado General, todas las mentadas son utilidades de la marca que el titular está en disposición de prohibir a terceros. No obstante, en relación con la cuarta opción ilustrada por Ruiz-Jarabo, Fernández-Novoa advierte décadas más tarde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no ha tenido todavía ocasión de refrendar expresamente la función publicitaria de la marca» (2013: 510). Contrariamente a esa aseveración de Fernández-Novoa, las actuales *Directrices sobre marcas* dan por sentado que existe la función publicitaria y citan la sentencia 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal como un ejemplo tangible de la misma.⁵⁶

⁵⁴<<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47408&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10745661>> [16/5/2021].

⁵⁵ Son las cuatro funciones de la marca que recoge la teoría europea y que serán analizadas en el capítulo III.

⁵⁶ Cf. Sección 5.1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE, de las Directrices, disponible en <<https://guidelines.euipo.europa.eu/1922897/1791583/directrices-sobre-marcas/1-1-finalidad-del-articulo-8--apartado-5--del-rmue>> [4/1/2022].

Entonces, el titular registral puede prohibir el uso de su signo protegido al tercero que lo emplee para identificar los mismos productos o servicios, en cuyo caso, dada la identidad tanto del significante como de los referentes, se entenderá que existe una presunción *iuris tantum* de uso en cuanto marca. Por el contrario, no se considera uso en cuanto marca, y no puede oponerse a ello el titular, la «utilización por terceros fuera del “tráfico económico”, esto es, al margen de toda actividad mercantil consistente en producir y suministrar bienes y servicios en el mercado» (Ruiz-Jarabo, 2001: I10290). Las otras «maneras de emplear una marca», según lo concibe Ruiz-Jarabo, no son tales, porque no se pueden desgajar del uso de marca como identificador de productos/servicios. Además, como habrá oportunidad de constatar posteriormente en el capítulo III, esas otras maneras son consecuencias lógicas de la marca en tanto signo y se inscriben dentro del plano del significado. Por ello, vamos a abordar aquí únicamente lo que la doctrina ha denominado de forma inveterada como función de marca, *i. e.*, el signo empleado para distinguir los productos y servicios de distintos empresarios.

Sin embargo, incluso dentro del tráfico mercantil se dan usos de marca que no necesariamente afectan el derecho del titular y, por tanto, este no está en posición de prohibir. Son los denominados usos descriptivos. La jurisprudencia ha fijado ese tipo de usos mediante la sentencia de 14 de mayo de 2002, relativa al caso Hölterhoff, C-22/00.⁵⁷ El debate se refiere a las marcas Spirit Sun y Context Cut, registradas para piedras preciosas a nombre del Sr. Freiesleben. Los productos identificados por ambas marcas se distinguen por la forma de su tallado. «La marca Spirit Sun se utiliza para un tallado redondo con facetas que irradian desde el centro y la marca Context Cut para un tallado cuadrado con una cruz alargada dispuesta en diagonal» (Sent. C-22/00, apartado 6).

En el marco de una negociación comercial, un orfebre de nombre Hölterhoff pactó la venta de joyas confeccionadas por él a un tercero, y empleó las denominaciones Spirit Sun y Context Cut para describir el producto que se comprometía a entregar. Las referidas denominaciones no se plasmaron ni en la factura convenida ni en el albarán de entrega, en donde la mención a las joyas fue realizada usando el término genérico

57

<<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47332&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3009582>> [16/5/2021].

rhodolite. Pese a que el titular de las marcas presentó demanda arguyendo que en la negociación se habían empleado sus marcas protegidas, el tribunal falló que se trataba de un uso descriptivo, pues se usaron las marcas para describir:

- un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería
- la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata,
- el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto (Sent. C-22/00, apartado 16).

II.10.2 La marca empleada para designar origen (pero realmente designa productos o servicios)

La jurisprudencia, así como la teoría legal, concuerdan en reconocer a la marca la cualidad de identificar productos o servicios. La sentencia recaída sobre el asunto C-63/97, recoge en su apartado 6: «BMW AG comercializa en numerosos países y, desde 1930 en los Estados del Benelux, automóviles que ella fabrica y para los cuales registró en la Oficina de Marcas las siglas BMW y dos imágenes para *designar*, entre otras cosas, motores y automóviles, así como recambios y accesorios de motores y de automóviles» (1998: I-930). Por su parte, la sentencia del caso Arsenal también emplea el verbo «designar» en § 57: «[E]s necesario señalar que en el caso de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo *designa* a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos». ⁵⁸ Aunque aquí es necesario aclarar que la designación se entiende por alusión al origen, cuestión que más adelante se retomará, pues no lo consideramos atinado ahora mismo.

En el *Diccionario de retórica y poética* de Beristáin, la entrada correspondiente a «designación» remite a «denominación»; y esta última es definida como «una relación que va de un objeto a un nombre» (1995: 164). Lo designado recibe el nombre de *denotatum*, siendo «aquel objeto singular del mundo real al cual remite el signo» (Ídem). El *denotatum* se distingue del *designatum*, elemento formal del proceso de

⁵⁸ Énfasis añadido en ambas citas.

semiosis. Las marcas identifican los bienes y servicios a los que representan mediante la designación de estos. Sin embargo, a diferencia de otros signos que no remiten a objetos reales, la marca no puede carecer de un referente objetivo, porque pierde su sentido de ser: la falta de uso de la marca, o sea, la *no* designación de bienes o servicios en el mercado, acarrea la caducidad del derecho otorgado.

Sobre la designación, que no es más que la correspondencia que media entre marca y producto, resulta interesante la perspectiva de Matt Haig respecto a la marca Yamaha. Al analizar dicho signo distintivo comercial, en un libro dedicado al estudio sobre 100 marcas punteras, el autor reconoce que hay una falencia intrínseca en el éxito de la marca. Es realmente contrario a toda lógica que una marca se aplique tanto a instrumentos musicales como a motos. Sin embargo, la evidencia está ahí: Yamaha «es el productor de instrumentos musicales más grande del mundo y el segundo fabricante de motos» (Haig, 2006: 222).

La explicación nos la ofrece el propio Haig:

Se supone que el *branding* tiene que ver con la focalización, con concentrarse en un tipo de producto, con ser el primero en una categoría y dominarla. Si quieres extender la marca, tienes que ofrecer una variación de tu producto (como hizo Coca-Cola con Coca-Cola Light), lanzar un producto complementario (como hizo Gillette con sus espumas de afeitar) o contraer tu marca (como hizo Toys ‘R’ Us cuando dejó de vender muebles infantiles).

Si una compañía realmente no puede resistir expandirse a categorías no relacionadas, normalmente desarrollará nuevos nombres de marca, siguiendo el ejemplo de Procter & Gamble y de Johnson & Johnson.

Yamaha, sin embargo, no sigue ninguna de estas reglas. Aparte de motos y de instrumentos musicales, también hace productos audiovisuales, semiconductores, productos informáticos, artículos deportivos, carritos de golf, muebles, motores fueraborda, vehículos de agua, pequeños electrodomésticos, robots industriales, metales especiales, herramientas y motos de nieve —todos ellos con el nombre de marca Yamaha— (Ídem).

Aunque la opinión de Haig vaya más en el sentido del *branding* y la publicidad, es pertinente en la lógica que estamos abordando. Una buena marca transmite porque suele

estar focalizada a una gama específica de productos; lo que no quiere decir que sea el designativo genérico, porque en ese caso perdería su capacidad de aludir (designar) a productos o servicios puestos en el mercado por un empresario. Una marca que se usa para muchos productos distintos pierde su esencia, queda disuelta y se vuelve inasible al no tener un referente definido; en otras palabras, no sirve para designar un producto o servicio, por lo que pierde su función como marca comercial.

II.10.3 El uso para fines distintos a los de distinguir productos o servicios

Cabe la posibilidad de que un tercero utilice la marca en el comercio sin consentimiento expreso del titular y sin que su actuar constituya una violación del derecho de exclusiva.

En 1988 el Hoge Rad der Nederlanden planteó la siguiente cuestión prejudicial acerca de la interpretación de la Directiva sobre marcas entonces vigente:⁵⁹ «¿En qué medida puede oponerse el titular de una marca al uso de la misma por un tercero para designar la prestación de servicios relativos a sus productos auténticos protegidos por la marca, cuando no ha registrado dicha marca para el tipo de servicios de que se trata?».

El tribunal que dirimió el asunto expresó la duda de la siguiente manera: «[E]l órgano jurisdiccional nacional pide, en sustancia, que se dilucide si el uso de una marca sin autorización del titular, para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye un uso de la marca en el sentido de alguna de las disposiciones del artículo 5 de la Directiva» (Sentencia de 23 de marzo de 1999, asunto C-63/97).

Los antecedentes del caso son expuestos por el Abogado General, Sr. F. G. Jacobs: la empresa BMG AG tenía registrado «el nombre comercial BMW y dos marcas gráficas para designar, entre otras cosas, motores y vehículos de motor, así como recambios y accesorios de motores y vehículos de motor» (Jacobs, 1988: I-909). Una vez más apreciamos el uso del verbo *designar* aplicado a la individualización de productos o servicios.

⁵⁹ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

Por su parte, «[e]l demandado, Sr. Deenik, explota un taller de reparación de automóviles. Aunque no es distribuidor autorizado de BMW AG, se ha especializado en particular en la venta de coches de segunda mano de la marca BMW y en la reparación y mantenimiento de los coches de dicha marca» (Ídem).

La demanda fue presentada bajo la tesis de que el Sr. Deenik publicita su negocio haciendo uso de las marcas de la empresa productora de automóviles. Esto suscitó que el Sr. Jacobs se planteara la siguiente lógica de razonamiento: una persona que en efecto se dedica a la reparación y mantenimiento de vehículos y está en ello especializado, al publicitar su negocio: a) ¿hace uso de la marca para productos idénticos para los cuales aquella está registrada; b) ¿usa la marca para designar servicios, ya sea en el sentido de que se consideren esos servicios idénticos a los protegidos (inciso a del artículo 5 de la Directiva), o sobre el supuesto de que, siendo similar el signo empleado y los servicios a aquel asociados a la marca y los servicios por esta designados, implique riesgo de confusión en el público (inciso b del mismo artículo 5)?

El Abogado General estimó oportuno dividir la cuestión en dos apartados para su mejor análisis: a) uso de la marca para productos y b) uso de la marca para servicios. En el primer caso, considera que tiene lugar el uso de la marca para designar los productos amparados por la marca BMW, ya que el Sr. Deenik efectivamente vende coches de ocasión de la marca. Sin embargo, la propia Directiva prevé una excepción a la facultad prohibitiva del titular, la que se conoce como agotamiento de derecho de la marca; esto es, que, si ya el producto ha sido comercializado directamente por el titular o con su consentimiento en el espacio económico europeo, se entiende agotado su derecho sobre la marca, por lo que no puede oponerse a sucesivos usos en el tráfico económico. El agotamiento, a su vez, cuenta con una excepción, recogida en la sentencia de 4 de noviembre de 1997, relativa al caso C-337/95. A tenor con este fallo judicial, un comerciante, además del derecho a vender los productos marcados, puede anunciar la comercialización de tales productos. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que el fabricante se oponga al uso de la marca si la publicidad menoscaba la reputación de la marca. La otra opción del titular de la marca se refiere a impedir que el comerciante realice un uso de la marca que haga suponer a los consumidores de que se trata de un representante autorizado.

En consecuencia, concluye F. G. Jacobs, «BMW solo puede oponerse a la publicidad del Sr. Deenik en la medida en que menoscabe gravemente la reputación de BMW o si

existe un riesgo auténtico y adecuadamente acreditado de inducir al público a creer que el Sr. Deenik está autorizado por BMW para vender sus coches» (Ídem: I-919-920).

La segunda vía de análisis, la relativa a b) (uso de la marca para servicios) parte de considerar que la marca BMW está registrada solo para vehículos y no para servicios. «Por consiguiente, el interrogante estriba aquí en determinar si, y en qué circunstancias, una marca que está protegida para productos es infringida por el uso de la marca en la publicidad de servicios para los que no se ha registrado la marca y que se prestan con independencia de dichos productos» (Ídem: I-920).

Resulta aplicable, asimismo, otra limitación al derecho de exclusiva, puesto que la Directiva establece que el derecho de marca no permitirá a su titular la prohibición a terceros del uso de «indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos» o de «la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio, en particular como accesorios o recambios» (Art. 6, incisos b y c). Así, al estar el Sr. Deenik especializado en mantenimiento y reparación de coches de la marca BMW, «cuesta trabajo imaginar cómo podría comunicar con eficacia dicha circunstancia a sus clientes sin usar el signo BMW», razona el letrado Jacobs (Ídem: I-923). Por lo que, siguiendo con las palabras del abogado, «[l]a cuestión estriba en determinar en qué medida un comerciante que se encuentra en su situación (se refiere al Sr. Deenik) debe disponer de libertad para describir la índole de los servicios que ofrece» (Ídem).

La respuesta del tribunal al interrogante inicial fue afirmativa. El foro de justicia estima que, en efecto, existe un uso de la marca en tanto tal por quien la emplea para dar publicidad a su negocio. Pero la lógica argumental no es adecuada, pues se basa en estimar que el uso de la marca «se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca (...). Pues bien, en una situación como la del procedimiento principal se trata efectivamente del uso de la misma marca para distinguir los referidos productos como objeto de los servicios prestados por el anunciante» (Sent. 23.2.1999: I-941).

En los términos de las sentencia, el Sr. Deenik hace uso de la marca cuando publicita sus servicios, porque la marca se refiere a productos puestos en el mercado por BMW, por lo que la mención publicitaria de los servicios de la empresa del Sr. Deenik, al

emplear una marca que designa productos y, con ello, a su origen, es mención al objeto de los productos designados por la marca y, por tanto, uso de marca. Si no ha quedado claro, veámoslo tal cual lo expresa el juzgador:

En efecto, el anunciante usa la marca BMW para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio prestado y, por consiguiente, para distinguir dichos productos de otros que podrían haber sido objeto de los mismos servicios. Si el uso de la marca en anuncios relativos al servicio que constituye la venta de automóviles de ocasión de BMW está destinado indudablemente a distinguir el objeto de los servicios prestados, no procede tratar a este respecto de forma diferente los anuncios relativos al servicio que constituye la reparación y mantenimiento de automóviles BMW, en cuyo caso también se usa la marca para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio (Ídem).

La cuestión, en este punto, es que la sentencia entiende por *designación* a la mención o alusión implícita al titular cuando se emplea la marca; esto es consecuencia de que se defiende la tesis de que no es marca lo que no identifique un origen empresarial. Sin embargo, como se demostrará en el capítulo III, la marca no tiene el cometido de identificar al productor o comerciante, sino a los productos o servicios. Está claro que el empleo de un designativo para referirse a algo es uso de este, por lo que siempre que haya una enunciación de marca habrá un uso de la misma. Hemos visto antes como el uso de las marcas Spirit Sun y Context Cut era, en efecto, uso de las marcas, pero no se consideraba lesivo por tratarse de un uso descriptivo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Lo que hace que determinados usos deban tolerarse por el titular y, por tanto, sean legítimos jurídicamente son las condiciones contextuales del mismo. Aunque el desenlace del asunto BMV fue favorable al Sr. Reed, habida cuenta del análisis del caso por el tribunal, la argumentación sobre el uso de la marca resulta improcedente, porque sujeta el uso no solo a la designación de los productos o servicios (único fin de la marca), sino a la designación del titular de aquellos (uno de los muchos significados asociados, y con menor relevancia cada vez).

II.11 La marca renombrada

La asociación de una marca con productos específicos se conoce como «regla de la especialidad». Ya hemos visto que no se puede registrar una marca similar o idéntica

para identificar productos similares o iguales a aquellos que gozan de protección marcaria. También se ha dicho que las clases de productos y servicios de la Clasificación de Niza son ilustrativas y que, lo que cuenta a los efectos de asegurar la asociación, son los productos/servicios puntuales para los que se concede el derecho sobre la marca.

El nomenclátor de Niza está estructurado en clases para que resulte más sencilla la labor de clasificación y facilitar de esta manera el registro de las marcas mediante el establecimiento de pautas orientativas. Así, conociendo la categoría general de la clase es más fácil tener una idea aproximada de dónde encontrar los productos o servicios con los que asociar la marca. Sin embargo, al ser una agrupación orientativa y sumamente generalista, en una misma clase coexisten productos que no están necesariamente relacionados. Vamos a retomar el ejemplo de la marca  yubico, que sabemos ha sido asociada con productos de la clase 9 (Fig. II.14).

Imaginemos que otra empresa distinta pretende registrar una marca idéntica, también en la clase 9, para los siguientes productos: *prendas de vestir que protegen contra lesiones graves o potencialmente mortales, por ejemplo: la ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, la ropa antibalas, los cascos de protección, los protectores de cabeza para deportes, los protectores bucales para deportes, los trajes especiales de protección para aviadores, las rodilleras para trabajadores*. ¿Procedería el registro de esa marca? En principio sí (en principio, porque con seguridad Yubico Inc. pelearía a muerte para evitar ese registro), porque, a pesar de que es una marca idéntica, se está solicitando para productos muy distintos (ropa de protección y EPI), y es dable presuponer, dada la especialización de Yubico Inc. en un sector industrial concreto, que su tecnología no es apta para producir ni tejidos ni implementos de protección personal.

Pues bien, a esta posibilidad de registrar una marca similar o idéntica incluso en la misma clase se la conoce como «regla de la especialidad dentro de la especialidad». Y ya conocemos la regla de la especialidad, que es aquella que vincula la marca con productos y servicios concretos, de manera que solo existe el derecho en relación con esos productos.

¿Existirá alguna excepción a esas reglas? En efecto, existe, es la protección reforzada que se dispensa a la *marca renombrada*. Según la definición de Fernández-Novoa, «la

marca renombrada es objeto de una protección reforzada que se extiende más allá de la regla de la especialidad: su titular puede invocar el *ius prohibendi* incluso cuando un signo idéntico o semejante a la marca renombrada es utilizado para designar productos o servicios que no son idénticos ni similares a los cubiertos por la marca» (2013: 677).

La marca renombrada es la excepción que confirma la regla. Lo habitual es que sea necesaria la relación directa entre una marca y sus productos asociados, ya que así se asegura de que determinados productos sean designados por una marca en concreto. Sin embargo, cuando una marca adquiere un gran conocimiento por una gran parte de la sociedad, resultaría muy extraño verla en relación con otros productos distintos, sobre todo si no guardan relación entre sí. Por tal motivo, el titular de una marca renombrada puede impugnar el registro de un signo mercantil igual o similar cuando un tercero intenta emplearla en su provecho. No obstante, si la marca renombrada no estuviera registrada, su protección solo se extendería a los productos o servicios similares a aquellos para los que se usa normalmente dicha marca.

II.10.1 La otra cara del fenómeno: la vulgarización de la marca

Otro aspecto a considerar es la vulgarización de la marca, que «tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial» (Fernández-Novoa, 2013: 835).

La vulgarización es otra variante de la caducidad. La marca vulgarizada deja de identificar un producto específico en el tráfico mercantil, para convertirse en el género o la especie que designa a toda una clase o gama de productos. Hay muchos ejemplos, pero es necesario contextualizarlos, porque no serán las mismas marcas las que se hayan vulgarizado en todos los países. Para ello, se requiere, en primer lugar, que se comercialice en el territorio y, en segundo, que se use la denominación para referirse de forma inequívoca al género o la especie de productos. Además, en el contexto europeo, al titular se le otorga la posibilidad de evitar o corregir los efectos negativos de la vulgarización. Así, el titular de una marca no puede impedir que en un diccionario o enciclopedia se liste su marca, pero sí exigir que en la siguiente edición se consigne que

se trata de una marca registrada. De esta manera, aunque parezca que la marca es un término genérico para designar productos o servicios, al menos queda constancia de que se trata de una designación protegida legalmente.



Figura II.19 Ejemplos de marcas vulgarizadas.⁶⁰

La marca vulgarizada sigue siendo un signo, lo que sucede es que no es posible reconducir su *significado* a un producto específico con determinadas cualidades y precio, puesto en el mercado por una empresa en particular. Es una designación genérica, omnicomprendiva de productos con cierta homogeneidad, bien sea por sus características, uso, aplicación, categoría, etc. Como consecuencia, la vulgarización puede tener el efecto de la pérdida del derecho sobre la marca y la cancelación de su registro.

Un aspecto que comparten la mayoría de las marcas que llegan a la vulgarización es que suelen ser las que identifican a los primeros productos de su tipo en el mercado. Es por ello por lo que es aconsejable crear una denominación para el producto, diferente a la de la marca, de manera que en la publicidad se hable de la marca y del producto, empleando dos denominaciones distintas. Otra causa de la vulgarización es la gran publicidad que recibe determinada marca asociada a un producto. En ambos casos, ya sea por contar con la primicia del producto o por una campaña publicitaria demasiado intensa, se corre el riesgo de *morir de éxito*, dadas las consecuencias negativas que puede acarrear.

Si bien en no pocas ocasiones el Derecho de Marcas llega de manera muy correcta y lógica a acercamientos que serían la delicia de cualquier persona experta en semiótica,

⁶⁰ Imagen tomada de <<https://igerent.com/es/marcas-como-palabras-comunes-del-d%C3%ADa-d%C3%ADa>> [7/3/2021].

la falta de rigor semiótico provoca que en otras ocasiones (las menos, afortunadamente) se produzcan fallos judiciales diversos sobre cuestiones que son idénticas. A arrojar luz sobre esa contradicción dedicaré la siguiente sección mediante el análisis de un fallo judicial. Otros ejemplos se analizarán en el capítulo III.

II.11 La (mal) llamada dimensión conceptual de las marcas

Sabemos que no se puede registrar una marca idéntica o similar para identificar productos similares. En el caso de marcas iguales no parece haber mucho que argüir, solo basta constatar su identidad: dos denominaciones iguales o dos figuras que son exactamente idénticas. Otra cosa es analizar dos marcas e intentar definir si presentan semejanza entre sí. En caso de ser similares, pero no idénticas, puede surgir riesgo de confusión. Eso implica que, si un consumidor concurre a un establecimiento con el fin de adquirir determinado producto y observa que hay varios que están identificados con marcas muy parecidas, puede confundirse y tomar uno por otro; esa es una explicación *grosso modo*.

Con el fin de evitar la situación de confusión, se establecen pautas de análisis comparativo entre marcas. Para ello hay guías de examen que desarrollan las Oficinas de Propiedad Industrial y que suelen estar a disposición del público, de manera que resulte transparente el actuar administrativo y se minimice la inseguridad jurídica: el seguimiento de las pautas debe ocasionar fallos similares a la hora de analizar el acceso de las marcas al registro. (Es posible acceder a la guía de examen de prohibiciones relativas de registro de la OEPM a través del siguiente enlace: http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/).

Veamos ahora una pauta de cotejo de signos similares, que se denomina «dimensión conceptual de las marcas». En palabras de Fernández-Novoa, «la aplicación de esta pauta presupone, lógicamente, que el signo enjuiciado⁶¹ tiene un significado o dimensión conceptual. Al analizar este punto deben contraponerse las marcas denominativas y las marcas gráficas» (2013: 635).

⁶¹ Entiéndase como la solicitud de nueva marca que está siendo comparada para verificar su semejanza con otra anteriormente registrada.

En principio concuerdo, si las marcas son signos, es precisamente porque significan, ergo, disponen de significado. Pero al avanzar en la lectura, veremos que el Derecho de Marcas está hablando de un significado «otro»:

Las denominaciones susceptibles de convertirse en marcas pueden tener un significado en el lenguaje común o pueden carecer de significado. Las denominaciones carentes de significado propio constituyen las marcas denominativas caprichosas o de fantasía. Las denominaciones dotadas de significado propio pueden constituir marcas sugestivas que aluden indirectamente a la naturaleza o características del producto; o bien marcas arbitrarias cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características correspondientes del producto.⁶² De ahí se sigue que no es posible comparar desde una perspectiva conceptual todas las marcas denominativas. La comparación conceptual será posible en la hipótesis de las marcas consistentes en denominaciones sugestivas o arbitrarias. Pero la comparación conceptual no será posible en la hipótesis de las marcas consistentes en denominaciones caprichosas o de fantasía (Ídem: 635).

Lo que expone el catedrático se desgrana como sigue: hay denominaciones que tienen significado porque son lexemas de una lengua humana. De esas, las hay que sugieren la naturaleza del producto al que se refieren, por lo que son *sugestivas*; en tanto hay otras que, contando con un significado definido en una lengua, sirven para identificar productos sin que exista relación entre la palabra y el producto. Será más fácil con un ejemplo: Apple ('manzana' en inglés) identifica ordenadores y móviles. A ese tipo de marcas se las llama **arbitrarias** (como si los signos, todos, no fuesen arbitrarios; pero la idea no está mal encaminada porque permite entender de qué se trata). Hemos dejado para el final aquellas marcas que «no tienen significado», las *caprichosas o de fantasía*. Una definición objetable de pleno derecho, en mi opinión. ¿Cómo puede haber un signo sin significado? ¿Acaso la denominación Yubico (en tanto marca) no tiene significado? Otra cosa, distinta, es que no sea una palabra específica del catálogo de ninguna lengua humana; pero es una unidad o elemento individual de un sistema de signos (el sistema de las marcas comerciales), por lo que está dotada de significado. Además, hemos visto

⁶² La taxonomía que divide las marcas en (1) genéricas, (2) descriptivas, (3) sugestivas y (4) caprichosas o de fantasía se originó en una sentencia de 1976 emitida por el juez norteamericano Friendly. Como bien indica Beebe, «[t]his is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents» (2004: 670).

que, en efecto, Yubico se carga paulatinamente de interpretantes en la medida en que se expande el conocimiento del producto y se multiplican sus aplicaciones.

Considerar las marcas como sugestivas, arbitrarias o caprichosas solo se puede hacer sobre la base de contrastar la denominación de la marca con el producto al cual se refiere. Eso implica que no es posible la existencia de un signo en abstracto, según considera la variante de la doctrina alemana que más adelante se verá en II.13. Por otro lado, apoya la tesis con la que se trabaja en esta obra: las marcas guardan una relación muy estrecha con los productos o servicios que designan. También, y no menos importante, destaca la idea peirceana del conocimiento previo del objeto, como prerequisite para establecer, mediante consenso social, un *representamen* que lo sustituya y represente.

Lo siguiente que veremos ya es rizar el rizo, aunque no resulta extraño dada la lógica argumental inherente al Derecho de Marcas que nos ha traído hasta este punto. En 2010 tuvo lugar una disputa entre dos empresas europeas por el registro de una marca tridimensional. La compañía checa Kofola Holding A. S. solicitó como marca la forma de una botella, para diferenciar productos de las clases 30, 32 y 33 del nomenclátor internacional:



Figura II.20 Solicitud de marca tridimensional de Kofola Holding, A. S.

Esa solicitud de registro se encontró con la oposición de la empresa alemana Weldebräu GmbH, titular de una marca consistente en la forma de una botella para identificar productos de las clases 21, 32 y 33, que se reproduce a continuación:



Figura II.21 Marca tridimensional protegida por Weldebräu GmbH.

Antes de pasar a la decisión del juez sobre el asunto,⁶³ me gustaría llamar la atención sobre una cuestión: ambas marcas tienen en común los productos de las clases 32 (*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.*) y 33 (*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.*). Sin esa similitud entre productos no habría sido posible establecer la oposición por parte de Weldebräu GmbH; sobre ello se abundará en la sección que sigue (II.11).

El resultado del pleito fue que el tribunal juzgador desestimó la oposición. Los motivos de la desestimación son irrelevantes a los efectos que conciernen a esta investigación, porque no existe la intención de mejorar las pautas de comparación para llevar a cabo el análisis de semejanzas de signos, cualesquiera el tipo que aquellos sean. Lo relevante es que el tribunal estimó, y cito textualmente al profesor Fernández-Novoa, que no «procedía efectuar una comparación conceptual porque las marcas enfrentadas carecen de significado» (2013: 663). Las «botellas», en tanto plano de la expresión, no significan, *i. e.*, no remiten a una unidad del plano de la expresión ni designan un objeto físico.

Está claro que el concepto de significado, en Derecho de Marcas, se aplica a los lexemas inteligibles porque pertenecen a una lengua. También a las representaciones figurativas cuando evocan entidades reales o mitológicas (cf. II.15.1). Serían marcas

con la imagen de una paloma  o de una montaña , a modo de ejemplos. ¿Pero no es aplicable a una botella? Me apresuro a decir que esto se debe a que la botella no

⁶³ Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal General, de 4 de marzo de 2010. Disponible en <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0024&from=HU>> [25/6/2020].

representa otra cosa que a sí misma. En ese caso, ¡bravo! por el Derecho de Marcas; no obstante, las botellas pueden ser marcas (están dentro de la categoría de marcas tridimensionales, por lo que son perfectamente protegibles; cf. II.15.2), ergo, ¿marcas sin significado? Según esta lógica, la vaca de Ale-Hop tiene *significado* porque lo representado es un animal de sobra conocido. Así, si aparece otro solicitante que intentase proteger otra marca tridimensional que tuviese la imagen de una vaca o rumiante muy similar, cabría analizar esa similitud *conceptualmente*. De lo contrario, no se podría analizar en atención a lo que significa: un mamífero cuadrúpedo abundante en los campos de todo el planeta.

Pues no, la vaca de Ale-Hop representa figurativamente una vaca real, pero *ese* no es su significado. Esa vía de pensamiento conduce a la falacia referencial, la cual «consiste en suponer que el significado de un significante tiene que ver con el objeto correspondiente» (Eco, 2000: 104). Es posible decirlo de manera más exacta: el significado de Ale-Hop no se agota con la evocación de un animal de granja, así como tampoco con la referencia al mismo. La vaca *significa*, con su presencia impasible en la fachada de un edificio que, justo a su lado, se halla la entrada a un comercio donde se pueden adquirir productos varios; he aquí su *significado*, en la medida en que es una marca. No estoy en desacuerdo con que se emplee como pauta de comparación la semejanza simbólica entre dos representaciones gráficas: si una marca tiene la imagen de un puma y hay una nueva solicitud con una representación de un felino (para productos iguales o similares), es factible la pauta de considerar que un felino se parece a otro; pero, otra cuestión muy diferente será estimar que la figura de un felino, por el simple hecho de remitir (en tanto un *representamen* icónico de un puma de carne y hueso) a un animal real, agota su significado en esa referencia, cuando estamos hablando de una marca y, por ello, el significado tiene muchas más aristas. En resumen, el ejemplo de los felinos tuvo lugar, y es por ello por lo que se ha comentado. Es el caso Sabel BV contra Puma AG:



Marca de Puma AG



Marca solicitada por Sabel AG

Figura II.22. Marcas en disputa del caso Sabel BV contra Puma AG.

Las imágenes han sido tomadas de la sentencia del Tribunal de Justicia, dictada el 11 de noviembre de 1997.⁶⁴ Sobre el caso, comenta Fernández-Novoa, al explicar el método de comparación de las marcas figurativas:

La comparación de las marcas figurativas debe hacerse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. En el plano gráfico hay que aplicar las pautas concernientes a las marcas puramente gráficas (...). Si la aplicación de estas pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será preciso analizar las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual. Esto es, habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan un concepto idéntico o equivalente (2013:646-647).

De manera que el Tribunal entró a valorar la semejanza de las marcas porque ambas tenían un significado en común: un felino en posición de carrera. Pues bien, ese no es el significado de las marcas, sino un significante que reproduce icónicamente un referente; en realidad dos, porque no es lo mismo un guepardo que un puma. Recordemos que el significante «representa», *id est*, hace las veces de algo. Sin embargo, en Derecho de Marcas, no es posible la representación icónica, aquella que implica reproducir de forma exacta o aproximada el referente. De acuerdo con esta lógica, la representación de un felino incurre en una prohibición de registro si se pretende emplear como marca para

⁶⁴ Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN> [10/7/2021].

servicios de “Adiestramiento de animales” o “Servicios recreativos/educativos relacionados con la crianza de animales”, ambos de la Clase 41. Pero nada impide que se puedan emplear para designar productos de otras clases.

En el que caso que se comenta, se ha recurrido a representar un felino de forma figurativa (de la misma manera que se pudo poner otro animal u objeto), pero esa imagen del felino no está en lugar del felino cuyos rasgos físicos reproduce, sino en lugar de los productos a los que se refiere (y sobre los cuales normalmente se aplica), con el fin de distinguirlos de otros similares. Por tanto, el significado en que ambas marcas coinciden —«el concepto idéntico o equivalente», al decir de Fernández-Novoa— es en la identificación de productos similares, comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación de Niza, por lo que comparten el mismo interpretante: «Representación figurativa de un felino que identifica “materiales de cuero y su imitación, entre ellos bolsos de manos, así como vestidos”».

Empero, no es únicamente el mal empleo del término *significado* lo que resulta sospechoso. Hay algo más sutil sobre lo que vale la pena continuar indagando, pues, en la práctica, se protegen significados (interpretantes) a título de marca (cf. crítica recogida en II.15.2 a la protección de marcas no tradicionales).

II.12 Similitud de los productos o servicios

Determinar la semejanza de dos marcas y su confundibilidad no es cuestión de valorar únicamente el plano de la expresión. La confusión tiene lugar si, en el mismo sitio donde pretendo llevar a cabo una acción de compra, encuentro que hay productos similares identificados con marcas parecidas. Por ello, para evaluar la semejanza entre dos marcas hay que considerar no solo la similitud entre los significantes, sino también entre los productos (los referentes). Esa similitud entre significantes y referentes puede dar lugar a una semejanza en el plano del contenido, y es esto lo que se intenta evitar mediante el examen comparativo de la marca registrada y la nueva solicitud.

La pauta a tener en cuenta para evaluar la similitud de los productos o servicios cubiertos por marcas comparadas, a fin de dilucidar la existencia del riesgo de confusión, deberá valorar los siguientes factores o criterios (Fernández-Novoa, 2013: 666):

- La naturaleza de los productos o servicios
- Su destino
- Su utilización
- Su carácter competidor
- Su carácter complementario

Eso es muy interesante, porque presupone tomar en consideración el CN asociado a cada marca. A su vez, también refuerza la idea de la asociación marca-producto, en el sentido de que la confusión está condicionada a que exista similitud entre los productos identificados por las marcas, pues las categorías de naturaleza, destino, carácter competidor y complementario han de valorarse a partir de los productos/servicios identificados por las marcas en disputa.

Así, y continuamos con el ejemplo de , si quiero comprar un dispositivo identificado con esa marca para proteger el acceso remoto a mis cuentas bancarias, puedo ir a una tienda de electrónica o ingresar en la sección de informática de Amazon. Si encuentro otro artículo similar con una marca muy parecida, podría dar lugar a un riesgo de confusión. Pero no sucedería lo mismo si mi idea es comprar ropa deportiva náutica, para lo cual me dirijo a una tienda especializada en esa temática. Allí puedo encontrar una marca muy parecida a , pero no existiría riesgo de confusión; el contexto ha entrado a jugar su papel. Incluso, y ya se ha comentado antes, en la tienda de ropa náutica podría hallar una sudadera con la marca  en la pechera y no habría confusión, porque se trataría de dos signos distintos, si bien comparten el mismo plano de la expresión o significante. Como se puede apreciar, no ha sido necesario recurrir al conocimiento de la empresa detrás de los productos o servicios, lo que refuerza la idea de que ese es un conocimiento innecesario al momento de llevar a cabo la adquisición de productos o la contratación de servicios.

II.13 Distintividad sobrevenida como ejemplo de la aprehensión de la relación marca-producto

Hemos llegado hasta aquí resaltando, una y otra vez, la importancia de establecer la correspondencia entre la marca y los productos y servicios que aquella identifica. Esa relación es lo que protege el Derecho de Marcas, precisamente porque las marcas tienen

como función principal la identificación de productos y servicios, de manera que los consumidores puedan seleccionar lo que desean basados en la marca al utilizarla para solicitar lo que pretenden adquirir (cf. II.16, en donde se analizará el acto de referencia).

La protección que se dispensa a la marca renombrada es una excepción y, en tanto tal, confirmatoria de la regla. Ahora veremos otro supuesto que vuelve a incidir sobre la importancia del vínculo inextricable marca-producto.

En varias ocasiones anteriores se han mencionado las prohibiciones de registro y se ha dejado entrever que son de dos tipos: absolutas y relativas. Las relativas conciernen a signos que ya han sido concedidos, que ya son marcas en el sentido jurídico del término. Son relativas, porque solo operan ante la posibilidad de vulnerar un derecho precedente. Es cuando se solicita una nueva marca cuyo plano de la expresión es igual o similar a una preexistente que ya goza de la protección registral. En esos casos, el titular de la marca anterior podrá ejercitar una acción de oposición, por considerar que la concesión de la nueva marca solicitada podría afectar sus intereses, al generar riesgo de confusión. Ya conocemos que para que la oposición prospere, el nuevo signo tendrá que identificar productos idénticos o similares, de lo contrario sería una marca distinta, si bien el plano de la expresión puede ser similar. La excepción sería la marca renombrada, que *escapa* de las amarras del referente, por lo que es posible impedir un nuevo registro demostrando el renombre de la marca. Ello se debe a que, al ser tan conocida la marca y los productos que ella designa, cualquier intento de uso de una marca similar o igual, aún para productos nada parecidos, trae a la mente del consumidor el significado que ya conoce. Ahora bien, ese significado no tiene que ser, necesariamente, el que remite a la empresa detrás de los productos/servicios, ya que no siempre el consumidor sabe quién es el responsable de la puesta en el mercado de aquellos. Habrá también confusión cuando el adquirente de un producto identificado incorrectamente con una marca renombrada piensa que está comprando los productos de su marca favorita.

Las prohibiciones absolutas, por su parte, atañen al signo *per se*, sin necesidad de que se ponga en relación con otro signo para estimar la pertinencia o improcedencia de su registro. Sobre el análisis a tener en cuenta para valorar la aptitud de un signo para convertirse en marca, Fernández-Novoa comenta que «la doctrina alemana mantiene que debe considerarse la capacidad abstracta de un signo para operar como marca y la capacidad concreta de un signo para convertirse en la marca de unos determinados productos o servicios» (2001: 122-123). No obstante, acto seguido matiza «que un

sector doctrinal opina que el requisito de la capacidad distintiva abstracta es más teórico que real; y que se afirma incluso que no cabe hablar de una capacidad distintiva abstracta y apriorística» (Ídem: 123). No puedo estar más de acuerdo con esta puntualización final, puesto que, como se ha visto con Peirce, el *objeto* determina a su *representamen*. Lo contrario, el análisis en abstracto, sería desconocer la relación estrecha que se establece entre significante y referente, así como la necesidad de conocer el objeto para poder representarlo. Similar postura es recogida por Bercovitz: «Obsérvese que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica» (2003: 517).

La ley española de marcas, en su artículo 5.1, relativo a las prohibiciones absolutas de acceso al registro, enumera una amplia lista [del inciso a) hasta el n), en total 14 tipos distintos] de signos que se hallarían afectados por la prohibición; no obstante, vamos a poner la atención solo en tres de aquellos:

No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Luego, en el apartado segundo del mismo artículo, se establece una excepción a la regla anterior: «5.2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo».

Fernández-Novoa sostiene que «la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de un signo es un fenómeno que entraña un *cambio del*

*significado*⁶⁵ del correspondiente signo» (2013: 578). Como ejemplo de adquisición del carácter distintivo sobrevenido, el autor cita la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999. Abordemos los antecedentes del caso (las citas han sido tomadas de la propia sentencia y los números de los párrafos corresponden a los de la misma):⁶⁶

1. Estas cuestiones se suscitaron en el marco de dos litigios entre la sociedad Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (en lo sucesivo, «Windsurfing Chiemsee»), por una parte, y Boots- und Segelzubehör Walter Huber (en lo sucesivo, «empresa Huber») y el Sr. Attenberger, por otra parte, respecto al uso, por estos últimos, de la denominación «Chiemsee» para la venta de ropa de deporte.

9. El Chiemsee es, con sus 80 km² de superficie, el mayor lago de Baviera. Es un lugar apreciado por los turistas donde se practica, entre otras actividades, el windsurf. En la región en la que está enclavado denominada, «Chiemgau», la ocupación predominante es la agricultura.

10. Windsurfing Chiemsee, establecida al borde del Chiemsee, comercializa ropa y calzado deportivo de moda, así como otros artículos de deporte que son diseñados por otra sociedad del mismo grupo establecida asimismo en el Chiemsee, pero que se fabrican en otros lugares. Estos artículos llevan la denominación «Chiemsee». Entre 1992 y 1994, Windsurfing Chiemsee obtuvo el registro de esta denominación en Alemania como marca figurativa, consistente en diferentes representaciones gráficas acompañadas, en ocasiones, de elementos o palabras adicionales, como «Chiemsee Jeans» o «Windsurfing - Chiemsee - Active Wear».

11. Según las resoluciones de remisión, no existe ninguna marca alemana que proteja el término «Chiemsee» como tal. Hasta ahora, las autoridades alemanas competentes en materia de registro de marcas han considerado que el término «Chiemsee» era una indicación que podía servir para designar la procedencia geográfica y que, por consiguiente, no podía ser registrado como marca. Sin embargo, aceptaron registrar como marca figurativa las diferentes

⁶⁵ Las *itálicas* se han empleado para resaltar la frase, que más adelante se analizará.

⁶⁶ Sentencia consultada en la siguiente dirección:

<<https://web.archive.org/web/20171116180024/http://euiipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ970108.pdf>> [16/5/2021].

representaciones gráficas particulares del vocablo «Chiemsee» y las palabras adicionales que las acompañaban.

12. La empresa Huber vende desde 1995, en una población situada al borde del Chiemsee, ropa de deporte, como camisetas y sudaderas, que designa con el término «Chiemsee», el cual, sin embargo, se representa con una forma gráfica diferente de la de las marcas que identifican los productos de Windsurfing Chiemsee.

13. El Sr. Attenberger, por su parte, vende, en las proximidades del Chiemsee, ropa deportiva del mismo tipo, que asimismo designa con el término «Chiemsee», pero empleando formas gráficas y, para algunos productos, palabras adicionales diferentes de las de Windsurfing Chiemsee.

14. En los litigios principales, Windsurfing Chiemsee se opone a la utilización de la denominación «Chiemsee» por parte de la empresa Huber y del Sr. Attenberger, alegando que, a pesar de las diferencias entre las formas de los signos gráficos que caracterizan a los productos considerados, existe un riesgo de confusión con su denominación «Chiemsee», que, según afirma, es conocida por el público y utilizada, en todo caso, desde 1990.

15. Los demandados en los asuntos principales sostienen, por su parte, que el término «Chiemsee», por ser una indicación que designa la procedencia geográfica y que, como tal, debe estar disponible, no puede ser objeto de protección, de modo que su utilización con una forma gráfica diferente de la de Windsurfing Chiemsee no puede implicar un riesgo de confusión.

Entonces, tenemos un titular de derechos marcarios, cuya marca contiene una denominación geográfica (Chiemsee), que se opone al registro de un nuevo signo porque presenta el mismo topónimo. A su vez, el nuevo solicitante argumenta en su defensa que la marca ya concedida incurre en una prohibición absoluta de registro: la imposibilidad de conceder derechos exclusivos sobre una denominación geográfica. Por ello pretende se desconozca el derecho de marca anterior, para evitar que sea utilizado en detrimento de su solicitud.

Pues bien, la sentencia consideró que era posible otorgar derechos de marca sobre una denominación geográfica, y defendió su posición con la siguiente línea de razonamiento:

- El carácter distintivo de la marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa que la marca es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

- [...].

- Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden *demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.*⁶⁷

Así las cosas, el hecho de que los consumidores puedan apreciar el signo geográfico (extiéndase el razonamiento a todos los tipos de signos bajo la prohibición del artículo 5) y entender que se trata de una marca, o sea, que identifica productos y servicios de una empresa, es suficiente para que pueda ganar el acceso al Registro y gozar de la protección que ello implica. Es a eso a lo que se refería Fernández-Novoa al hablar de «cambio del significado» en la cita antes comentada. De manera que, reconoce, implícitamente, que el signo Chiemsee, que antes era un hidrónimo, se ha cargado de otros contenidos (interpretantes) y, así, ha cambiado su significado. Ahora no será solamente un topónimo acuífero, sino, además, una marca, y, en tanto tal, designará productos comerciales. Concretamente, es marca porque tiene la aptitud para designar productos y servicios, según la definición legal de marca.

La prohibición de registro se salva cuando el signo, incapaz de fungir como marca, supera esa inaptitud debido a que su uso continuado en relación con productos y servicios crea una asociación con aquellos en la mente de los consumidores. He aquí otro ejemplo de cuán importante resulta la relación marca-producto, en la medida en que sobre ella se sustenta la institución de marca.

⁶⁷ Las cursivas son del autor.

II.14 El CN del consumidor medio

La posibilidad de confundir dos marcas está relacionada con los consumidores, porque son ellos los que, durante el acto de consumo, pueden confundir una marca por otra, habida cuenta de que haya un gran parecido entre aquellas y estén empleadas para designar productos similares. Es por este motivo que «(e)l riesgo de confusión tiene que apreciarse desde la perspectiva del público de consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios (...). De donde se sigue que, al analizar la problemática del riesgo de confusión, es necesario tipificar —dentro del público interesado— la figura del consumidor medio» (Fernández-Novoa, 2013: 628).

Ahora bien, la competencia del consumidor medio no siempre será la misma. La doctrina asentada en la jurisprudencia europea parte de considerar que un consumidor medio percibe la marca como un todo y no se detiene a examinar sus detalles. No obstante, también se razona que

el nivel de atención del consumidor medio ante las marcas es variable: depende de la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican las marcas correspondientes. De este modo, se establecen varios subtipos de consumidor medio según cuál sea la categoría de los productos o servicios diferenciados por las marcas en pugna. Cabe concluir, por ende, que el Tribunal de Justicia admite implícitamente que el grado de atención atribuible al consumidor medio es elevado cuando las marcas cubren productos especializados cuyo precio es alto (Fernández-Novoa, 2013: 630).

La figura del consumidor medio es vital, porque con arreglo a ese conocimiento que tienen los individuos de las marcas se juzgará el posible riesgo de confusión. Se sobrentiende que si el consumidor emplea su conocimiento de la marca para adquirir un producto determinado es porque tiene aprehendida esa relación marca-producto. De esta forma, cuando quiere un producto, busca aquel identificado con la marca que ya conoce y le resulta relevante —asociación que es posible porque dispone de los interpretantes pertinentes para relacionar la marca con el producto—, según sus estándares de consumo y precios de adquisición del producto. Así mismo, estimo que ese conocimiento encaja perfectamente en lo que se ha descrito en páginas anteriores como Contenido Nuclear y que, por tener las pautas de identificación incorporadas en la forma

de Tipos Cognitivos, es posible llevar a cabo el reconocimiento tanto de la marca como del producto por aquella denotado.

II.15 Distintos tipos de marcas: tradicionales y no tradicionales

Entre el 13 y el 17 de septiembre de 2006 tuvo lugar en Ginebra la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. En la reunión estaba previsto un debate sobre los nuevos tipos de marcas, al constatarse que el objeto de la protección ha sufrido un cambio significativo. El texto preparado por la Secretaría del Comité Permanente expresa:

Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son solo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente juntos con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos (OMPI, 2006).

De la cita anterior se puede colegir que las marcas tradicionales son las visibles (palabras y elementos figurativos o su combinación); y las no tradicionales son por lo general invisibles, aunque también existen nuevos tipos de marcas que pueden ser apreciadas por el sentido de la vista. En el texto del documento se relacionan, como ejemplos de marcas no tradicionales, las siguientes: marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición, marcas gestuales —todas las anteriores son signos visibles—, marcas sonoras, olfativas, gustativas y de textura o táctiles.

II.15.1 Marcas tradicionales

Son aquellas marcas que históricamente se han empleado para la identificación de productos y servicios en el tráfico mercantil. Se dividen en tres categorías:

Denominativas: Integradas por palabras exclusivamente. Se distinguen en:

- *Descriptivas:* aluden a las características del producto o servicio que identifican.

- *Sugestivas*: se refieren de forma más o menos directa al producto o servicio.
- *Arbitrarias*: lexemas de una lengua que se emplean para designar productos que no guardan ninguna relación con el significado literal del término.
- *Caprichosas o de fantasía*: son palabras inventadas, sin correspondencia con lexemas de ninguna lengua conocida.

A su vez, las marcas denominativas son *simples* o *complejas*, según estén integradas por una única palabra o por una combinación de palabras.

Gráficas: No contienen palabras, solo representaciones gráficas. Se dividen en dos categorías:

- *Gráficas en sentido estricto*: la representación no guarda relación con ninguna entidad dotada de sentido, como podría ser la figura de un león o de un árbol.
- *Figurativas*: representan o evocan la memoria de algo conocido, como un ser vivo o mitológico, montañas, etc.

Mixtas: Son las conformadas por una denominación, simple o compleja, y un elemento gráfico o figurativo.

II.15.2 Marcas no tradicionales

De la extensa lista enunciativa, nos quedaremos con las siguientes: marcas tridimensionales, sonoras, olfativas, gustativas, de textura o táctiles.

Una **marca tridimensional** es la protección otorgada a la configuración volumétrica de un objeto. Recuérdese el caso de las botellas anteriormente debatido (cf. II.11). Otro ejemplo es la vaca de Ale-Hop, que considero un excelente caso de marca tridimensional (aunque es necesario aclarar que solamente está protegida en España y la Unión Europea como marca figurativa, pero de facto se emplea como marca tridimensional). ¿Acaso el divisar la vaca asomando por la puerta del establecimiento no transmite deseos de entrar a ver las novedades? Cuanto menos, remite a la idea de «ahí hay un establecimiento donde se puede encontrar de todo para comprar».



Figura II.23 Marca Ale-Hop.

Una **marca sonora** es una melodía empleada para identificar productos o servicios. La marca de la Unión Europea RICOLA en su variante musical ha sido protegida para identificar «Caramelos de uso médico e infusiones medicinales» y «Dulces no medicinales, confitería; infusiones no medicinales» en las clases 5 y 30. La empresa titular, Ricola Group AG, tiene otra marca denominativa RICOLA para los mismos productos y servicios.



Figura II.24 Representación gráfica de la marca sonora RICOLA

Como su nombre indica, una **marca olfativa** es un olor que caracteriza o identifica productos y/o servicios en el mercado. Con el número de registro 5467089 otorgado por la United States Patent and Trademark Office (USTPO), el olor de la plastilina PLAY-DOH de la empresa Hasbro, Inc., fue concedido como marca olfativa en 2018.

Las **marcas gustativas** son aquellas en las que el sentido del gusto es el determinante para apreciar la distintividad del plano de la expresión puesto en relación con productos (más difícil es imaginarlo para distinguir servicios). En la actualidad no hay ninguna marca de este tipo registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), ni tampoco en la OEPM.

Por último, una **marca táctil** es aquella en la que la textura o forma del producto tendrían características que la hicieran distintivas para establecer la asociación con un producto específico. Unos de los pocos casos es el de la botella Old Sparr, que obtuvo el

registro ecuatoriano N° 19597 en 2014, convirtiéndose en la primera marca de su tipo en el mundo (Castro García, 2012).

Las marcas tradicionales gozan ya de largo recorrido y mucha tinta se ha empleado para hablar de ellas. La marca tradicional, correctamente empleada, no suscita gran problemática. Sin embargo, es respecto de las otras marcas no tradicionales que tengo reservas. No puedo evitar la memoria del día 23 de marzo de 2017. En esa fecha asistí a una clase magistral impartida por el catedrático español José Manuel Otero Lastres, como parte del máster en Propiedad Industrial, Intelectual, Derecho de la Competencia y Nuevas Tecnologías en la sede de la Fundación Pons, en Madrid. El tema presentado por el profesor se titulaba «Algunos problemas en materia de marcas europeas». Pues bien, al tratadista le carcomía la misma preocupación que a mí: no estaba muy conforme con la protección de las marcas no tradicionales, pero confesó que, al menos entonces, no tenía los elementos para cuestionar su acogida en el seno del sistema de Derecho de Marcas europeo. Desconozco desde cuándo alberga semejantes recelos el profesor Otero Lastres, pero, en mi caso, sentimientos afines se remontan a 2008, cuando me iniciaba como abogado de Propiedad Industrial. Ya en aquel momento todo el tema me resultaba sospechoso.

Con gran modestia, creo poder aportar alguna luz sobre la situación. En caso de no resultar la solución definitiva, estimo que al menos puede iniciar una vía de debate. Propongo considerar a los sonidos, olores, sensaciones palatales y táctiles como lo que son, *interpretantes*, y más específicamente, tipos cognitivos ínsitos dentro de un CN más amplio, aquel relativo a productos o servicios identificados por determinada marca. Resulta ilustrativo que una autora califique a estas marcas como subjetivas (cf. Garret, 2011).

Entonces, ¿tiene sentido proteger *interpretantes privados* asociados a la marca? Lo primero que evoca la visión de la marca Coca-Cola es «bebida refrescante de cola», que no es otra cosa que el producto en sí mismo (esto si decidimos llevar a cabo una traducción preposicional, pero nada obsta para que imaginemos directamente en nuestra mente la imagen de una botella o la sensación palatal de consumir la bebida (cf. Eco: 2016).⁶⁸ Que luego, de forma accesoria y lógica (incluso concomitante) en tanto los

⁶⁸ En estrecha relación con este tema, la neuropsicología contemporánea habla de dos tipos distintos de memoria:

procesos de semiosis operan de aquella manera, sea posible —y es lo suyo— pasar de un signo a otro sucesivamente, no es motivo para extender la protección de marca a todas las asociaciones factibles, ni siquiera imaginables. Yendo un poco más lejos, ¿son protegibles las sensaciones privadas asociadas a determinados estímulos de nuestros sentidos? Estoy seguro de que, si se mira al fenómeno desde esta óptica diferente, ya no resulta tan «intuitivo» o «natural» que se protejan esas otras asociaciones. Recordemos que la protección de marca es un derecho de exclusiva, que implica la posibilidad de prohibir a otros comerciantes determinados actos. ¿Qué actos de terceros se estarían prohibiendo concretamente?

Por otro lado, ¿para qué son las marcas? Para identificar productos y servicios, eso está claro, pero ¿sirven para algo más? Veamos el tema con mayor amplitud de mira: ¿Para qué sirven las palabras? Para hablar sobre el mundo exterior y compartir nuestro mundo interior. En esencia, para *referirnos* a las cosas, sean reales, míticas o estados de ánimo personales. Siguiendo esa misma lógica, ¿para que *usamos* las marcas? Para designar los productos que deseamos adquirir cuando llevamos a cabo actos de consumo. Sirva la cita a continuación tomada de Fernández-Novoa, quien parafrasea una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español de 6 de octubre de 1976: «[E]l público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente» (2013: 649).

Imaginemos, entonces, una situación en la que una persona quiere comprar una Coca-Cola y lleva consigo una foto de una lata de esa bebida para mostrar lo que desea consumir; o una botella con restos del refresco, que servirá para mostrar la botella a quien le atiende en el kiosco, para darle a probar un sorbo de la bebida, o como referencia táctil u olfativa, según resulte pertinente (pongamos que tanto el diseño peculiar de la botella como el olor de la bebida sean suficientes para reconocer Coca-Cola, ya sea al palpar la botella como al respirar el aroma del líquido). En cualquier caso, estaría por ver si la persona del kiosco aceptaría semejante conducta y manera de solicitar el producto.

La memoria episódica hace referencia a los recuerdos personales reexperimentados que están ligados a un espacio y a un tiempo concretos; recordar el primer día de la universidad, que estábamos haciendo el 11 de marzo de 2004 o la conversación que hemos tenido esta mañana con un viejo amigo de la infancia implicaría a este tipo de memoria. La memoria semántica, por otra parte, se refiere a los conocimientos generales que poseemos del mundo y que son independientes del contexto espacial y temporal en el que se aprendieron. Tener la representación de lo que es un avión, incluyendo el vocabulario de las partes que lo componen, o conocer cuáles son las capitales europeas son ejemplos de memoria semántica (Tirapu *et al.*, 2008: 197).

Semejante escena surrealista remite a Gulliver, el famoso personaje de Jonathan Swift, quien, llegado a la tierra de Lagado, es conducido a la academia de la lengua. Los lingüistas le explican que hablar debe ser necesariamente dañino para los pulmones, pues implica un gran esfuerzo, por lo que ellos están desarrollando un sistema para evitar la necesidad de expresarse verbalmente. Es muy sencillo: dado que las palabras son solo los nombres de las cosas, para entablar una conversación solo sería necesario llevar aquellas cosas sobre las que trataría una conversación.

Es posible desembarazarse de la tediosa tarea lagadiana de cargar con la botella y foto, llevando para ello un móvil, con el que se podría mostrar bien una foto o un vídeo del producto que deseamos comprar. Pero ¿qué hacemos con los sonidos, el olor, el sabor y la textura? Si no sirven para designar, ¿por qué elevarlos a la categoría de marcas?

Ideemos otro escenario distinto. Deseo comprar un ratón inalámbrico para mi ordenador. Sé que en Amazon se encuentra, así que navego hacia esa web e introduzco las palabras «ratón inalámbrico» en la casilla de búsqueda.

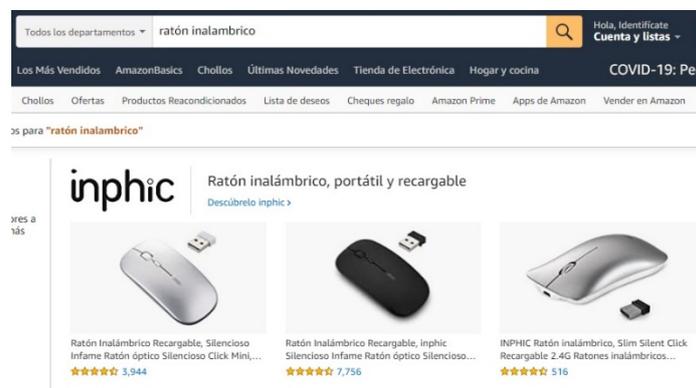


Figura II.25 Búsqueda por palabras en Amazon.

Otra opción sería ir directamente a un buscador (Google, Bing, Firefox, Brave, Safari) y poner el criterio de búsqueda, con lo cual me saldrían muchas opciones de sitios físicos o en línea para hacer la compra.

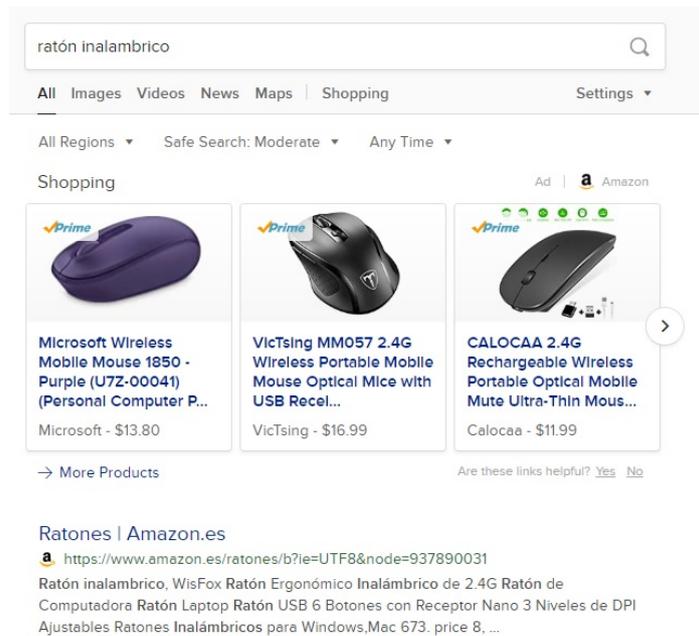


Figura II.26 Búsqueda por palabras en navegador Brave.

Ya que estamos, podríamos intentar llevar a cabo una búsqueda utilizando para ello una imagen. En la actualidad poseemos la tecnología para hacerlo, así que cojo una foto de

mi ratón inalámbrico, , y voy a usar una herramienta llamada Google Lens que está incorporada en el sistema operativo Android de mi *smartphone*:

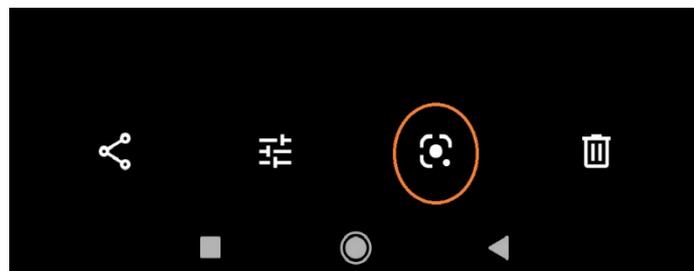


Figura II.27 Herramienta Google Lens.

Google Lens tiene la capacidad de reconocer la imagen y, en este caso, al interpretar el software que se trata de un ratón identificado con la marca Weibo, mostrará sitios web donde comprar ese producto identificado con dicha marca:



Figura II.28 Búsqueda de producto con marca usando Google Lens.

Si pretendo comprar un ratón de cualquier otra marca, solo tengo que hacer una foto en la que no se encuadre el signo distintivo y repetir el proceso. Así, es posible usar o la imagen de la marca sobre el producto o una imagen del producto, y con ello identificar aquello que quiero comprar. También funciona con una foto de la marca impresa sobre el producto:



Figura II.29 Búsqueda de marca con Google Lens.

Mediante la foto con la marca Google Lens incluso reconoce el tipo de portátil que ha servido de modelo de la fotografía.

No obstante, aunque es una opción realizar la compra de productos o la contratación de servicios usando esta secuencia de pasos descrita, no es la más habitual. Sigue siendo el empleo del lenguaje la manera óptima y más eficiente para llevar a cabo los actos de referencia necesarios para encausar una opción de compra en el mundo físico. De igual manera, en el ámbito digital, se emplean las palabras para efectuar las búsquedas de productos que se pretenden adquirir. Es por ello que las webs comerciales utilizan texto escondido, no visible para los usuarios, pero ante el que los motores de búsqueda son capaces de reaccionar y devolver un resultado. De esta manera, mediante los llamados *metatags* en el código fuente de la web, las búsquedas de marcas son reconducidas hacia

páginas donde se venden los productos, aunque en ocasiones pueda tratarse de una práctica poco transparente (cf. Lang, 2008).

La tecnología disponible hoy en día y al alcance de todos no parece permitir el uso de olores, sabores, impresiones táctiles y sonidos para *referirnos* a productos, por lo que continuamos recurriendo al lenguaje (tanto hablado como escrito) para la adquisición de productos y satisfacción de necesidades. De hecho, no creo que exista una marca que no tenga un elemento denominativo (la marca olfativa antes descrita lleva el nombre RICOLA), por lo que no importa cuán famoso sea el *swoosh* (): para comprar un par de zapatillas, ya sea en Amazon o en un establecimiento físico, usaremos el vocablo «nike» para referirnos al producto que deseamos comprar. Más concretamente, diremos o escribiremos «zapatillas, camisetas, pantalón» de la marca Nike para distinguir y especificar lo deseado.

Para dar una idea del abismo al que nos asomamos si se permite una proliferación desmedida de marcas no tradicionales, véase la lista de marcas relativas a la configuración del producto que había conseguido acceder al registro en Estados Unidos en el año 1999: «Companies have successfully claimed trademarks rights in the décor of a restaurant, an artistic style of painting, the design of a golf course, the shape of a faucet handle, the diamond shape of a lollipop, the unique registration process of a toy fair, the shape of a mixer, and the design of personal organizers [...]» (Lemley, 1999: 1699).

II.16 El acto referencial

La referencia es un acto por el que se nombra o designa individualmente algo existente en el mundo, sea aquel real o simbólico. Decir *los gatos son felinos* no implica una referencia a un gato específico en el espacio-tiempo, sino al tipo léxico gato. Por el contrario, la expresión *el gato está en el tejado* se refiere a un gato concreto en un momento y lugar específicos. Mediante el lenguaje se crean mundos y se habla de ellos, y es posible referirse a personajes ficticios. ¿Quién no ha hablado de Harry Potter y sus mágicas hazañas? Aquello a lo que se hace referencia es el referente; como indica Niño, «algo solo se puede considerar un “referente” si hay algo que se esté usando para hacer referencia a él» (2008: 59).

Las denominaciones, representaciones gráficas, combinación de los anteriores o formas volumétricas constitutivos de marca sirven para referirse a productos o servicios; por lo que siempre *refieren* a ocurrencias individuales cuando se utilizan en el tráfico mercantil en una acción de compra, contratación de servicio o acto publicitario. Sin embargo, la marca por sí sola, ajena a toda ocurrencia posible, no siempre transmite la totalidad de su significado; lo que equivale a decir que no significa lo que debería. Esto ocurre cuando se entra en contacto con un significante desconocido, en una situación en la que se halla ausente el acto de referencia. Voy a ilustrarlo con un ejemplo personal. En mi país, Cuba, veía muchos partidos de la Liga Española, en especial los del F.C. Barcelona. Partido tras partido observaba la denominación Beko en las mangas de las camisetas de los jugadores del Barça, pero desconocía a qué se referían. Hasta ese momento mis interpretantes de la expresión Beko eran muy limitados: *marca* (el contexto hacía evidente que se trataba de una marca comercial, pues es la práctica) *que llevan en las mangas de sus camisetas los jugadores del Barcelona*; y poco más. Una vez venido a Madrid entré a un MediaMarkt y por primera vez supe que Beko es una marca de electrodomésticos.

Otro ejemplo, ahora de alcance global. La comedia de situaciones *Friends* es conocida a nivel mundial. Solo el capítulo final de su última temporada tuvo una audiencia de 52 millones de televidentes en Estados Unidos (un sexto de la población de ese país en 2004). En la novena temporada, en una situación insólita, tal y como acostumbraba la serie, Chandler Bing (uno de los protagonistas) accede a un puesto de trabajo en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Muchas personas que vieron la serie, en cualquier parte del mundo (fue retransmitida en todas las latitudes; incluso en la actualidad se puede ver en el servicio de televisión bajo demanda Netflix), conocerán la ciudad de Tulsa solo por ser el destino laboral de Chandler durante la novena temporada. De manera que millones de personas conocen el significante «Tulsa» y tienen un interpretante para él «ciudad aburrida adonde fue destinado a trabajar Chandler Bing en la serie *Friends*». Sin embargo, pese a dominar el significante y contar con un interpretante para aquel, la gran mayoría de las personas no conoce de primera mano la ciudad de Tulsa, por lo que, si en efecto aparecieran de pronto en dicha ciudad (digamos que ha sido un acto al estilo de Dorothy de entrechocar los tacones y decir «*There is no place like home*»), serían incapaces de reconocerla.

No quiero decir con esto que el acto de referencia en sí sea necesario para conocer algo. Ya hemos visto que Moctezuma pudo tener una idea de lo que era un caballo por la descripción multimedia que le hicieron sus emisarios. Lo mismo en mi caso: cualquier amigo residente en España me pudo haber dicho que Beko era una marca de electrodomésticos. Y con ello bastaba para tener un interpretante pertinente de la expresión «Beko». También me pudieron dar una descripción aproximada de un lavavajillas Beko, a fin de que pudiera identificarlo por mí mismo. Una foto de la ciudad de Tulsa cumpliría la misma función. Eco sobrentiende que todo CN tiene implícito los interpretantes necesarios para reconocer una ocurrencia al topar con ella; es algo sobre lo que ya se ha debatido en las páginas precedentes. De manera que, con una descripción adecuada me sería posible encontrar el lavavajillas BEKO, aún si la marca de marras no estuviese impresa en la superficie del equipo. Sin embargo, sabemos que no es así: es imposible reconocer lavavajillas o lavadoras de distintos fabricantes cuando no están marcados (tampoco se puede reconocer una ciudad en la que no se ha estado o de la que no se tienen referencias de algún tipo), de ahí la importancia de la marca y su llamada función identificadora.

Pero volvamos con la idea anterior. Lo que quiero afirmar es que la ausencia de referencia en un acto publicitario o mero uso de la marca puede resultar insuficiente para conocer el referente, el producto o servicio. Sin ello el acto comunicativo es incompleto y la función de la marca, por tanto, deficiente: no se hace referencia a nada, ergo, no se distingue un producto o servicio (recordemos el uso característico de la marca analizado en II.9.4: «The paradigm case is the use of a Sign physically branded onto goods or their packaging»). Con mi conocimiento parcial de Beko —por *conocimiento parcial* me refiero a que soy consciente de que es una marca comercial y que la puedo distinguir de otras por su forma, color, grafía—, así como de otras marcas, podría completar un nivel de Logo Quiz, pero no me serviría de mucho más al no poder reconocer una parte importante de los productos o servicios asociados. Logo Quiz es un juego que requiere que el usuario aporte la denominación de la marca ante la visión del logo (del logo se sustrae la parte denominativa cuando la marca es mixta), pero eso no implica que se conozca el significado de la marca. Hay otras variantes del juego en las que se provee de una parte del logo o denominación y hay que identificar de cuál marca se trata.



Figura II.30 Imagen de Logo Quiz.

¿De qué vale, entonces, una marca aislada? En principio de nada, como no sea acrecentar el valor diferencial y lograr una implantación muy elevada en los consumidores. He aquí que cobra suma importancia el uso de la marca como índice (cf. II.17.6), *i. e.*, en relación espaciotemporal con su referente.

Veamos ahora un acto de referencia en una situación comercial cotidiana. Para adquirir una botella de refresco —asumiremos que dará igual la marca— se precisa reconocer un lugar donde comprar bebidas. Tal sitio puede estar marcado como DIA, Carrefour o Mercadona. Esa «marca» (la relativa al supermercado) debe estar a la entrada del establecimiento. De lo contrario, no resulta efectiva; no indica *aquí hay un lugar donde comprar una bebida refrescante sin alcohol*.

Una vez descubierto el lugar mediante su signo distintivo, procedemos a solicitar la bebida refrescante. Pero ese reconocimiento solo ha sido posible por varios factores. Porque en la fachada o costado aparecía la marca que me permitió identificar el edificio como supermercado. Porque tengo aprehendida la relación marca-producto de tal manera que identifiqué DIA, Carrefour o Mercadona con un sitio donde puedo adquirir productos, entre ellos bebidas. Porque al dirigirme al área de las bebidas reconozco aquella que quiero consumir, pues está identificada con una marca que conozco y asocio con una bebida refrescante. Si existiese algún fallo en esa cadena de asociaciones, quedaría incompleto o se volvería muy difícil todo el proceso antes descrito.

II.17 La clasificación semiótica de las marcas

A continuación se procederá a clasificar las marcas a partir de la clasificación general de los signos propuesta por Umberto Eco en el texto *Signo*.⁶⁹ Con este ejercicio se persigue un doble objetivo: por una parte, comprobar la condición de signos de las marcas, en tanto se aplica a ellas una clasificación de los signos; y, por otra, sistematizar y fijar los conceptos de los epígrafes precedentes, antes de pasar, en el tercer y último capítulo, a realizar un análisis semiótico de algunos temas de Derecho de Marcas. Se ha optado también por hablar de la clasificación tripartita de Peirce en esta sección, pues resulta más orgánico; pero no por estar al final deja de tener una gran importancia: la condición de la marca como índice es su característica principal, y es el contenido de la protección jurídica que provee el Derecho de Marcas a su institución principal.

II.17.1 Los signos que se distinguen por la intención y el grado de conciencia de su emitente: signos artificiales y signos naturales

Los signos se distinguen por la intención y el grado de conciencia de su emitente, de ahí que se consideren signos artificiales y naturales. Los primeros son aquellos que se emiten de forma consciente por el hombre; y en ellos está siempre presente la figura del emitente. Los naturales son aquellos cuyo emitente no es intencional, y son interpretados como *síntomas* o *indicios* —recordemos las manchas en las manos de nuestro señor Sigma, que *indicaban* un padecimiento hepático (cf. cap. I)—. Esta segunda categoría abarca los actos involuntarios que expresan estados de ánimo, por los que se les ha llamado también signos *expresivos*.

Para comenzar a emplear una marca es necesario un estudio del producto o servicio que se pretende comercializar. Se requiere, además, llevar a cabo un análisis del mercado, de los productos competidores, de las prohibiciones de registro, y clasificar el signo de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para las Marcas.

⁶⁹ En este trabajo se ha prescindido de dos clasificaciones por considerarse irrelevantes en relación con el objetivo de la sección. No obstante, de resultar de interés puede consultarse el artículo del autor «Derecho de Marcas y Semiótica. Apuntes para una clasificación semiótica del signo marcario» (Alvisa, 2014).

Resulta evidente, pues, que las marcas son necesariamente signos artificiales, creados por el empresario con el fin de identificar su producto.⁷⁰

II.17.2 Los signos que se distinguen por el grado de especificación sígnica (o signos cuyo significante se presta a utilizaciones no sígnicas)

Según Eco, los signos cuyo significante se presta a utilizaciones no sígnicas son aquellos que son producidos «con el único objeto de significar (las palabras las señales de tráfico, las notas de ¡fir-mes!)» (1994: 39). Sin embargo, hace notar que existe una gran cantidad de objetos que, por muy artificiales que sean, no parecen estar concebidos con funciones comunicativas; por ejemplo: un ordenador, una casa, un reloj, un vaso.

A pesar de que Ferdinand de Saussure solo previó dentro del campo de la Semiología aquellos signos no verbales creados con la intención expresa de significar, resulta patente que los objetos de la cotidianidad también pueden incorporar una carga significante. Aparece así lo que Eco denomina como función-signo, signo-función o signo-objetual (1994: 39).

En el caso de las marcas, el ejemplo más claro lo constituyen las marcas tridimensionales. A la función principal del objeto (una carretilla elevadora, una linterna, un reloj) se le asigna una función secundaria, que lo conecta directamente con el producto. En realidad, es el propio producto el que funge como marca, sin necesidad de un tercer elemento que interactúe con el consumidor.

II.17.3 Los signos que se distinguen por el canal físico y por el aparato receptor humano

Existen algunos signos vinculados con los sentidos humanos (olfato, tacto, gusto, vista y oído). Se trata de una clasificación que tiene en cuenta, básicamente, el aparato sensorial. Las marcas tradicionales se perciben por la vía común de la vista; por lo que están configuradas con diseños ingeniosos, integrados por colores, formas y leyendas atractivas para los consumidores. No obstante, en la actualidad el canal visual ha dejado

⁷⁰ Cf. «El secreto está en la marca. Introducción a las marcas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas», texto descargable del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). En la página 12 del documento se listan los cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca.

de ser exclusivo para dar paso, cada vez con mayor fuerza, a los otros órganos sensoriales. Un aroma puede convertirse en una marca,⁷¹ como también una melodía y una textura. Más difícil es el caso de un sabor, ya que la mayoría de las legislaciones condicionan la registrabilidad a la posibilidad del signo de ser representado gráficamente (OMPI, 2009: 6). En tal caso, un sonido es susceptible de plasmarse en un pentagrama; un olor puede describirse por analogía —en Europa estuvo protegida una marca consistente en olor a hierba recién cortada para proteger pelotas de tenis (OMPI, 2010: 5) —; y una forma volumétrica se puede representar mediante imágenes de sus distintos ángulos. Sin embargo, la descripción del sabor ha sido suficiente para registrar una marca, como en el caso del sabor del *regaliz*, registrado en el Benelux para la clase 16. Recordemos que, pese a ello, se trata de interpretantes privados por pertenecer a la categoría de TTPP, lo que hace realmente dudosa una protección que los abarque.

II.17.4. Los signos que se distinguen en relación con su significado

Eco expone que ya los antiguos se percataron de que el significado de un signo podía ser unívoco o plural; o sea, que una palabra podía tener varios significados. En la actualidad se distingue entre:

- Signos unívocos: los que deberían tener un único significado.
- Signos equívocos: los que tienen varios significados, todos los cuales son «fundamentales» (1994: 49).
- Signos plurales: los que derivan un segundo significado de un significado previo (signos plurales por connotación), o mediante el empleo de artificios retóricos, como metáforas, dobles sentidos, eufemismos, entre otros.
- Signos vagos: «también llamados símbolos, que mantienen una relación vaga y alusiva con una serie imprecisa de significados» (1994: 50).

Para que una marca constituya un signo unívoco debe referirse exclusivamente a un producto. En caso contrario, al disponer de varios referentes, tal marca se desplazaría al

⁷¹ Sin embargo, en el Reino Unido el reconocido perfume N° 5 de Chanel fue rechazado, porque la fragancia del perfume es la esencia misma del producto (cf. OMPI, 2009: 5). El sustento de la denegación es que el olor no debe derivarse de la propia naturaleza del producto.

plano del signo equívoco. La marca Coca-Cola, por ejemplo, se refiere unívocamente a un refresco gaseoso a base de cola; pero Apple, que se utiliza en ordenadores de escritorio, en tabletas, en reproductores de MP3, en portátiles y en otros productos, resulta, por tanto, equívoca.

Existen dos supuestos de univocidad muy particulares sobre los que vale la pena llamar la atención: son la marca notoria y la marca renombrada. Expone Ramírez Pastor que «las bases que sostienen el sistema marcario con relación a la protección jurídica de la marca son el principio de registro o inscripción registral, el principio de especialidad y el de territorialidad» (2009: 19). El primero de estos principios se sustenta en la obligatoriedad de registro del signo marcario, ante la autoridad administrativa competente del país donde se pretende obtener un derecho de exclusiva; aquí se conecta el principio de inscripción con el de territorialidad, que circunscribe la protección al ámbito territorial del Estado que haya reconocido el derecho. Por su parte, la especialidad, según esta autora:

prevé que el derecho al uso exclusivo de la marca, que se adquiere con el registro, es consagrado únicamente para los productos o servicios para cuya distinción se ha registrado este signo. La marca está estrechamente vinculada al producto o servicio que se reivindica; es decir que los derechos exclusivos que ostenta el titular de la marca no son de carácter absoluto, sino que estos estarán vinculados solamente a los productos y servicios para los cuales la marca fue concedida (2009: 19-20).

La marca notoria se caracteriza por el elevado nivel de asociación que establece el consumidor entre ella y los productos o servicios que distingue; lo que incide de manera favorable en su adquisición, que se efectúa con preferencia por sobre otras marcas (de modo que, por extensión, el producto ligado a la notoria se adquiere preferentemente). Con el tiempo, resultan tales la distinción y reputación que adquieren que consiguen trascender el marco de la especialidad, por lo que suponen una excepción a este principio. Como consecuencia, terceros competidores no pueden emplear un signo igual o similar para identificar sus productos, ni siquiera al establecer una asociación con productos o servicios distintos de los amparados por la marca notoria.

La marca renombrada, al tratarse de un caso extremo de notoriedad, trasciende no solo la especialidad, sino también la regla de la territorialidad; por lo que no es necesario que

se proteja en un país para que goce de reconocimiento jurídico. Recordemos que, pese al carácter unívoco de la marca notoria o renombrada, se mantienen los criterios expuestos *supra*, cuando se trate de más de un bien o servicio.

En lo tocante a signos plurales, viene a la mente el fenómeno de la vulgarización marcaria —en estos casos, el uso indiscriminado de un producto novedoso entraña la adopción de la marca como el nombre del producto, por lo que este pierde su condición de signo distintivo para convertirse en el nombre genérico del producto—. El ejemplo más recurrente de la vulgarización es la *aspirina*, que, de marca para distinguir el ácido acetilsalicílico, pasó a ser el nombre usual del producto en muchos países.

Los signos vagos o símbolos, por último, presentan una dificultad adicional en su interpretación, pues caen en el campo de estudio de diversas ciencias. Ricoeur reconoce, entre estos campos de estudio, el Psicoanálisis, la Poética y la Historia de las religiones (2006: 66). Mircea Eliade (2001), notable historiador de las religiones, se refiere a las diferentes perspectivas desde las cuales se ha estudiado el simbolismo, a saber: la psicología profunda (así califica él el Psicoanálisis), las artes plásticas y poéticas, la etnología, la semántica, la epistemología y la Filosofía. Conjunto al que podemos sumar la antropología, la semiótica y —como se ha evidenciado— la Propiedad Industrial, a través de los signos distintivos.

La concepción moderna del símbolo ha creado una identificación entre este y el signo, de manera que el primero viene a ser una especie dentro del concepto más inclusivo del segundo. Peirce —como se podrá ver *infra*— no escapa a esta postura minimizadora del símbolo, sino que ha contribuido de forma decisiva a través de la universalidad de su obra. La otra postura con relación al símbolo —según señala el filósofo Alexis Jardines— consiste en «diferenciarlo del signo sobre la base de su identidad con el referente» (2004: 181). Ese autor cita la censura, primero de Kant y luego de Husserl, de la identificación entre símbolo y signo; y de su empleo como equivalentes. Además, destaca que Husserl atribuía esta situación a una interpretación moderna, «contraria al sentido original de la palabra símbolo» (Ídem).⁷²

Con todo, lo que está en entredicho aquí —como advierte Eco— no es una clasificación de los signos en tanto significantes. Se trata de clasificar los significados, por lo que corresponde a cada *universo de sentido* delimitar o derivar su respectiva significación.

⁷² Sobre el sentido original del término «símbolo», cfr. De Sahagún Lucas (1999: 110-113).

En consecuencia, se prefiere dejar en barbecho una aproximación al significado simbólico de la marca, que pudiera ser tratado en otro espacio.

II.17.5. Los signos que pueden distinguirse por la capacidad de réplica del significante

Luego de un análisis general, Eco prefiere recurrir a Peirce para explicar la particularidad de este tipo de signos, de modo que los clasifica como:⁷³

- Cualisigno (o *Tone*): «una cualidad que es un signo».
- Sinsigno (o *Token*): «una cosa o acontecimiento que existe fácticamente y que es un signo».
- Legisigno (o *Type*): «una ley que es un signo» (Peirce *apud* Eco, 1994: 55).

Por ejemplo, continuando con el caso de la marca Coca-Cola, cabe señalar que la tipografía especial, el color rojo de las letras y el blanco de trasfondo, todos esos elementos son *cualisignos*; en otras palabras, son cualidades con valor significante.



Figura II.31 Representación de la marca Coca-Cola.

En el concepto de *sinsigno* el prefijo *sin-* quiere decir *semel* ('una vez'): es el signo individualizado o concretado, la realización fáctica del *legisigno*. Volviendo al ejemplo, la marca del afamado refresco, concebida en abstracto es el *legisigno*, y una vez materializada, se constituye en *sinsigno*; pero este último se caracteriza por los *cualisignos*, que le atribuyen su configuración estable.

Un atributo básico de las marcas es su inmovilidad. Una vez realizada la solicitud de registro de marca, no es posible modificar ningún detalle del signo.⁷⁴ El *sinsigno* y sus

⁷³ Me limito a definir las tres categorías descritas por Peirce, y a continuación realizo un análisis en relación con las marcas. Para una explicación global, cf. Eco (1999).

cualisignos constitutivos no son susceptibles de modificación, pues en caso contrario se estaría ante un signo distinto. La invariabilidad del *sinsigno* (en el que están comprendidos los *cualisignos*) asegura el reconocimiento del signo distintivo por parte de los consumidores o destinatarios del servicio, según se trate, y permite con ello que se cumplan las funciones de la marca.⁷⁵ Asimismo, de aquí se constata la importancia de combatir el fraude marcario, ya que puede decirse, con Eco, que las réplicas de marca están dotadas de «valor de cualisigno» (cfr. gráfico en 1994: 56), o sea, que la reproducción del *sinsigno* por un ente distinto del titular tiene las mismas cualidades que el *legisigno* sobre el que se sustenta.

II.17.6. Los signos que se distinguen por el tipo de vínculo que se les presume con el referente

En el campo de las clasificaciones peirceanas, «el signo mantenía relaciones precisas con el objeto y se podía dividir en *índices, iconos y símbolos*» (Eco, 1994: 56). Los índices guardan una relación de contigüidad natural con el objeto: el humo es indicio del fuego; un anillo de agua, el indicio de una botella que ya no está; la fiebre es indicio de enfermedad. De manera general, pueden considerarse las marcas como indicios, al estar normalmente aplicadas al objeto que designan: estampadas sobre el producto mismo o su envoltorio, como en los casos de una camiseta o una caja de bombones; o señalando un local donde se brindan servicios por su nombre.

El icono es una representación muy aproximada del objeto en cuyo lugar se halla. Por ello se suele identificar con imágenes, diagramas, dibujos, esquemas (cfr. Curbeira: *ibíd.*), en los que prevalece la similitud con el referente. El signo icónico por excelencia es una fotografía, en tanto reproduce al detalle las características del objeto. En el ámbito marcario la iconicidad está asociada con una prohibición de registro de carácter absoluto. La similitud de un diseño con el producto, o el empleo de términos que en el lenguaje corriente o comercial indiquen el género o se hayan convertido en el nombre común o usual del producto, se encuentra expresamente proscrito en las leyes de marcas (art. 5.1, incisos c), d) y e) de la Ley 17). Para salvar esta limitante es necesario recurrir

⁷⁴ Según el Art. 33 de la Ley 17: «La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve».

⁷⁵ Por el momento se habla de funciones, a tono con la doctrina más extendida, aunque para el autor haya solo una función (cfr. IV.3).

a la doctrina de la distintividad (cf. II.13) sobrevenida o *secondary meaning*, que implica una apropiación de la relación producto-marca (referente-significante) por parte del público, que resulta de obligada probanza para el titular de la marca, como lo demuestra la denegación de las marcas tridimensionales que siguen:⁷⁶

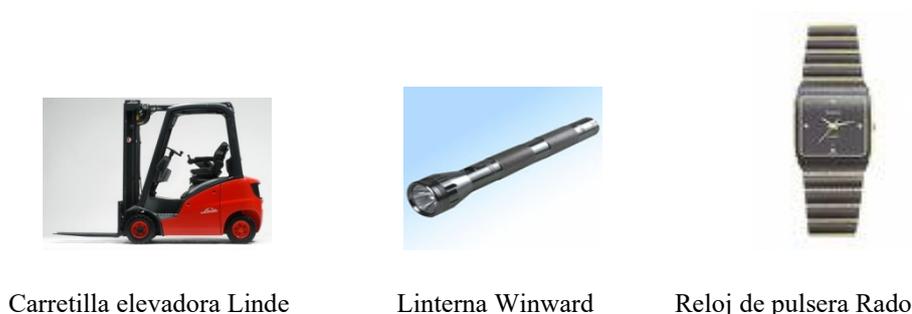


Figura II.32 Marcas tridimensionales denegadas.

Por último, puede decirse que para Eco el símbolo «es un signo arbitrario, cuya relación con el objeto se determina por una ley; [y] el ejemplo más apropiado es el del signo lingüístico» (1994: 57). Se puede incorporar a su afirmación, como otro ejemplo paradigmático, las marcas. En la relación marca-producto (o servicio) existe una relación tan arbitraria como la de los lexemas *perro-Hund-dog-chien* con un cánido. Por tal motivo, un mismo producto, digamos la mantequilla, puede tener en cada país no solo una sino varias marcas asociadas. Por otra parte, una marca renombrada puede *significar* el(los) mismo(s) producto(s) de manera unívoca en todas las latitudes, así por ejemplo se pueden mencionar los casos de Sony, Apple, Harley-Davidson, Boeing.

Sin embargo, las marcas son, ante todo, índices, pues guardan relación espaciotemporal con el objeto que designan. Los autos Toyota llevan el signo que los identifica como tales, y las camisetas Lacoste muestran el conocido cocodrilo. Las leyendas BBVA o Rodilla figuran en las fachadas de los establecimientos donde se pueden contratar servicios bancarios o consumir sándwiches. En consecuencia, el uso típico y característico de una marca es su aplicación material al producto o la proximidad con el servicio que se brinda. Ya hemos visto los usos de la marca que puede hacer el titular, así como los que puede prohibir (cf. II.9.3): en ambos casos se refieren a la aplicación material de la marca sobre el producto o la indicación de un establecimiento mediante la fijación del signo en el edificio o inmediaciones.

⁷⁶ Al respecto, cfr. la sentencia común a los casos Linde (carretilla elevadora), Winward (linterna) y Rado (reloj), de 8 de abril de 2003, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-53/01 a C-55/01, acumulados): se denegaron las tres solicitudes de registro y no se apreció tal distintividad.

La enunciación de las facultades de prohibir y los actos concretos de uso, amén de otorgar un marco jurídico de acción a los titulares, deberían servir también como marco delimitador de su propio actuar, en el sentido de que el propio derecho subjetivo debería erigirse en límite para su actuación. Sin embargo, en la práctica no sucede así, pues los titulares de marcas llevan a cabo usos marcarios carentes de la función de identificar productos o servicios, como se apreciará en el capítulo III.

II.18 Conclusiones parciales del capítulo

1. Un signo es cualquier cosa que, por convención de un grupo humano, pueda ser utilizada para representar algo que se halla ausente y en lugar de lo cual se encuentra. Un signo no requiere intención por parte del emisor, pues ni siquiera requiere que esta persona exista.
2. Una de las diferencias entre la semiología de Saussure y la semiótica de Peirce radica en la estructura de signo propuesta por ambos. Para Saussure, que se ocupó solo de los signos lingüísticos y dejó fuera el referente, el signo es una entidad bifásica. Por su parte, Peirce no solo estudiaba el signo lingüístico, sino todo lo que tuviera capacidad significante (la realidad misma), incluidos los pensamientos humanos. Es por ello que agrega el objeto o referente, como tercer elemento, a su descripción de signo.
3. Un código es un conjunto de reglas que establece la correspondencia entre elementos del plano de la expresión con elementos del plano del contenido, permitiendo la comunicación sobre la base de la significación establecida por el propio código.
4. En el ámbito del Derecho de Marcas la función de creación del código de correspondencia entre la marca y el producto es tarea de la publicidad, ya que es esta la que, mediante acciones de alcance masivo, genera la asociación pertinente entre marca y producto.
5. La asociación marca-producto es la base de la protección jurídica de la marca. Implica que el titular de una marca prohíba usos de su marca no consentidos por él a terceros, siempre que se cumplan dos condiciones: 1) que el tercero emplee una marca idéntica o similar; 2) que dicha marca se utilice para designar productos iguales o similares a los asociados con la marca protegida.

6. El conocimiento que un sector amplio del público consumidor tiene sobre determinados productos/servicios es equivalente a lo que Umberto Eco denomina Contenido Nuclear, que a su vez está integrado por porciones más específicas de contenido, llamadas Contenido Molar y Tipo Cognitivo.
7. El CN, el CM y los TTPP son interpretantes. Los interpretantes permiten decodificar un signo y otorgar sentido al mismo, en dependencia del conocimiento que se tenga de aquel y de la situación contextual en que se lo perciba.
8. Las marcas no solo identifican productos o servicios en el tráfico mercantil, también se emplean para designar esos bienes durante los actos de consumo, por lo que interpretantes privados, tales como los TTPP, no deberían ser protegidos como marcas, al no ser posible emplearlos en actos de referencia.
9. Las marcas pueden ser clasificadas utilizando la clasificación de los signos propuesta por Umberto Eco en su texto *Signo*.
10. Al aplicar a las marcas comerciales la clasificación peirceana relativa a *signos que se distinguen por el tipo de vínculo que se les presume con el referente*, aquellas encuadran como índices; y en tanto tales son reguladas y protegidas por las leyes de marcas. Sin embargo, en la cotidianidad hay demasiadas situaciones en las que las marcas no se usan como índices.

CAPÍTULO III. LA FUNCIÓN DE SIGNO DE LA MARCA

Introducción al capítulo

Como ya se ha explicado, el CdP no estableció el objeto de protección de las marcas (tampoco de las patentes), pues sus provisiones legales se limitaron a regular la concesión y el uso de aquellas (UNCTAD-ICTSD, 2005: 217). Si bien la Comunidad Europea había dado pasos significativos de cara a la aproximación del Derecho de Marcas a nivel regional, fue el ADPIC el instrumento legal que por primera vez definió el objeto de protección de las marcas a nivel multilateral (Ídem). Cuando aún este acuerdo no existía, los países signatarios del CdP concedían y protegían derechos relativos a las marcas; pero había diferencias significativas en el alcance del objeto de protección, en las condiciones de uso, así como en cuestiones procedimentales tales como los periodos de renovación (UNCTAD-ICTSD, 2005: 217). Por su parte, el GATT de 1947⁷⁷ no trajo grandes modificaciones al estatus de la marca; y el Arreglo de Niza (1957) se limitó a establecer el marco de referencia para la designación de productos o servicios. En este estado de cosas, los esfuerzos por alcanzar un tratamiento homogéneo en materia de marcas quedaban deferidos al ámbito regional, en donde destacan el Grupo Andino —cuya actividad en este sentido se remonta a la década del setenta del siglo pasado— y la Comunidad Europea, con su primera directiva regional de 1988.

El interés común de los grupos industriales de Estados Unidos y Europa ante los actos de falsificaciones de marcas fue un importante factor para el inicio —durante la Ronda de Uruguay del GATT (1986-1993)— de las negociaciones que desembocarían finalmente en el ADPIC. Un poco antes, durante la denominada Ronda de Tokio (entre 1983 y 1985, pero sobre todo en este último año), un grupo de expertos en falsificación de mercaderías de la OMC había reconocido la insuficiencia de las regulaciones del CdP para prevenir el comercio de bienes falsificados (UNCTAD-ICTSD, 2005: 219); por lo que el terreno estaba abonado para las negociaciones del ADPIC, y, dentro de

⁷⁷ General Agreement on Tariffs and Trade es un convenio creado en el marco de la Conferencia de La Habana de 1947 y suscrito por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias. Tuvo varias rondas posteriores y es considerado el antecedente de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

estas, constituía un tema de vital importancia la delimitación del objeto de protección de la marca, mediante su definición normativa.

III.1 Breve historia del concepto de marca del ADPIC

A partir de 1987 los países comienzan a remitir sus propuestas de protección relativas a las marcas. La primera en ser presentada fue la norteamericana, en ese mismo año, y contenía la siguiente definición de marca: «A trademark should consist of any word, symbol, design or device, including any distinctively shaped three-dimensional object, except the generic name of the goods and services or words descriptive thereof. The term trademark should include service mark» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 219). Un año más tarde la Comunidad Europea presentó la siguiente propuesta: «Protection shall be granted for any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one under taking from those of other under takings» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 220). Y dejaba claro que las marcas debían asociarse con productos o servicios específicos: «The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those for which the trademark is registered. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall not be required» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 220).

En 1989 Brasil remitió su propuesta, contenida en los siguientes párrafos:

31. Protection should be granted to distinctive signs, such as names, words, denominations, monograms, emblems, and symbols which allow the differentiation of goods and services for commercial purposes.

32. A trademark should also enable the distinction between the goods or services of two undertakings and assure quality to the consumer (UNCTAD-ICTSD, 2005: 221).

En mayo de 1990 varios países en vías de desarrollo (Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Perú, Tanzania y Uruguay) presentaron una propuesta conjunta, que —aunque no aportaba una definición de marca— dejaba clara

la estrecha relación entre la marca y los productos. En el apartado 2 del artículo 7 declaraba: «The registration of a trademark or a service mark shall confer upon its registered owner the right to preclude others from the use of the mark or a similar mark for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the registration was granted where such use would result in a likelihood of confusion» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 223).

En junio de ese mismo año vio la luz un texto consolidado con las propuestas presentadas hasta entonces, conocido como Anell Draft (por el nombre del alto funcionario que presidió su redacción). En la sección dos, referida a la protección de las marcas, apuntaba: «A trademark is a sign capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. It may in particular consist of words and personal names, letters, numerals, the shape of goods and of their packaging, combinations of colours, other graphical representations, or any combination of such signs» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 223). Más adelante, recoge de forma íntegra el párrafo señalado anteriormente de la propuesta conjunta de los países en vías de desarrollo.

Vale la pena citar el Texto Ministerial de Bruselas (más conocido por su forma abreviada Brussels Draft) de diciembre de 1990, ya que, pese a su parecido con la definición precedente, introduce los «elementos figurativos» y las «combinaciones de colores» dentro del objeto de protección: «Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 226).

La versión definitiva del ADPIC presenta la siguiente definición de la marca como objeto de protección en el artículo 15, apartado 1:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Mientras que el artículo 16, apartado 1, establece como requisito *sine qua non* la asociación de una marca con productos o servicios específicos: «El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca».

Solo la definición de la delegación norteamericana —la primera en el tiempo— define la marca sin considerarla un signo, limitándose a describir de forma casuística, mas no exhaustiva, los posibles elementos que pueden servir de marca: una palabra, un símbolo (cuestión bien difícil de definir por las implicaciones filosóficas y filológicas vinculadas al término; cf. *supra* II.17.4), un diseño y, por último, un aparato, mecanismo, dispositivo, artefacto... (definiciones tomadas del diccionario bilingüe Harper Collins, 2006a). Se señala la poca claridad del último elemento (*device*), pues las acepciones españolas no guardan mucha relación con el sentido de la frase original. Fue útil buscar en un diccionario especializado en lengua inglesa para encontrar dos acepciones —entre ocho distintas— que adquieren sentido en el contexto de interés: «[A]ny ornamental pattern or picture, as in embroidery», y «a written, printed, or painted design or figure, used as a heraldic sign» (y esta última solo en el caso muy concreto de la heráldica) (Harper Collins, 2006b).

Todas las restantes definiciones, en cambio, consideraban a la marca como un signo y, curiosamente, a partir del Anell Draft todas las sucesivas definiciones hablan de signos y combinaciones de signos. De manera que los distintos elementos con potencial para constituir marcas (palabras, nombres de persona, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, según el ADPIC) son signos propiamente y, por ende, una marca que integre dos o más de ellos implica una combinación. No comparto esa manera de descomponer el signo en unidades mínimas, pero es una costumbre ya bastante asentada, de la que el libro de Frutiger es un ejemplo elocuente. En dicho volumen, en primer lugar, se habla de signos, dándose por descontado que son imágenes o representaciones bidimensionales o, lo que es lo mismo, se está empleando el todo por la parte (metonimia), *i. e.*, signo por significante, a la vez que se reduce el significante a un elemento gráfico. Además, hay alusión a unidades mínimas con capacidad significativa (si se las denomina «signo» se da a entender eso), pues se habla de punto, raya, triángulos y otras formas como signos (a los que se les denomina signos básicos),

que a su vez se integran en otros signos complejos (se refiere a ellos como reunión de signos) (Frutiger, 2007). Es cierto que, dentro de un signo, una cualidad integrante, como el color, puede ser significativa (hemos visto los *qualisignos* peirceanos), pero denominar signos a los distintos elementos gráficos o figurativos que integran un significante puede conducir a equívocos sobre lo que es un signo (de hecho, ya lo hace, desde el momento en que se habla de signo de forma metonímica).

En fin, esa es la situación actual imperante tanto en las normas de Propiedad Industrial como en los tratados sobre esa materia, y solo nos queda acatar lo que ya está convencionalizado a gran escala. No obstante, para aclarar el asunto desde nuestra perspectiva, cabe señalar, una vez más, que 1) un signo es una construcción cultural, 2) una marca es el plano de la expresión de un signo empleado en el tráfico mercantil y 3) el signo constituye un único significante sin importar si está integrado por formas, palabras, cifras, colores, entre otros. En todo caso, podría hablarse de signo complejo, pero nunca de combinación de signos. Y ello lo haremos solo si tomamos signo como sinónimo de significante, como parece hacerlo el ADPIC y todas las leyes de marcas que se inspiran en su letra; y hasta el mismísimo Peirce, para quien el significante saussureano y la expresión hjelmsleviana son «signo, o vehículo de signo o representamen» (Beristáin, 1995: 450).

III.2 La estructura triádica de la marca. Implicaciones y consideraciones

Tanto la Semiótica como el Derecho de Marcas comparten el signo como objeto teórico, y ambas ciencias lo definen no por lo que es, sino por lo que hace. Así lo expone el profesor Beebe: «The semiotic tradition defines the sign not by what it *is*, but by what it does» (2004: 630).⁷⁸ Es decir, el signo se define a partir de su función y no ontológicamente: la función de la marca es identificar productos o servicios de distintos empresarios en el mercado, en tanto el signo, *latu sensu*, tiene como función representar algo en cuyo lugar se encuentra —obviamente, es lo mismo, porque la marca está en lugar del producto o servicio que representa; pero debe respetarse la definición de la llamada función principal de la marca, tal cual la preconiza el Derecho de Marcas—. Sin embargo, la Semiótica ha estado siempre dividida por las concepciones divergentes

⁷⁸ Vale aclarar que cuando el autor habla de tradición semiótica tiene en cuenta las ramas peirceana y saussureana.

de Peirce y Saussure. Mientras el filósofo pragmático concebía el signo como una tríada, el lingüista suizo lo trataba como una entidad diádica —por supuesto, no se debe soslayar que en su curso de lingüística general Saussure teorizó sobre la variante sígnica por excelencia, el signo lingüístico—.

Por su parte, el pionero de los estudios semióticos aplicados al Derecho de Marcas estima que la legislación norteamericana de marcas solo plantea una única variante del signo marcario, que concibe como triádica. Parafraseando a Beebe,⁷⁹ si bien la Semiótica describe la estructura del signo, el Derecho de Marcas prescribe la estructura del signo marcario. Beebe se apoya en la definición de marca del Lanham Act, así como en la nutrida jurisprudencia norteamericana derivada de un siglo de fallos en materia de marcas. A continuación, la definición de marca con la que trabaja Beebe:

The term «trademark» includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof... used by a person... to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.⁸⁰

Siguiendo la lógica prescriptiva del Lanham Act, la relación entre marca, producto/servicio y productor se puede expresar, como señalan Garret (2011: 229) y Beebe (2004: 637),⁸¹ por medio de un triángulo semiótico, siguiendo la concepción triádica de Peirce (quien nunca esbozó gráficamente su idea), apreciable en la siguiente figura:

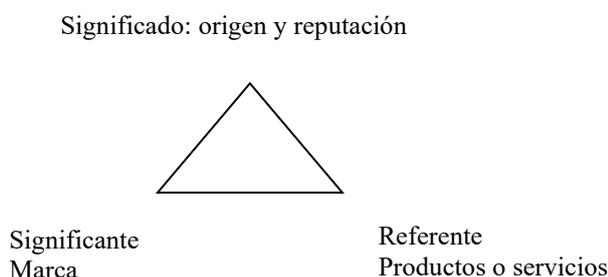


Figura III.1. Representación triádica de la marca

⁷⁹ La frase original es «While semiotic theory has sought primarily to *describe* the structure of the sign as it is, trademark commentary has sought primarily to *prescribe* the structure of the trademark as it must be» (Beebe, 2004: 645).

⁸⁰ 15 U.S.C. § 1127. Tomado de <<https://www.bitlaw.com/source/15usc/1127.html>> [16/5/2021].

⁸¹ Pulos (2006) también se adscribe al modelo triádico, aunque no esboza su representación gráfica.

Esta configuración se deriva de la línea de razonamiento que se expone a continuación. En la concepción jurídica se entiende normalmente como signo la forma perceptible de la marca, cualquiera que sea su tipo. Así, el término marca —empleado en los textos de estudio y las normas legales— coincide con el de significante —usado en los escritos sobre semiótica—. El segundo elemento está constituido por los productos o servicios que la marca identifica en el mercado, es decir, el referente. El artículo 4 del Reglamento No. 207 del Consejo de la Unión Europea,⁸² cuya redacción es bastante parecida a la del Lanham Act, dispone: «Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

En consecuencia, según la prescripción legal comunitaria (en una analogía *mutatis mutandi* con respecto al Lanham Act), el origen empresarial constituye el significado de la marca. Sin embargo, la doctrina jurídica europea ha entendido tradicionalmente que la marca, además de identificar su origen, hace alusión al *goodwill* de este,⁸³ por lo que el significado está conformado por el par origen/*goodwill*. De esta manera, la representación gráfica de la marca comunitaria europea según el modelo triádico es similar a la propuesta por Garret y Beebe, descrita *supra*.

No obstante, el plano del contenido (significado) requiere ser investigado más a fondo. Ambos autores citados, Garret y Beebe —también Pulos, aunque no deje una representación gráfica en su texto—,⁸⁴ se remiten a la redacción del Lanham Act y a la teoría marcaria estadounidense para otorgar los valores de «origen» y «reputación» al significado. Similar posición adopta el Derecho europeo mediante su doctrina de las funciones de la marca, al establecer una «función indicadora del origen empresarial» y otra «condensadora del *goodwill* o reputación» (Fernández-Novoa, 2013). Por otro lado, expone Beebe, el problema de la mediación (a lo que se refiere el significante) no acaba

⁸² Es el Reglamento sobre la marca europea, de 26 de febrero de 2009.

⁸³ Aunque se puede traducir *goodwill* por 'reputación', la variante anglosajona es la de uso más común, incluso en los textos castellanos.

⁸⁴ No lo representa usando un gráfico, pero lleva a cabo la siguiente descripción verbal: «According to this model's structure, trademark is broken down into three components parts: (1) the Word or symbol (signifier, (2) the firm's goodwill associated with the word or symbol (signified), and (3) the good or service sold (referent)» (2006: 846).

de encontrar acomodo definitivo en el Derecho de Marcas norteamericano. Por ello, según ese autor, una cuestión clave es determinar a cuál de los elementos de la tríada se refiere la marca tangible. Beebe plantea que los tribunales de su país se han encontrado ante esta encrucijada en innumerables decisiones, las que, en ocasiones, resultan contradictorias:

This question is simply stated: To what does the trademark's signifier refer? Does it refer in the first instance (1) to the source of the product, as Judge Richard Posner suggests when he speaks of trademarks as «signifiers of source,» or (2) to the product itself, as Judge Edward Becker suggests when he speaks of the trademark as «a symbol according to which one can relate the signifier (the trademark, or perhaps the packaging) to the signified (the product),» or (3) to either the source or the product depending on the facts, as Judge Lawrence McKenna suggests in speaking of the trademark's «referent» as «the product or source for which the trademark stands» (2004: 651).

Siguiendo a Beebe, «this question is of more than merely academic concern» (2004: 652), pues complica la tarea de definir la distintividad marcaria, así como la naturaleza de la infracción de marca por concepto de dilución. Esa es la esencia de la investigación de Beebe, para quien el Derecho de Marcas «cannot explain, predict, or justify certain outcomes in the law, nor can it articulate the need for necessary reforms. This is nowhere more apparent than in its treatment of the concepts of trademark “distinctiveness” and trademark “dilution”» (2004: 624). En nuestro caso, hacemos eco de la crítica beebeana en lo que respecta a la distintividad, pero no argüiremos nada sobre la dilución, porque no resulta objeto de estudio específico en esta investigación. Por nuestra parte procederemos, en primer lugar, a comprender la profundidad de la dimensión «significado», pues aquella no se agota en origen y reputación —sobre todo porque reputación aquí tiene una connotación jurídica que es pertinente aclarar— para luego redireccionar la veleta del significante, porque no es posible que apunte en más de una dirección, según la variación del viento.

III.2.1 Una nueva inmersión en el océano del significado de la marca

De acuerdo con los autores que emplean la semiótica como medio de estudio de la marca, el significado del signo marcario se restringe a dos posibilidades: origen y

reputación. Y según la perspectiva del Derecho de Marcas europeo, el origen empresarial y la reputación son entendidas, cada una, como funciones de la marca, por lo que a continuación estudiaremos origen y reputación desde ambas perspectivas: i) elementos del plano del contenido y ii) funciones de la marca. Más adelante entraremos a analizar otras funciones que la doctrina legal atribuye a las marcas, pero por el momento nos restringiremos a origen y reputación para ser consecuentes con los autores que emplean el análisis semiótico. Veamos ambas por separado.

III.2.1.a) El origen empresarial

El Derecho de Marcas europeo otorga varias funciones a la marca, una de las cuales es la denominada «función indicadora de la procedencia empresarial». Al respecto, expone Fernández-Novoa:

En efecto, al contemplar una marca *puesta en relación con un producto o servicio*, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. (...) Además, la función indicadora de la procedencia empresarial se deriva inmediatamente de la propia estructura del derecho sobre la marca. En efecto, si es así que el derecho sobre la marca confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de determinadas clases, es innegable que todos los productos o servicios de las correspondientes clases que *ostentan la misma marca*, deberían proceder de la empresa titular de la marca (2013: 507).⁸⁵ [Nótese el uso de la marca como índice en las frases resaltadas].

Fernández-Novoa hace referencia a la función indicadora del origen a la que se adscribe la teoría europea, la cual ha sido fijada mediante varios fallos judiciales. Uno de ellos es el conocido como Hoffman-La Roche, que recoge en el apartado 7 de la sentencia que «la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto marcado». Otro fallo importante es el caso Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, en cuyo párrafo 28, se establece: «Procede, además, recordar que según jurisprudencia reiterada la función esencial de la marca consiste en

⁸⁵ Las cursivas son mías.

garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia». Así lo manifiesta el Abogado General, Sr. Capotorti, en sus conclusiones relativas al caso Centrafarm, mediante la siguiente cita a Beier: «[L]a única función protegida por el derecho de marcas es, incluso hoy, la función de la garantía de la procedencia, corolario del papel distintivo de la marca» (Capotorti, 1978: 337); y lo sostiene *manu propria* dos décadas más tarde otro Abogado General, el Sr. Ruiz-Jarabo: «No gozan de la protección exclusiva que se otorga a las marcas los signos que no cumplen la función primordial de diferenciar el producto y que, por ese motivo, no permiten identificar su origen, es decir, su fabricante» (Ruiz-Jarabo, 1999: I5482).

El Lanham Act también recoge la teoría del origen empresarial, pero de forma matizada, pues, aunque el artículo destinado a definir la figura de la marca en la disposición normativa norteamericana tiene una redacción similar al artículo homólogo en el Reglamento comunitario, en el primero se deja abierta la posibilidad de que el origen pueda ser desconocido, cuando pone «even if that source is unknown».

Lo cierto es que la teoría que esgrime el origen de la marca como el motivo principal de su protección jurídica pierde fuerza cada vez más, por lo que ya no es necesario que se conozca realmente al empresario responsable de la puesta en el mercado de los bienes o servicios. Sobre ello, comenta Lang: «This means that, although the Sign may be a badge of origin, it says nothing at all about the undertaking which is the origin. All that the consumer learns from the use of the Sign is that the person responsible for the appearance in the market of certain goods bearing the Sign is the same as the person responsible for the appearance of other similar goods bearing the same Sign» (2008: 11).

En similar tesitura, señala Otamendi sobre lo que él concibe como la función de indicación de origen:

Hoy en día, este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces

la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria (2003: 8).

Y más adelante afirma:

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como dije antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante (Ídem).

Una postura similar la encontramos en Bendaña Guerrero, al referirse a la «función de origen o procedencia». Este profesor nicaragüense hace notar que la función de procedencia tuvo gran importancia en la Edad Media, pero ha decaído notablemente en la actualidad, si bien todavía autores italianos y alemanes apuestan por ella. Por el contrario, «quienes están en contra de esta tesis afirman que muchas marcas son anónimas, pues no contienen ninguna referencia a empresa alguna, y, no obstante, dichas marcas cumplen la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares» (Bendaña Guerrero, 1999: 66).

De igual manera, en el contexto europeo, ya en 2001 el Abogado General, Sr. Juiz-Jarabo, escribía: «Me parece un reduccionismo simplista limitar la función de la marca a la indicación del origen empresarial (...). La experiencia enseña que, en la mayor parte de los casos, el usuario desconoce quién produce los bienes que consume» (2001: I10286).

Las marcas, en efecto, distinguen productos de otros similares, pero esa distinción no se extiende necesariamente a los productores. Por ello, frente a una redacción muy estricta como la de la norma comunitaria, y una intermedia como la norteamericana, han aparecido otras más flexibles entre los países latinoamericanos.

La norma argentina, Ley No. 22.362 - De Marcas y Designaciones, de 26 de diciembre de 1980, expone: «Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: (...)», y a continuación enumera los posibles signos que pueden constituir

marca. Algo similar resulta la Ley de la Propiedad Industrial de México, en su art. 88, al disponer que «se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado». Es destacable la acotación de que esos productos o servicios han de valorarse en el mercado, y que la distinción entre ellos se haga en atención a la especie o clase. Similar formulación, en cuanto a distinguir entre productos y servicios, presentan las leyes de Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. Para estos países es irrelevante el origen empresarial en la definición de la marca como institución jurídica.

Ahora bien, que el concepto de marca no especifique que su función sea la de distinguir a los empresarios a partir de sus productos, sino a los productos entre sí, no presupone que no se tenga en cuenta el origen empresarial. En consecuencia, pese a que la ley argentina no hace referencia expresa al origen empresarial en su definición de marca, sí tiene en cuenta la relación entre fabricante y signo distintivo, cuando en su artículo 7 regula: «La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario». Por su parte, la legislación mexicana, de forma menos evidente, también considera el origen empresarial, aunque para ella se requiera integrar varios preceptos.

En general, los países latinoamericanos que siguen esta corriente común ponen el foco de atención respecto del empresario titular de la marca solo a efectos registrales, pero no de cara al consumidor. Los consumidores no requieren conocer quién es el fabricante detrás de la marca, ya que solo se valen de aquella para distinguir el producto de otro similar; entre varios modelos de refrigeradores, solo necesitan que estén marcados de forma diferente, para así escoger el de su preferencia según la marca que estimen les brinda las mejores calidades y utilidad. En el ámbito registral, no obstante, sí resulta pertinente el conocimiento del titular de una marca, ya que en caso de falta de uso efectivo se puede ejercitar una acción de caducidad. Es una dinámica de «puertas adentro», de la que por lo general no se enteran los usuarios de las marcas. Téngase en cuenta que esa posible falta de uso es de la marca identificando productos, por lo que el *interpretante* que vincula la marca (significante) con los productos (referentes) es realmente el trascendente a la vista de los usuarios, mucho más que aquel que aporta la razón de la asociación entre marca y productor.

En otros ordenamientos jurídicos se habla de la distinción no entre los bienes, sino entre los empresarios, a partir de la diferenciación de sus bienes, al igual que en la norma

comunitaria europea. Según el artículo 9 de la Trade Marks Act No. 194 de 1993, de Sudáfrica, para acceder al registro una marca «shall be capable of distinguishing the goods or services of a person in respect of which it is registered or proposed to be registered from the goods or services of another person». Por su parte, la definición de marca según el Trade-marks Act (R.S., 1985, c. T-13) de Canadá, apunta: «[T]rademark means a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others». De similar corte son las legislaciones de Honduras, India y Reino Unido.

Existe aún una tercera variante, que define a las marcas como signos, pero no se especifica que sean para distinguir productos o empresarios, aunque luego, en el apartado de las prohibiciones absolutas, queda implícito que se usan para distinguir productos o servicios, pues se tiene en cuenta la motivación del significante en relación con el referente. Son los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Puede resultar contradictoria la diferencia entre las definiciones de marcas y la relevancia o no de que sirvan para identificar solo los productos entre sí o a los empresarios a partir de los productos (sobre todo, si se recuerda la introducción a este capítulo, en la que se explicaba la aproximación de las legislaciones nacionales sobre la base de la suscripción del ADPIC, y dicha adhesión al mismo como requisito de participación en la OMC).

La explicación radica en que el ADPIC es un convenio de mínimos: establece requisitos mínimos de protección que los países signatarios deben otorgar a las modalidades de la Propiedad Intelectual que se regulan en el antedicho *corpus* normativo. Ello no implica que la definición deba ser la misma. Basta con que haya cierta homogeneidad y estándares mínimos asegurados, a fin de que los derechos de los titulares tengan garantías de protección similar a las de su propio país en otros ordenamientos jurídicos.

Un texto exegético del ADPIC establece la diferencia entre distinguir productos y distinguir empresarios, mediante el análisis de la letra del artículo 15.1,⁸⁶ en el que se establece la definición de marca y su protección:

⁸⁶ Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como

Article 15.1 provides that trademarks are signs «capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings». A sign that allows consumers to distinguish or differentiate among undertakings is not the same thing as a sign that identifies a particular undertaking as the source of goods or services. Article 15.1, first sentence, *does not require that the consumer be able to identify the specific source of the goods or services*. The consumer should be able to determine that goods or services identified by the mark are distinct from other goods or services (UNCTAD-ICTSD, 2005: 230).⁸⁷

En el ADPIC —pues este no exige que la marca sea exhaustiva sobre el origen empresarial, ya que para eso está la etiqueta del producto o cualquier información complementaria que pueda recabar el consumidor—, el significante del empresario mercantil *solo* requiere aptitud para designar los productos o servicios que identifica. Es por ello que en las leyes de marcas se plasman prohibiciones absolutas para impedir que los significantes estén motivados por sus referentes, con lo que se evita un monopolio exclusivo sobre signos que deberían quedar libres para usar por todos los empresarios; mientras que las prohibiciones relativas solo entran en juego en caso de identidad o similitud entre las marcas, para productos o servicios idénticos o similares. Es decir, cuando se pone en riesgo la capacidad referencial de los significantes para distinguir un producto o servicio específicos, y no el titular de estos.

De acuerdo con un documento sobre las *prohibiciones relativas* alojado en la web de la OEPM,⁸⁸ aquellas

afectan a signos que en sí mismos podrían ser registrados en un análisis que solo tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley de manera general, sin considerar los acontecimientos registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca. Sin embargo, esos signos que superan el examen de las prohibiciones absolutas deben pasar un segundo filtro en las prohibiciones relativas que atienden a su registrabilidad en

cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

⁸⁷ Énfasis agregado.

⁸⁸ <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf> [16/5/2021].

función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea una marca registrada prioritaria, una marca renombrada, el nombre civil, etc.

La lectura de este fragmento indica que las prohibiciones relativas se han implementado para defender a los titulares de marcas anteriores, porque la solicitud y posible registro de una marca posterior, con una «doble identidad de los signos y de los productos o servicios» (Fernández-Novoa, 2013: 608), afecta al derecho del titular registral. En efecto, otro documento, en este caso sobre las prohibiciones absolutas, plantea que «la diferente regulación de la prescripción revela la diferencia del fundamento de ambos tipos de prohibiciones. En las prohibiciones absolutas es el interés general el que impide el registro y por tanto la acción es imprescriptible mientras que en las relativas se trata de proteger exclusivamente intereses particulares por lo que la acción está sujeta a prescripción».⁸⁹ Por lo que «estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior» (Ídem).

Las prohibiciones relativas son tales porque hay que analizarlas «en relación con» un derecho anterior concedido sobre una marca. Sin embargo, para valorar la prohibición, se ha de tener en cuenta la doble identidad a la que se refiere Fernández-Novoa. Por lo que, en verdad, se trata de una cuestión «relacional» del signo. Para determinar si habría lugar a una lesión del derecho anterior, ha de considerarse tanto la similitud de la nueva marca propuesta para registro con su predecesora (las características sensibles del significante) como la similitud de los productos o servicios que se identifican con ambas (comprobar que se trate de referentes iguales, similares o complementarios). En consecuencia, lo que en puridad se analiza es la capacidad referencial de la marca, en el sentido de denotar o designar productos, puesta «en relación con» otro significante similar o idéntico, que comparte los mismos o similares referentes y, por ello, posee un significado afín.

Si tanto la marca como los productos identificados son idénticos o muy similares, por ende, se perderá la univocidad referencial: un consumidor, al encontrar dos productos parecidos (hay que partir de que tales productos están en la misma área de una gran superficie o en la misma tienda si esta es especializada, o bajo la misma categoría si se trata de una tienda online) en el mismo sitio y ambos identificados con marcas idénticas

⁸⁹

<http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf> [16/5/2021].

o similares, no sabrá cuál escoger. Esa duda de escogencia no vendrá dada porque el consumidor desconozca el origen exacto del producto (léase la empresa específica que lo ha creado, para lo cual siempre tiene la opción de buscar en la etiqueta y aclarar su duda), sino porque no sabría cuál de los dos es el que normalmente adquiere. La cuestión no es qué empresa produce qué, sino qué producto es cuál. Si, además, el envase del producto es diferente —pongamos que son peras en almíbar contenidas en un bote de cristal y los botes son bastante diferentes entre sí—, así como también el precio, pareciera que son dos variantes del mismo alimento.

A continuación, se propone otro ejemplo ilustrativo de la pérdida de vigencia de la función distintiva de origen de la marca. Véase las representaciones de dos marcas de automóviles:



Figura III.2. Marcas Jaguar y Volvo

Dejemos a un lado la asociación prístina que aflora al observar esas marcas, la de «coches de determinada calidad, precio y confort», y pensemos únicamente en el origen del fabricante: ¿Quién los fabrica y dónde se manufacturan? Bueno, quizá los muy entendidos estén al tanto, pero para un usuario común (el consumidor medio) —y por usuario no me refiero a potencial cliente ya que ambas marcas, sobre todo la primera, identifican vehículos de gran coste económico; cf. siguiente sección, donde se explica la diferencia— la primera marca indica un origen inglés y un fabricante de esa nacionalidad, mientras en el caso de la segunda el origen es Suecia y el productor de ese país. No obstante, tal asociación en la actualidad es poco menos que errada, pues la marca Jaguar fue adquirida en 2008 por Tata Motors, un fabricante indio de vehículos automotores; y, por su parte, Volvo es propiedad de Geely Holding Group, una empresa china, desde 2010.⁹⁰

⁹⁰ Información sobre la titularidad tomada de [carnovo.com](https://carnovo.com/es/guias/marcas-de-coches/#bmw) (<<https://carnovo.com/es/guias/marcas-de-coches/#bmw>> [17/7/2020]).

Sin embargo, a pesar de que ambas marcas —y no se trata de la excepción, sino de la regla en la actualidad en el universo de los vehículos de motor—⁹¹ son titularidad de empresas que para nada guardan relación con los dueños originales de los signos marcarios, seguimos asociándolas con aquellos orígenes iniciales —puede argüirse que ello se deba a que las fábricas están en esos países, pero los iPhones se producen y ensamblan en China y a nadie se le ocurre pensar que son «chinos»—. Asimismo, les seguimos otorgando otros atributos a ambos tipos de coches, tales como calidad, precio, sensación de lujo, seguridad familiar, etc. Esta realidad refleja lo comentado antes, en el sentido de que el origen empresarial se ha tornado irrelevante en el tráfico mercantil, con lo cual no resulta un atributo inherente a la marca y, en consecuencia, aquella carece de esa función. Por demás, la empresa Tata Motors tiene otras dos marcas bajo su titularidad, Land Rover y Tata; y lo mismo sucede con Geely Holding Group, que produce coches bajo las marcas Geely y The London Company Taxi.

El caso de la compañía Fiat Chrysler Automobiles (FCA) es más extremo, porque comprende nueve marcas: Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Dogde, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati y RAM.⁹² Entonces, esas marcas, ¿distinguen a los empresarios entre sí como los responsables de la puesta en el mercado de distintas marcas y tipos de coches? ¿O distinguen a los modelos y tipos de coches entre sí? La respuesta afirmativa se la lleva la segunda pregunta, ya que las marcas nos hablan de distintas calidades, prestaciones, precios, confort, incluso tipos de coches (CN), porque en el imaginario colectivo no es lo mismo un Jeep que un Maserati; con independencia de que pueda haber modelos similares bajo una y otra marca, Jeep remite más a la idea de todoterreno que Maserati.

Las licencias de marca son otro fenómeno que incide en el actual declive de la teoría del origen. Hay empresas que deciden contratar los servicios de una tercera compañía para que se encargue de la producción de una gama de productos. Los motivos pueden ser varios: por falta de capacidad productiva, logísticos, estratégicos, territoriales, especialización de las factorías propias en un sector industrial específico. A modo de ejemplo, la transnacional Adidas AG ha otorgado licencia sobre su muy reconocida

⁹¹ En un ensayo de 2003 sobre el lujo y su historia, Lipovetsky ya reflejaba esa realidad: «Tras haber adquirido Audi, Bentley, Bugatti y Lamborghini, Volkswagen efectúa su entrada en el segmento del lujo con su limosina Phaeton» (2003: 54). Otro tanto sucede en el caso de las marcas de lujo, las cuales se han agrupado en grandes grupos o consorcios (Roux, 2003).

⁹² La concentración de marcas también es apreciable en otros sectores: «Así, los perfumes y cosméticos, entre ellos los de lujo, están ampliamente dominados por grandes grupos, en el primer rango de los cuales se encuentran L’Oreal, Procter & Gamble, Unilever, pero también Shiseido y Lauder» (Roux, 2014: 106).

marca de las tres franjas a Coty Inc., para que esta produzca colonias y fragancias con el logo Adidas.⁹³ En estos casos, un cliente curioso puede mirar el envase del producto y advertir que existe un contrato de licencia entre ambas compañías. Sin embargo, a falta de dicha precaución, el cliente no sabría con certeza cuál es la empresa responsable de la puesta en el mercado de las colonias, por lo que, erróneamente, podría atribuir el origen a Adidas AG. Con lo que, no solo hay un origen distinto, sino que, aunque existe una licencia y se opera dentro del marco de la legalidad, tal actuar podría acarrear riesgo de confusión al cliente poco precavido.

Al cliente lo que le interesa es la adquisición de una colonia marca Adidas, y eso es lo que encuentra en el mercado. En su fuero interno sabe que no existiría una colonia identificada con esa marca sin el consentimiento del titular, pues, como usuarios, aún con desconocimiento legal de cómo opera el sistema de marcas, somos conscientes de su importancia y de que ninguna transnacional permitiría un uso ilegítimo de su signo distintivo. Por ello, al adquirir una colonia Adidas, el usuario se siente confiado y no se detiene a mirar el origen; si es Adidas y está en el mercado oficial, es un producto legítimo. Una vez más entra a jugar el contexto como apoyatura a la sensación de legitimidad. Ver la colonia en la sección de perfumería de El Corte Inglés o de Carrefour es lo que da confianza, a diferencia de otro lugar que pueda levantar suspicacias.

Hay aún una tercera cuestión que pone de manifiesto la pérdida del origen: la relativa a la marca vulgarizada. Una marca se vulgariza no porque carezca de aptitud para identificar un origen empresarial, sino un producto en específico. Las denominaciones Thermos, Tupperware o Kleenex dejan de ser precisas porque se refieren a productos que comparten características similares (un contenedor con capacidad de mantener la temperatura de líquidos y alimentos; botes para almacenar y refrigerar alimentos; pañuelos sanitarios de papel), por lo que al convertirse en genéricos no sirven para designar un producto en particular en un acto de compra. No sirven para decir: «Deseo ese producto en particular que tiene determinadas prestaciones que considero útiles». Al contrario, al enunciar *thermo*, *tupperware* o *kleenex* en un establecimiento mercantil, el dependiente preguntará: «¿De qué marca?», que viene a ser lo mismo que preguntar: «¿Cuál producto es el que quiere?».

⁹³ <<https://davelackie.com/who-owns-what/>> [16/5/2021].

A modo conclusivo, llamo la atención, no tanto sobre el hecho de que las palabras de Fernández-Novoa, vistas al inicio de esta sección, vuelvan a dejar clara la relación marca-producto (sobre ello ya se ha abundado bastante en el capítulo II), sino sobre una cuestión que parece dejar de lado una y otra vez el Derecho de Marcas: tanto el *origen*, como la *reputación* —se verá a continuación—, pertenecen al plano del significado: son *interpretantes*. De manera que, lo que el Derecho de Marcas reincide en separar y tratar como dos fenómenos distintos bajo la denominación «función», desde una perspectiva semiótica no son más que interpretantes asociados por los consumidores a la marca, en tanto signo.

III.2.1.b) La reputación de la marca

Para explicar la reputación Fernández-Novoa recurre, como antes lo hiciera en el caso del origen empresarial, a las funciones de la marca, en concreto a lo que denomina la «función condensadora del *goodwill* o buena reputación». Es,

[d]esde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca (...) al constituir un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual *goodwill* o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca. *Goodwill* o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público. La función condensadora del *goodwill* es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada, que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y, a veces, de la fuerza sugestiva (*selling power*) del propio signo constitutivo de la marca (Fernández-Novoa, 2001: 67).

Por otra parte, el término *goodwill* o reputación tiene más connotaciones, considerado desde la óptica del metalenguaje propio del Derecho de Marcas: «To a lawyer, goodwill can have a variety of meanings, including the extent to which a trade mark is known by consumers, the abstract things which consumers associate with it, the attractive force it

exerts by reason of such associations» (Lang, 2008: 13). En una dimensión más amplia, pero en el mismo contexto, nos dice Heymann: «Reputation is, after all, the collective judgement of others» (2012: 64).

Una sentencia de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI añade luces sobre esas «cosas abstractas» con las que los consumidores suelen relacionar la marca:

una marca también actúa como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las cualidades o características de los productos o servicios que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud. En este sentido, la marca posee un valor económico intrínseco autónomo distinto de los productos o servicios para los que se registra.⁹⁴

La sentencia comentada se originó en un fallo judicial con respecto a la consideración de una marca como renombrada, a la que asimila «esos otros significados». No obstante, nada impide que sean también parte del contenido del significado de una marca que no ha alcanzado renombre y, por tanto, no sea todavía merecedora de esa protección extra. Recordemos que, como señala Fernández-Novoa, la marca *no* renombrada también tiene su propia reputación.

Merece la pena llamar la atención sobre otra opinión que estima que el valor de la marca renombrada debe buscarse más allá de los productos o servicios —también en lo tocante al valor las consideraciones expuestas *infra* son extensibles a la marca que no es renombrada—. En una monografía excelente sobre ese tipo de marcas, se considera como un acto lesivo «la conducta del tercero que utiliza la marca renombrada ajena ya sea para distinguir productos o servicios distintos, ya sea en supuestos de publicidad adhesiva en los que el signo no se emplea a título de marca, ya sea finalmente como elemento decorativo o configuración formal del propio producto» (Monteagudo, 1995: 255). Obsérvese que en los tres casos existe una referencia a la marca vinculada a productos o servicios, incluso cuando sostiene que el signo no sea empleado a título de marca,⁹⁵ pues tal uso presupone que no está dispuesta como índice; por lo que,

⁹⁴

Tomada

de

<<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=62307&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3882447>> [10/6/2020].

⁹⁵ Es necesario matizar que aquí *uso a título de marca* implica también alusión al origen empresarial, postura con la que hemos manifestado antes no estar contestes.

contrario sensu, hay un reconocimiento implícito de que el uso típico de la marca es aquel en que se la coloca sobre el producto o servicio.

Unas páginas más adelante, encontramos la siguiente reflexión: «La protección de las marcas renombradas contra conductas parasitarias no ha de construirse exclusivamente a partir de la implantación del signo, sino recurriendo al parámetro adicional del prestigio de la marca. Con ello no se hace referencia a la elevada calidad de los productos dotados de marca, sino a *las connotaciones de prestigio que se asocian al signo, y al valor comercial de su imagen*» (Monteagudo, 1995: 257).⁹⁶ Es una postura similar a la de la sentencia antes citada. En ambos casos se considera que la marca tiene un valor distinto de los productos o servicios que identifica en el tráfico mercantil. Pero aquí, a diferencia de Fernández-Novoa, se separa el prestigio de los productos y servicios y se trasvasa directamente a la marca.

La implantación del signo es el conocimiento de los productos o servicios por parte del conjunto de consumidores adeptos a la marca. Hay dos criterios para reconocer el estatus de renombrada a una marca: «[E]l criterio cuantitativo implica que la marca aspirante a *status* de renombrada debe ser conocida por el público interesado (...) [habla de la implantación]; el criterio cualitativo presupone que la marca debe gozar de prestigio o buena fama» (Fernández-Novoa, 2013: 680). En atención al criterio cuantitativo, se realiza la relación marca-producto (que se consolida mediante el interpretante que las une y, por tanto, pertenece al plano del significado, con lo que queda confirmada la tríada *sígnica*) asentada entre los usuarios de la marca. Sin embargo, aunque esta debería ser la norma —y veremos un ejemplo al analizar el caso Qualitex más adelante—, no se cumple siempre, pues en la práctica la implantación no requiere que los usuarios consuman efectivamente los productos. Las marcas Cartier, Tiffany o Mercedes-Benz son ampliamente conocidas, aunque a un ingente grupo de consumidores le sea imposible adquirir los productos identificados con ellas. ¿Puede hablarse, entonces, siguiendo a Fernández-Novoa, de «público interesado» en estos casos, en alusión a todos aquellos que no disponen de capacidad económica para adquirir esos bienes de lujo? Estimo que no, pero ello no impide que, en efecto, sean marcas conocidas por la mayor parte de la población y, por tanto, renombradas.

⁹⁶ Énfasis agregado.

«Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible. Por tanto, presupuestos decisivos de la deslealtad de la conducta parasitaria del competidor son la implantación del signo y su aptitud para, superando su función distintiva, propiciar ante el consumidor, por sí misma, una consideración valiosa» (Monteagudo, 1995: 257). La cita anterior reconoce implícitamente la necesidad de que exista una aprehensión de la relación marca-producto, o lo que es igual, que una marca identifique un producto en concreto (eso es la implantación, *strictu sensu*). No obstante, por otro lado, se vuelve a deslindar el valor del signo (aquí en tanto función semiótica, pues no se habla en términos económicos) del producto designado y se le atribuye una autonomía propia. La marca adquiere un valor por sí misma.

Tal postura resulta algo contradictoria, desde un punto de vista estrictamente jurídico. Por un lado, la implantación del signo es necesaria para apreciar el carácter renombrado de la marca: mayor renombre, mayor vinculación de su significado con determinados productos, mayor alcance de la protección. Pero, por otro, la marca cuenta con un valor propio que merece protección más allá de la calidad de los productos o servicios que designa, encarnado en las «connotaciones de prestigio que se asocian al signo, y al valor comercial de su imagen» (Ídem). Eso, en cierta medida, contradice la opinión de Fernández-Novoa, cuando estima que el prestigio aparece en relación con la alta calidad de los productos o servicios.⁹⁷ Y va más allá de lo recogido en la sentencia mencionada, en la que el juzgador reconoce «el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud», como añadidos a «las cualidades o características de los productos o servicios que (la marca) designa» (aunque, *a posteriori*, la sentencia también haga mención al valor, en su caso, económico).

Sin embargo, una cosa es el valor de la marca, mensurable económicamente, en tanto activo intangible de una empresa —es a lo que se refiere la sentencia—, y otra distinta es el *valor* de la marca en tanto signo —que es a lo que se refiere Monteagudo—; este último implica la distintividad de la marca respecto de otras marcas. Pero, en tanto la marca identifica productos y servicios, para definir su valor de signo es menester tomar en cuenta el sector comercial en el que se inscribe la marca. Esto permite apreciar su distintividad diferencial con respecto de otras que comparten el mismo mercado. «For

⁹⁷ En el libro *El reinado de las marcas*, se clasifica a Mercedes-Benz como la «marca de prestigio», y se ofrece la siguiente valoración: «Después de todo, el prestigio es, en último término, una cuestión de precio, no de ingeniería. Los coches más baratos son populares porque son una manera de comprar una marca de prestigio [está hablando del Clase A], pero hay una ley obvia de rendimientos decrecientes. Cuanto más baratos se venden los coches, menos prestigiosa se vuelve la marca» (Haig, 2006: 42).

instance, a swoosh () on tennis shoe has differential distinctiveness (...). The Nike mark has value because it is distinctive as against other marks such as Reebok, Adidas or some other tennis shoe brands» (Garret, 2011: 228). Se trata del valor saussureano del que se habló en el capítulo II.

En consecuencia, tanto la implantación como el valor habrán de apreciarse en el sector de mercado de la marca, por comparación con otras marcas similares —aquellas que identifican productos del mismo tipo o género—. No obstante, cada vez hay más implantación de marca sin significado de marca. Parece una contradicción, ¿cierto? Bueno, sí hay significado de marca, porque el público, teniendo en cuenta el contexto, puede apreciar que «lo visto» es una marca, por tanto, se percata de que está ante una marca comercial.⁹⁸ Lo que sucede es que —el público— no puede otorgar a la marca el «interpretante» que es la esencia de la protección legal del signo distintivo mercantil, o sea, la vinculación del referente con un producto o servicio.

No está mal encaminado el razonamiento de otorgar *valor comercial a la imagen* de la marca, como estima Monteagudo, porque, en efecto, lo tiene, y justo en ello se revela la función de signo de la misma. Esa atracción que la marca ejerce y esos otros valores de los que se apropia son los interpretantes (CN) con los que las mentes de los consumidores establecen nuevas asociaciones. Son, en la letra de la sentencia, aquellas «imágenes y sensaciones que (la marca) proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud». Son, asimismo, el origen del *selling power* de Fernández-Novoa. Son los significados connotativos a los que se hizo alusión en el anterior capítulo.

Es totalmente cierto que existe un prestigio inherente a la marca que ha ganado un alto reconocimiento. Ese es el motivo de su preferencia entre el público de consumidores, quienes «consumen» la marca «encarnada» en los productos que aquella identifica. Se trata del *selling power* sobre el que advierte Fernández-Novoa. De igual manera, es justo que se la proteja de forma especial, porque gran parte de ese prestigio se ha adquirido a través de la publicidad, en tanto «la notoriedad de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular» (cf. sentencia comentada). Sin embargo, ese prestigio se alcanzó, *prima facie*, al amparo de la excelsa

⁹⁸ Searle denomina «trasfondo» a las capacidades que permiten llevar a cabo una interpretación correcta de una situación dada. Como ejemplo, el hecho de que el verbo «cortar» es el mismo en las expresiones «¡Corta el césped!» y «¡Corta el pastel!», pero en el segundo caso nadie usaría una cortadora de césped para dividir un pastel.

calidad de los productos o servicios —es lo que nos dice Fernández-Novoa—; y solo se puede disfrutar del prestigio «extra» mediante el consumo de esos productos o la contratación de esos servicios especialísimos. Así lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante la sentencia de 4-11-1997, dictada en el caso Christian Dior-Evora BV:

45. En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.⁹⁹

Véase cómo, aquí también, el prestigio proviene de los productos o servicios y se trasvasa a la marca.¹⁰⁰ Según esta línea de razonamiento, una asociación del signo con productos de baja calidad repercute negativamente en la reputación de la marca.¹⁰¹ Por ello, Monteagudo cogita que debe impedirse el acceso al registro «de aquellos signos cuya utilización para productos o servicios de escasa calidad o por empresas de mala reputación que puedan dañar el prestigio del signo» (1995: 266). Aunque, en consonancia con su idea del valor intrínseco a la marca, considera que «la marca renombrada dentro de su extraordinaria capacidad informativa incorpora especiales representaciones cualitativas que no hacen referencia tanto a una calidad concreta y mensurable, sino a un contenido abstracto. Estas representaciones nacen de la concreta experiencia con los productos y servicios originarios, pero ulteriormente el signo es capaz de condensarlas y abstraerlas» (1995: 265). Aquí, asimismo, se parte de considerar el traspaso de la calidad de los productos o servicios a la marca, afianzando su alto estatus; pero luego se desliga la marca de los productos, de manera que tendría estatus por sí misma.

Desconocer esa inextricable relación entre la marca renombrada y los productos o servicios equivaldría a la cuestión, imposible, de disfrutar la marca aislada de su

⁹⁹ <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43440&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16428861>> [16/5/2021].

¹⁰⁰ Igual posición la encontramos en Ruíz-Jarabo: «[L]a marca busca proteger la identificación del origen del producto y, por tanto, indirectamente, el *goodwill* que al producto se atribuya» (1999: I-5486).

¹⁰¹ También la reputación de la empresa incide sobre la reputación de la marca. En la década de los ochenta uno de los motivos de la caída en ventas de productos Gucci se debía a la mala reputación de la familia tras el negocio (Haig, 2006).

referente. Si esto fuese así, ¿cómo se disfruta la reputación de Chanel No. 5 si no es con la aplicación corporal de ese perfume? ¿Cómo se transmite el aire juvenil y desentendido de unas zapatillas Vans sin calzar las mismas? ¿De qué manera se materializa la sensación de lujo de un Bentley o de un collar Cartier, sino mediante la conducción del coche o el lucimiento de la joya? Disociar la reputación de la marca del producto que aquella identifica y en el cual se corporifican sus atributos es una deconstrucción artificial. Tal proceder, ya se ha visto, rompe con la estructura del signo: la reputación (interpretante) de la marca (significante) es efecto de la elevada calidad del producto (su referente); de la misma manera que el uso del producto (referente marcado) corporifica la reputación (interpretante).

Una (la marca) no puede existir sin el otro (el producto) —recordemos que la incapacidad para comercializar un producto o servicio puede dar lugar a la pérdida del derecho— y para establecer la relación entre ambos tenemos a los interpretantes (uno de los cuales es la reputación en el caso de la marca renombrada). Entonces, la reputación no es algo que queda en el aire y que se atiende de manera disociada, es parte integrante de esa tríada y, como tal, no se la debe tratar de forma secundaria. Decir que «la marca posee un valor económico intrínseco autónomo distinto de los productos o servicios para los que se registra» es considerar únicamente el valor económico de la marca en tanto significante cuya titularidad es susceptible de traspaso dominico. No olvidemos, en primer lugar, que la cesión legal de la titularidad de marca conlleva el traspaso de la titularidad de la empresa;¹⁰² en segundo lugar, que esa «marca» no tendrá valor de mercado si no se venden productos asociados; y tercero, que la no comercialización de productos/servicios redundará en la pérdida del derecho sobre la marca.

Quizá sea más fácil de aprehender con un ejemplo ficticio, pero posible. Imaginemos que The Coca-Cola Company vende su marca, pero no transfiere la fórmula para producir el refresco. Puede que durante algún tiempo el adquirente de la marca sea capaz de producir una bebida a base de cola (como tantas de ese tipo existen en el

¹⁰² Así lo dispone el artículo 47 de la Ley 17:

1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
2. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

mercado) y tenga éxito, pero ¿qué pasaría si se descubre que no se está comercializando la fórmula original? Seguro caerían las ventas y los consumidores se sentirían defraudados. Ahora veamos la variante contraria. El adquirente compra la fórmula de la Coca-Cola, pero no la marca. Fabrica la misma bebida, exactamente igual a la original, pero no puede comercializarla usando la marca del fabricante primigenio. ¿Tendría éxito? Por supuesto que no. El fracaso comercial, en los dos ejemplos, conlleva la misma explicación: se debe a que la reputación no es exclusiva ni de la marca ni del producto, sino una consecuencia de la simbiosis entre ambas.

Ahora veamos el prestigio, elemento cualitativo a tener en cuenta para valorar el renombre de la marca. La Real Academia de la Lengua define «prestigio» como «pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito». Normalmente apreciamos ese concepto como algo positivo, ya que la acción de *prestigiar* también reviste una connotación positiva: «Dar prestigio, autoridad o importancia a alguien o algo»; en tanto la segunda acepción del verbo, bastante negativa, suele pasarse por alto: «Hacer prestigios o juegos de manos, embaucar». Sin embargo, hay marcas renombradas que no merecerían el calificativo de *prestigiosas*, entre ellas IBM, Coca-Cola, Pepsi o Wal-Mart, por citar algunas. Ninguna de estas marcas simboliza un alto estatus —no identifican productos suntuosos—, sino que están vinculadas con las ideas de «logro tecnológico», «juventud» y «asequibilidad económica» (cf. Beebe, 2004); lo mismo que Pay-Less Shoes Store, añade Garret (2011), como otro ejemplo de asociación con precios económicos —lujo y baratura no van de la mano, es evidente—. Símbolos de alto estatus y, por tanto, prestigio, en el sentido literal del término, serían las llamadas marcas de bienes de lujo. Ello se trasluce en la siguiente cita: «Por lo que respecta al producto de lujo, las tres dimensiones más marcadas son la excelente calidad, el precio muy elevado y el efecto prestigio de la marca. Asimismo, una marca de lujo se define por la excelente calidad de sus productos, el hecho de ser mundialmente (re)conocida, con productos muy caros, de un estilo inimitable» (Roux, 2014: 157).

Entonces, no parece que sea únicamente el «prestigio» lo que hace que una marca alcance renombre. ¿No era Coca-Cola el paradigma de marca renombrada hasta la reciente irrupción en escena de Apple y Google? Así era, en atención a que es mundialmente conocida. En verdad, Coca-Cola no sería prestigiosa si solo considerásemos los productos que identifica, pero no por ello dejar de ser renombrada. Es que renombre no implica necesariamente prestigio, ni siquiera reputación en sentido

positivo. ¿No hay criminales de renombre? Renombre es reconocimiento, asociación de un significante en gran escala con un interpretante, de manera que se *interprete* de forma homogénea, por lo que apuntaría normalmente a una misma unidad en el plano del contenido. He aquí el éxito de Coca-Cola: todas las personas saben que es una bebida de origen norteamericano.¹⁰³

Ahora bien, esa asociación entre ambos planos no tiene que ser profunda, no ha de llegar a convertirse en CM, basta con que sea un CN. Charles Manson es un asesino reputado,¹⁰⁴ ese es un interpretante elemental y bien distribuido globalmente (CN). Sin embargo, Charles Manson no es autor directo de los asesinatos por los que fue juzgado, su papel fue el de autor intelectual, porque él no mató a sus víctimas con sus manos, sino que usó a terceros para que lo hicieran (CM). A pesar de no conocer los detalles, todos tenemos la misma idea elemental sobre esa persona y goza de renombre —amplio conocimiento a escala global—, aunque sea en sentido negativo. Pues bien, lo mismo pasa con las marcas: podemos saber que algo es una marca a partir de reconocer el plano de la expresión porque aparece por todas partes (refiero al lector al juego de Logo Quiz comentado en II.16), pero desconocer qué es lo que identifica.

Incluso, una marca puede contar con mala fama y no por eso perder renombre o reputación, solo que aquellos son «negativo» y «mala», respectivamente. En cambio, una marca puede ser renombrada, gozar de prestigio, valor comercial, poder de venta, y no *significar* nada. Recuérdese mis cuitas personales con la marca Beko —no estoy diciendo que sea renombrada, pero sí que goza de una gran exposición, ya que los partidos del F.C. Barcelona son seguidos por millones de personas alrededor del mundo—. Una marca, a la vez, puede ser muy renombrada y carecer de prestigio, en lo que se refiere no solo a los productos, sino a las connotaciones «otras» con las que se la puede asociar. Pensemos en marcas de cigarrillos o de armas, no vamos a mencionar ninguna, pero ¿son renombradas? Por supuesto, si entendemos el renombre como gran conocimiento de la marca y aquello que representa, o lo que es lo mismo, implantación

¹⁰³ El documental *Where to Invade Next?*, del cineasta Michael Moore, muestra la siguiente escena: Moore se sienta a la mesa en una cafetería escolar con niños franceses y les ofrece Coca-Cola. Los niños, que solo beben agua durante la comida, rehúsan la oferta. Solo después de insistir, Moore consigue que una niña beba un poco de la bebida. La hora de la comida es una clase más, y los niños aprenden a consumir alimentos sanos.

¹⁰⁴ En el capítulo 5 de la serie documental *Story of God*, Morgan Freeman visita una prisión de máxima seguridad para entrevistar a un individuo condenado por graves delitos, cuyo cerebro está siendo estudiado por el neurocientífico Kent Kiehl. Freeman introduce el encuentro con el reo con la siguiente frase: «I'm about to meet one of Dr. Kiehl's most notorious subjects». La traducción oficial al español de la frase «*most notorious*» es 'peor reputación'.

del signo marcario. ¿Tienen calidad los productos denotados? Dentro de sus sectores siempre habrá alguno(s) que sea(n) altamente valorado(s) por su gran calidad. ¿Son prestigiosos sus productos? Es dudoso que lo sean, pues los efectos sobre la salud e integridad humanas de ambos son perjudiciales y sus connotaciones, en ese sentido, negativas, pero (como he dicho) no hay intención de atacar ninguna marca en particular.

Veamos ahora un ejemplo peculiar. Microsoft es actualmente¹⁰⁵ la cuarta marca más valiosa del mercado, con una valuación de 108 847 millones de dólares. Sin embargo, Matt Haig recoge la siguiente cita de la web *buildingbrands.com*: «El valor de la marca Microsoft, de acuerdo con un estudio realizado por Interbrand, es de 65 billones de dólares.¹⁰⁶ Este es un gran valor de marca para una compañía que en realidad no le gusta a nadie. Y esa es exactamente nuestra pregunta: ¿cómo es posible que la marca Microsoft valga tanto?, ¿no se supone que las marcas son algo *intangible* y con *buena reputación*?» (2006: 135).

En última instancia, lo que determina actualmente el renombre de una marca no es su prestigio —ni el de sus productos, ya vimos ejemplos de productos que no son prestigiosos amparados por marcas renombradas—, sino su implantación, esto es, el reconocimiento que tienen en un grupo social, no solo entre los consumidores reales. Pero esa implantación, a día de hoy, es una variante empobrecida, desleída. La implantación que prima en estos tiempos, desafortunadamente, no es la del significado original de lo que es una marca, aquel que tiene por interpretante primario su cualidad de signo empleado por un comerciante para identificar productos o servicios determinados; sino la mera implantación del signo asociado a otros significados, codificados e incorporados a la marca mediante historias deliberadamente fabricadas, como nos lo cuenta Christian Salmon.

«Antaño, el aura de una marca venía del producto; la gente a la que le gustaba la marca Ford conducía coches Ford toda su vida; Singer basaba su prestigio en la máquina de coser, a la vez mueble y herramienta, que se transmitía de generación en generación» (Salmon, 2010: 44). Pero eso cambió. «Las marcas empezaron a expresarse en 1990 con signos gráficos, logotipos fulgurantes —manzana de Apple, *swoosh* de Nike, arcos de McDonald's, conchas de Shell, pictogramas de todo tipo—... En una década, el logotipo se convirtió —más aún que la moneda— en el signo de la riqueza. El producto

¹⁰⁵ A 2 de octubre de 2020. Información tomada de *Interbrand.com*.

¹⁰⁶ Era el precio en 2014, cuando la primera edición del libro.

se disolvió en la marca. Y la marca se convirtió en un puro valor que resplandecía en el cielo de las Bolsas» (Ídem: 50). Sin embargo, la globalización no solo permitió la expansión de las marcas, también hizo posible airear de forma inmediata los trapos sucios asociados a la fabricación inhumana y explotadora de muchos productos. «A partir de 1995, la opinión pública de los países industrializados descubre, gracias a numerosas investigaciones realizadas en Asia, África y América Latina, las condiciones laborales de aquellas y aquellos que fabrican la divina ropa y las modernas deportivas» (Ídem: 48). Este cambio de tornas provocó una reconversión de los publicistas: de creadores de identidades, se transformaron en narradores de historias. Ahora tenían que efectuar un lavado de cara a las marcas contando historias para resaltar sus atributos favorables. «En menos de quince años el marketing ha pasado así del producto al logotipo, y luego del logotipo a la *story*; de la imagen de marca (*brand image*) a la historia de marca (*brand story*)» (Ídem: 57).

Hace poco más de tres décadas años tuvo lugar un cambio de paradigma que echó por tierra la primacía del producto y puso el foco en la marca, primero como logotipo y, más tarde, mediante una narrativa que resalta las emociones, los sentimientos, el gozo, el placer. Sin embargo, el fin ulterior de tal narrativa, la concreción del disfrute/placer (la juventud, vida eterna, sensación de belleza, etc.), todo ello se obtiene, en última instancia, mediante la adquisición del producto. Por eso, aunque la publicidad haya encontrado una manera de relegar —esconder/disimular/minimizar—, incluso prescindir del referente (hay anuncios publicitarios cuya única pista de que nos venden un producto es el logo de la marca), este sigue ahí.

El producto ha dejado de ser, a efectos publicitarios, el objetivo de la venta. En consecuencia, ha tenido lugar una inversión teleológica y, en apariencia, el resultado (el disfrute de la felicidad) se nos disfraza de producto. En cambio, el producto se transfigura en un *medio-a-fin*, una posibilidad, para alcanzar la felicidad. ¿El producto produce la felicidad o la felicidad está en el producto? En cualquier caso, el producto, como el dinosaurio monterrosano, todavía está allí. Pretender que no existe es un constructo deliberadamente fabricado. Y la labor de esa resignificación corresponde a la publicidad, por lo que, en realidad, no ha cambiado la relación marca-producto, sustentada en el interpretante que los une (tríada), sino la manera en que se nos muestra esa relación. El fenómeno sigue siendo el mismo, lo que ha variado es la lente utilizada

para enfocar; de la misma manera que hacemos ahora, mediante el empleo de la semiótica.

En consecuencia, tanto Fernández-Novoa como Monteagudo están en lo cierto, solo que hacen hincapié en dos visiones distintas del fenómeno, si bien hay puntos de contacto entre ambas. El primero tiene un corte más economicista, y el segundo trasluce una visión semiótica en su postura, incluso aunque pueda no ser consciente de ello. Aquí se propone una vía media entre ambas versiones. Por una parte, la reputación de la marca —y el alto valor económico asociado, que se refleja en su precio de mercado en tanto activo intangible; cf. Figura III.3— depende de la alta calidad de los productos comercializados bajo la misma, así como de otras asociaciones: «Un producto de lujo constituye un conjunto: un objeto (producto o servicio) más una serie de representaciones: imágenes, conceptos, sensaciones, que el consumidor asocia con el objeto y que, en consecuencia, compra al mismo tiempo que éste, y por las cuales está dispuesto a pagar un precio superior al que aceptaría pagar por un objeto o un servicio de características funcionales equivalentes, pero sin tales representaciones asociadas» (Roux, 2014: 150). Esa relación entre valor de marca y venta neta de productos/servicios se refleja en la marca Apple, cuya estimación pecuniaria es de 234 000 millones de dólares (de acuerdo con Interbrand),¹⁰⁷ en tanto los ingresos netos de la compañía en 2019 fueron de 260 000 millones (Figura III.4). El primer guarismo es el valor económico de la marca: la suma que debería erogar una empresa para hacerse con la titularidad de la marca Apple y usarla de forma exclusiva en su beneficio.

01  +9% 234,241 \$m	02  +8% 167,713 \$m	03  +24% 125,263 \$m	04  +17% 108,847 \$m	05  -4% 63,365 \$m	06  +2% 61,098 \$m	07  +5% 56,246 \$m	08  +5% 50,832 \$m
09  +4% 45,362 \$m	10  +11% 44,352 \$m	11  +1% 41,440 \$m	12  -6% 40,381 \$m	13  -7% 40,197 \$m	14  -12% 39,857 \$m	15  +3% 35,559 \$m	16  +7% 32,376 \$m
17  +14% 32,223 \$m	18  +1% 26,288 \$m	19  -22% 25,566 \$m	20  +10% 25,092 \$m	21  +3% 24,422 \$m	22  +11% 22,134 \$m	23  +13% 21,629 \$m	24  -1% 20,488 \$m

¹⁰⁷ «[E]l valor calculado por Interbrand tiene en cuenta los criterios siguientes: la posición de liderazgo de la marca en su mercado, su estabilidad, la evolución de su mercado, su dimensión internacional, las inversiones en continuidad y defensa de la marca. La “fuerza” de esta se evalúa en función de sus resultados con respecto a cada uno de esos criterios, ponderados por su importancia. Los analistas de Interbrand aplican acto seguido a ese parámetro un “multiplicador” calculado en función del PER, a fin de determinar el valor de la marca» (Roux, 2014: 106).

Figura III.3. Posición de Apple entre las 100 marcas más valiosas¹⁰⁸

Apple Inc.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(In millions, except number of shares which are reflected in thousands and per share amounts)

	Years ended		
	September 28, 2019	September 29, 2018	September 30, 2017
Net sales:			
Products	\$ 213,883	\$ 225,847	\$ 196,534
Services	46,291	39,748	32,700
Total net sales	260,174	265,595	229,234
Cost of sales:			
Products	144,996	148,164	126,337
Services	16,786	15,592	14,711
Total cost of sales	161,782	163,756	141,048
Gross margin	98,392	101,839	88,186
Operating expenses:			
Research and development	16,217	14,236	11,581
Selling, general and administrative	18,245	16,705	15,261
Total operating expenses	34,462	30,941	26,842

Figura III.4. Balance sheet de Apple Inc. ¹⁰⁹

No obstante, permítaseme un excurso antes de proseguir. Es usual pensar que una importante presencia publicitaria está relacionada con una gran calidad; y dicha calidad, a su vez, se asocia con y justifica precios de venta superiores a los de otros productos menos publicitados —y de menor calidad, presumiblemente—. Sin embargo, en no pocas ocasiones un estudio objetivo revela que no siempre la marca más publicitada y, por ende, más conocida, es la mejor, comparada con otra que puede, incluso, ser una marca blanca.¹¹⁰ Un estudio comparativo sobre la calidad de catorce champús distintos, llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),¹¹¹ otorgó la misma puntuación a un producto de Pantene que a su equivalente vendido por la cadena Lidl, el cual se comercializa bajo la marca Cien. No obstante, el precio del primero es superior al del segundo, así como las acciones publicitarias destinadas en el primer caso

¹⁰⁸ El precio es el otorgado por Interbrand. El valor de la marca no figura en la Sheet Balance de Apple Inc. por tratarse de un activo creado dentro de la propia empresa. Bajo esa categoría aparecerían listados aquellos intangibles que la empresa ha adquirido mediante su compra a otras compañías, de manera que no contamos con la propia valoración de marca de Apple Inc.

¹⁰⁹ Extracto del Balance Sheet correspondiente al año 2019, presentado en la Securities and Exchange Commission (SEC) por Apple Inc.

¹¹⁰ «La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. Este planteamiento es preferible a la consideración de la marca como indicadora de una determinada calidad, porque esa consideración puede dar a entender que un producto de marca es un producto de buena calidad en todo caso y esa referencia es equívoca» (Bercovitz, 2010: 518).

¹¹¹ Tomado de <<https://www.ocu.org/salud/cuidado-piel/test/champus-reparadores>> [29/7/2020].

son ingentes, mientras que en el segundo son escasas o nulas. Además, en la actualidad las campañas promocionales afectan negativamente a las marcas de lujo, situación que desvirtúa tanto la fuerza atrayente del signo como la valía del producto, pues «más adelante, el consumidor recordaría que compró el producto o la marca porque estaba de oferta, y no por sus cualidades intrínsecas» (Roux, 2014: 121). En consecuencia, la reputación se verá afectada, porque las consumidoras planifican sus compras teniendo en cuenta los ciclos de ofertas y la venta en *outlets*, por lo que no «es solo la clientela ocasional del lujo la que frecuenta esos circuitos paralelos, sino también la clientela regular, compuesta de mujeres de ingresos muy elevados» (Ídem: 126).

Hay, por otra parte, un valor en la marca que no es meramente económico, sino relacional (o diferencial, si se quiere), el cual tiene lugar porque es un signo. Este es el valor de signo, en el sentido saussureano. Por lo que su valor comercial está dado por la gran *distintividad* que adquiere en el tráfico mercantil. Entonces, el renombre de la marca vendría dado por la conjunción de ambos, al menos idealmente: una marca que ampara productos de calidad y que está bien asentada, es una marca renombrada. Hasta aquí las ideas reunidas de Fernández-Novoa y Monteagudo.

Pero, y ahora me aparto de ambos, el renombre no depende exclusivamente de la calidad o prestigio de los productos o servicios, a pesar de guardar una relación estrecha; ni implica tampoco connotaciones de prestigio o consideración valiosa de la marca *per se*. El renombre es conocimiento de la marca (el signo en su completitud triádica) pura y sencillamente; mientras más conocida, más renombrada, sin que deban tomarse en consideración el prestigio o el valor de signo positivo. Otra cosa es que el Derecho de Marcas establezca requisitos para optar por la protección de marca renombrada, y que el prestigio, tanto de los productos como de la marca, haya de tenerse en cuenta. Aunque no sería una postura equitativa, y estoy seguro de que, llegado el caso, se adoptaría una solución pragmática sobre el asunto.

Lo que sí estimo, y es mi aporte en esta sección, es, en primer lugar, que no debe reconocerse renombre a una marca cuya publicidad no muestra los productos o servicios, porque se estaría protegiendo al significante y no a la tríada. No habría implantación de la marca, según la entiende la teoría legal, que estima es la aprehensión de la relación significante-referente. Habría, eso sí, implantación del signo, pero no a título de marca, pues no identificaría/designaría productos en el tráfico mercantil. Al

respecto analizaremos ejemplos donde se pone de manifiesto tal publicidad, que bien pudiera considerarse engañosa y ser regulada legalmente.

Aunque parezca una contradicción terminológica, me gustaría volver a aclarar que un uso de marca descontextualizado, aquel donde no se alude o denota al referente —de los cuales está repleta Times Square, enfatiza Beebe (2004) y las denomina *hipermarcas* porque no se refieren a nada más que a sí mismas—, sí implica reconocer que nos encontramos ante una marca, pues el contexto nos lo impone, pero no sería un uso de marca acorde a los presupuestos legales de protección. La pregunta ¿es una marca? se responde positivamente, pero ¿qué identifica? puede derivar en otro interrogante.



Figura III.5 Imagen que muestra una sobrepoblación de marcas en Times Square.

Asimismo, se propone una leve reformulación a la frase de Monteagudo, que quedaría de la siguiente manera «la conducta del tercero que utiliza la marca ~~renombrada~~ ajena ya sea para distinguir productos o servicios distintos, ya sea en supuestos de publicidad adhesiva en los que el signo no se emplea a título de marca, ya sea finalmente como elemento decorativo o configuración formal del propio producto» (Ídem: 255). No es necesario que se trate de una marca renombrada para que una conducta con esas características sea lesiva. Cualquier actuar semejante pondría en entredicho la capacidad referencial de la marca y dañaría con ello la función de designar productos o servicios de manera adecuada. En cualquiera de los tres supuestos hay una designación, ya sea

directa o de manera oblicua, hacia un referente ajeno, por lo que se vulnera la aptitud denotativa y referencial de la marca.

Más adelante analizaremos el resto de las llamadas «funciones» de la marca, tal cual las entiende el Derecho de Marcas. Por el momento, es pertinente comentar que el plano del contenido (el significado, representado en el triángulo de la figura III.1), al que aluden los autores estudiados, es reduccionista. A modo ilustrativo, Garret estima que, teniendo en cuenta la provisión normativa —en alusión al Lanham Act—, «[g]oodwill, then, is an emerging thought, which is created by the signifier and its referent and the attachment of meaning to the mark. A mark is merely a symbol of its goodwill and has no independent significance apart from the goodwill it symbolizes» (2011: 229).

Decir que la *reputación* es el significado de la marca tiene como consecuencia i) que solo se contemplen las asociaciones positivas y ii) deja fuera del análisis el resto de interpretantes plausibles de ser asociados con la marca. Y la consecuencia más terrible de ello es franquear la posibilidad de utilizar esos otros interpretantes como marcas por sí mismos, tales como el olor, la textura y el sabor.

A lo largo del capítulo II se ha mostrado no solo cuán amplio es el significado, también se ha esclarecido que no permanece inmutable, pues, en tanto convención humana, está sujeto a reacomodos. Es el resultado de su naturaleza *contractual*: «TC y CN son negociables siempre, son una especie de nociones *chicle* que adoptan configuraciones variables según las circunstancias y las culturas» (Eco, 2016: 352).

Retomemos brevemente la exégesis del ADPIC antes de pasar a la siguiente sección. Antes vimos que no era necesaria la identificación de los productores para que un signo cumpliera su función de marca, o sea, identificar productos o servicios. La normativa internacional dejaba abierta la posibilidad de ampliar o reducir el alcance de la protección hasta el origen de los productos, ya lo vimos antes, pero también adopta una postura similar en lo relativo al *goodwill*, aunque esta última opción sufre más reticencias: «[I]t is doubtful that the text of Article 15.1, first sentence, lays to rest the question whether trademark protection must extend to goodwill as an essential feature, in addition to providing protection for source identification. On the other hand, Article 15.1, first sentence, appears to allow Members to extend trademark protection to goodwill» (UNCTAD-ICTSD, 2005: 230). De manera que, tanto el origen como la llamada *reputación*, ambos elementos del significado, pueden entrar o no dentro del

marco de protección, lo que indicaría que no son imprescindibles en la configuración del concepto legal de marca.

Ahora, dejaremos a un lado el significado para centrar la atención en el referente, si bien volveremos al primero más adelante, porque quedan aspectos por indagar todavía. No obstante, las aguas se van clarificando y ya es posible divisar algunos contornos en las profundidades de eso que hemos denominado significado de la marca. Por el momento, dejémoslas reposar.

III.2.2 El significante y el referente

El profesor Beebe propone el siguiente orden lógico para dar cuenta del proceso de mediación (a lo que se refiere el significante) en el caso de las marcas. Para él, la marca no identifica productos o servicios, sino que identifica y distingue el origen empresarial. Esa identificación del origen de los productos, a su vez, acarrea la distinción de los productos (Beebe, 2004). Es la misma lógica que vimos en expuesta en la sentencia que resolvió el conflicto entre BMW AG y el Sr. Deenik. Al sopesar el argumento de Beebe, Lang expone:

It is not clear whether this is offered as a generic model of the factual trade mark or whether it represents the requirements of the legal norm, for example the requirements for registrability of a Sign as a trade mark. [...] It is not clear, for example, on what basis it is asserted that the consumer's semiosis proceeds along the lines described [se refiere a la mediación propuesta por Beebe]. At least in the case of a product mark, it seems strained to describe the trade mark as identifying the good's source, which in turn identifies the product, rather than the other way around (2008: 13).

Una postura similar anida en el derecho europeo de marcas. En sus conclusiones al caso Centrafarm, antes comentado, Capotorti expone que «la función propia de la marca (...) es la de identificar el origen y, por lo tanto, la identidad del producto» (1977: 345). Posición que refrenda también Ruíz-Jarabo en sus conclusiones relativas al caso Philips en los siguientes términos: «No gozan de la protección exclusiva que se otorga a las marcas los signos que no cumplen la función primordial de diferenciar el producto y que, por ese motivo, no permiten identificar su origen, es decir, su fabricante» (1999:

I5482); y que mantiene en el caso Arsenal, al afirmar que «la función de la marca (es) distinguir los productos y los servicios procedentes de diferentes empresas con el fin de garantizar al usuario o consumidor el origen de unos y otros» (2001: I10284).

Concuerdo con Lang, en el sentido de considerar forzada la estructura de semiosis propuesta por Beebe y recogida en la jurisprudencia europea. Al respecto, se pueden sostener dos ideas. Lo primero, que anteponer el significado a la referencia (la acción por la cual un significante denota a su referente) contradice la estructura del signo peirceano, para quien el significante es un Primero, el referente es un Segundo y el significado un Tercero. Ese es el orden en que opera un proceso de semiosis: del Primero hay un reenvío al Segundo, y el Tercero da cuenta de esa relación entre Primero y Segundo.¹¹² Recordemos la definición de Peirce: «Un Signo, o Representamen, es un Primero que está en tal relación triádica genuina con un Segundo, llamado Objeto, como para ser capaz de determinar a un Tercero, llamado su Interpretante, a asumir con su Objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto» (1974: 45).

La asociación entre la marca (significante) y el referente (el producto o servicio) tiene lugar a través de la mediación del interpretante que los vincula, el cual establece, de

acuerdo con el ejemplo analizado en el capítulo II, que  yubico = . Por lo que el origen empresarial, Yubico Inc., no es necesario para establecer la correspondencia y conocer a qué se refiere la marca mixta. Por tal motivo, el origen empresarial resulta intrascendente en el acto de referencia: dígame Yubico y se estará solicitando el producto deseado. Una cuestión distinta es la relativa a la legitimidad del producto. Tanto al fabricante como al consumidor les resulta conveniente que se mantenga inalterado el producto, pero ese no es el sentido de la protección marcaria. La marca existe para evitar la confusión al momento de adquirir productos similares designados de forma similar en una situación contextual dada. La confusión no estriba en que se desconozca el origen correcto, sino el producto legítimo. La marca falsificada no identifica/designa/individualiza un origen distinto, sino un producto diferente, si bien habrá también un origen diferente.

¹¹² «El interpretante convierte a la relación de significación en una relación triádica, pues el signo [léase significante aquí] media entre el objeto y el interpretante, el interpretante enlaza el signo con el objeto, y el objeto es el fundamento de la relación entre el signo y el interpretante» (Rodríguez, 2003: 129).

La legitimidad del producto no está en la ostentación de determinada marca sobre el mismo: si así fuese, la falsificación de marca carecería de entidad. La legitimidad se asegura mediante los canales legítimos de comercialización, los que dan fe del origen inalterado tanto del producto como de su distribución. El contexto comercial es el responsable de la adquisición de un producto original, no la marca, cuya finalidad es meramente la diferenciación de un producto de otro. El embalado y precintado de garantía aseguran la legitimidad de un producto tanto como la marca. A todos los efectos, la distinción entre «producto original» y «replica o falsificación» resuelve el dilema. En vez de considerar que se está comprando *un producto producido por una empresa distinta* cuando se adquiere una mercadería falsificada, es más sencillo y práctico estimar que se está adquiriendo un producto distinto del pretendido —aunque en ocasiones se compra la falsificación de manera deliberada—. El mismo razonamiento es aplicable a la puesta en el mercado de un producto parecido con una marca similar por un tercero: se está proponiendo un producto distinto, con independencia de quién sea el responsable de la comercialización.

La otra razón es que, como ya se ha analizado, existen definiciones normativas de marcas que *no* presentan una estructura triádica, pues solo regulan que el significante sea apto para distinguir productos de servicios. Se centran en el referente y dejan fuera el significado (el origen), al menos formalmente. De igual manera, el propio Lang, en su texto, sugiere una estructura diádica y con ella propone la resolución de algunos casos prácticos en materia de marcas.

Las marcas son signos que identifican productos en el mercado. Un consumidor, al momento de un acto de compra, no se detiene a pensar en la empresa que crea los espaguetis, al menos no de forma directa. Por el contrario, piensa en el comercio donde puede adquirirlos, concurre al sitio, y, una vez dentro, se dirige a la sección de pastas. Luego procede a identificar aquella pasta que ya conoce, pues la ha consumido en anteriores ocasiones, mediante el auxilio de la marca que la identifica. Sucede igual cuando se desea comprar un ordenador, una licuadora o un coche. La misma lógica, de hecho, se ha aplicado al momento de la representación gráfica de la marca de acuerdo con el modelo peirceano de signo. Se ha identificado el referente con los productos. De manera que es a aquellos a los que se refiere el significante. Lo que sucede es que Beebe analiza la figura de la dilución del carácter distintivo de marca, al igual que los tribunales cuyos fallos estudia, y es solo por ello que pone el foco de atención en el

origen empresarial (esa porción muy específica del significado). Lang recalca, refiriéndose a Beebe: «Importantly, it forms part of an analysis of the meaning of antidilution and not as a model of trade mark use for the purposes of infringement» (2008: 13).

Mientras Lang propone una metodología utilitaria para ser empleada por tribunales en casos de infracción de marca, para lo cual propone un signo de dos caras, Beebe busca la solución para explicar en qué consiste la dilución de la marca y los modelos de protección legales para evitarla. En ambos enfoques semióticos de los mencionados autores la intención está puesta sobre los terceros, pues son aquellos los que realizan los actos infractores y los que propenden a la dilución o empañamiento¹¹³ de la marca con su actuar lesivo a los derechos del titular. Por mi parte, adopto una posición diferente, porque me coloco en la perspectiva del titular y de los usos de marca que este lleva a cabo, los que, revisados desde la semiótica, podrían considerarse, ellos mismos, como infractores y diluyentes de la capacidad de significación de la marca. Además, tengo en cuenta el objetivo principal de la marca como medio de adquisición de productos, lo que implica el acto de referencia, sin el cual aquellos no se podrían adquirir o disfrutar. Por el antedicho motivo, hago hincapié en el referente como elemento constitutivo del signo marcario y también en su apartado pragmático, el acto de referencia.

III.2.2.a) La marca Qualitex y la tríada peirceana

El caso Qualitex, analizado semióticamente, nos muestra i) la relación indicial del significante con el referente; ii) mediante un caso de uso típico de la marca: aplicación directa sobre el producto; iii) la asociación del referente con un significado; iv) la necesidad del contexto para dotar de sentido al signo; v) la preeminencia del lenguaje sobre otros sistemas de comunicación.

La empresa Qualitex Co. se dedica a la manufactura de productos para servicios de tintorería y se caracteriza por dotar de una tonalidad particular de color verde (*green-gold*) a sus almohadillas para prensas de lavado en seco (Figura III.6).

¹¹³ La doctrina y teoría anglosajonas lo denominan «*tarnishment*».



Figura III.6 Imagen de almohadilla manufacturada por Qualitex Co.

En 1989 una empresa competidora, Jacobson Products, comenzó a vender sus propias almohadillas con un tono de verde muy similar al de Qualitex. La situación escaló al punto de que Qualitex demandó a Jacobson por infracción de su marca, en este caso, el color verde, sin más. Hasta ese momento Qualitex no tenía registrado el color verde como marca, pero, para poder demandar por infracción marcaria debía tener un derecho previo de exclusiva, por lo que procedió a registrar el color verde ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO). A falta de registro marcario, la defensa de Qualitex se podía conducir por el cauce de la legislación de competencia desleal, mas no por la norma especial de marcas.

El tribunal que asumió el conocimiento del litigio se vio confrontado con la decisión de si procedía entender como marca únicamente un color, pues las almohadillas no ponían Qualitex por ningún lado, pero la tonalidad de verde era ya reconocida por los establecimientos de servicios de lavandería, los cuales la identificaban con el origen Qualitex y estaban al tanto de su calidad —entiéndase calidad media constante—. Es un debate importante, porque está en juego el uso de un color como marca. Tanto la legislación comunitaria europea como el Lanham Act permiten el empleo de un color como marca, pero solo mediante la apreciación de distintividad sobrevenida. En este sentido, el caso Qualitex es relevante, pues no se trata de reconocer la posibilidad de que un color pueda ser empleado como marca, pues ello entrañaría una valoración en abstracto del signo, cuestión que ya hemos visto resulta improcedente, y en el capítulo II ha quedado esclarecido que los signos denominativos susceptibles de convertirse en marcas deben ser considerados en relación con los productos, solo así se aprecia si resultan descriptivos, sugestivos o caprichosos (cf. II.11). Esa misma idea, para el caso concreto de los colores, es sustentada por la jurisprudencia europea en la letra de la

Sentencia dictada el 11-6-2004, que puso final al caso Heidelberger Bauchemie: «Salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo *ab initio*, pero pueden adquirirlo, en su caso, tras un uso en relación con los productos o servicios reivindicados». ¹¹⁴ La cuestión en debate es la posibilidad de proteger un color en relación con un producto y/o servicio específicos, pero sobre la base de que tal color haya adquirido la relevancia suficiente para que, al ser contemplado por una consumidora, esta aprecie la conexión con un producto y, en consecuencia, considere que está ante la presencia de una marca.

En el caso Qualitex, previo al fallo favorable, el tribunal reconoció que el color puede ser funcional, en el sentido de identificar algo, pero no a título de marca. Así, advierte que los empresarios pueden hacer uso de un color para identificar una característica atribuida a un producto. «For example, this Court has written that competitors might be free to copy the color of a medical pill where that color serves to identify the kind of medication (*e. g.*, a type of blood medicine) in addition to its source. See *id.*, at 853, 858, n. 20 (“[S]ome patients commingle medications in a container and rely on color to differentiate one from another”)). ¹¹⁵ También porque determinado color sea el preferido por los consumidores (la predominancia del color verde en tractores y equipos industriales de uso agrícola se debe a ello) o porque sea necesario (en el supuesto del color negro de los motores fuera de borda, el cual tiene la particularidad de crear una ilusión óptica que hace ver más pequeños los motores, además de que combina con muchos colores de embarcaciones) (Ídem). Nótese que en todos los ejemplos mencionados (píldoras, tractores, motores fuera de borda) el color está aplicado al producto.

En el caso Qualitex están dispuestos todos los ingredientes necesarios: la *marca* (el color verde), aplicada sobre el *referente* (la almohadilla de tintorería); el *CM* —porque es un conocimiento especializado, solo al alcance de las empresas que brindan el servicio de lavado en seco—; el *interpretante*, como la aprehensión marca-producto que permite reconocer que lo visto (una almohadilla para lavado en seco de un color verde dorado) proviene de un fabricante específico —con lo que su calidad será similar a la de tantas otras veces—; y, por último, el *contexto* (empresas de servicios de lavandería).

¹¹⁴ Tomado de <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6683902> [11/3/2021].

¹¹⁵ Párrafo 169 de la sentencia generada en el caso Qualitex: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> [11/3/2021].

«Thus, in dry cleaning services, the Green-gold color has meaning, where, for instance, in the shoe-industry, it may have no meaning or different meaning» (Garret, 2011: 232). No se debe olvidar el acto de referencia, que es el cauce indispensable para efectuar la compra de los productos.

Ahora bien, aunque el color verde-dorado tenga sentido y pueda considerarse una marca legalmente protegida, la referencia al producto se hace mediante el lenguaje, por lo que, en el tráfico mercantil, lo normal sería solicitar una compra de «almohadillas de la marca Qualitex». Aunque dejamos abierta la posibilidad para el caso del comercial de una tintorería que, aquejado por un súbito episodio de anomia, solicite las almohadillas a su proveedor de esta manera «20 unidades de almohadillas, esas, las de color verde». ¹¹⁶ Ante semejante situación, pudiera justificarse la protección de un color como marca —habida cuenta de que hay que considerar el contexto y dentro de este la clase de los productos de los que se habla—, pues el color ha servido para designar el producto que se desea. De lo contrario el proveedor no sabría cuáles almohadillas son las que debe entregar. El comercial también pudo intentar dar una descripción formal del producto al proveedor, pero dada la semejanza entre distintos modelos de almohadillas no habría servido de mucho a este último para identificar a cuál se refería el solicitante. Solo el color característico permite una designación específica del referente deseado, por lo que otra almohadilla con el mismo color haría incomprensible el acto de referencia.

Es posible, asimismo, en el caso de marras, solicitar las «almohadillas confeccionadas por la empresa Qualitex», pero no se estaría empleando la marca para ello, sino un sustituto, el origen empresarial. Si bien este recurso podría ser factible en esta situación, en la que hay un grado elevado de especialización en los servicios, no resulta plausible dicha práctica en una gran superficie. En distintas estanterías habría productos fabricados por la misma empresa, pero con diferente marca, pues la marca se asocia con un producto en concreto. Tampoco serviría en un concesionario de coches, ya que hay muchos modelos de coches Toyota, por lo que la marca del fabricante no identifica ningún modelo en particular, razón por la que cada modelo tiene su propia marca.

¹¹⁶ «Claramente, la noción de lo que es intentar referirse a un objeto particular nos obliga a retroceder a la noción de identificación por descripción, y podemos ahora generalizar como sigue esta condición: una condición necesaria para que el hablante intente referirse a un objeto particular al emitir una expresión es la capacidad del hablante de proporcionar una descripción identificadora de ese objeto» (Searle, 1980: 94).

La concesión de infracción de marca en favor de Qualitex, y la consecuente penalización a Jacobson, tuvo como prerequisite la apreciación, por parte del tribunal, de que el color verde había adquirido distintividad sobrevenida (cf. II.13). En otras palabras, el color verde, aplicado a almohadillas de lavado en seco, no cumplía una simple función estética o funcional, sino que *identificaba* todas las almohadillas así coloreadas como provenientes de la misma empresa. Por lo que, permitir que otra empresa tintara los mismos productos con una tonalidad similar podía dar lugar a riesgo de confusión o asociación en los clientes. Ahora bien, la marca (consideraba como signo, no como mero significante) no es esa específica tonalidad verde dorada aislada de cualquier concreción, sino esa tonalidad particular aplicada a un producto concreto y aprehendida en tanto relación continuada en el tiempo por una «pluralidad relevante de consumidores».

La sentencia de 24-6-2004 del TJCE respondió de esta manera a la consulta sobre la posibilidad de proteger como marca a la mera designación de una combinación de colores sin contornos:

una representación gráfica de dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente. [...] En efecto, tales presentaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra, así como tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos (*apud* Fernández-Novoa, 2013: 543).

La expresión «pluralidad relevante de consumidores» quiere decir que no es necesario que la marca sea conocida por toda la población para ser estimada como renombrada por un tribunal. Es suficiente que sea conocida entre el público que efectivamente la consume. En el ejemplo de Qualitex, la marca estaba suficientemente implantada —aquí se retoma lo que quedó en suspenso antes, se trata de una implantación que coincide exactamente con el público consumidor, a diferencia de la implantación amplia, que implica un conocimiento general, aunque no se consuman efectivamente los productos, como en el supuesto de marcas de lujo, inaccesibles para todos lo que realmente las dominan—, al extremo de que fue reconocida la figura de la distintividad sobrevenida: «Having developed secondary meaning (for customers identified the green-gold color as

Qualitex's), it identifies the press pads' source. And, the green-gold color serves no other function» (párrafo 166 de la sentencia).

Lo mismo acontece en el supuesto de equipos médicos especializados, cuya marca y cualidades son de dominio del personal médico y administrativos hospitalarios, pero no conocidos por la población en general. He aquí la diferencia entre Contenido Nuclear y Contenido Molar en lo tocante a las marcas: el primero, (CN), el conocimiento del signo (la tríada, no el significante aislado) está ampliamente distribuido en la sociedad, mas, el segundo, (CM), es conocido por una clientela específica. Pues bien, ese transitar de un grupo restringido de usuarios efectivos a una globalidad es lo que pretenden las modernas campañas de publicidad y los usos de marcas descontextualizados (aquellos donde se prescinde del referente).

El inconveniente —los publicistas y titulares de marcas dirían *el éxito*— es que ese paso a lo global desnaturaliza la institución de marca, tal cual la protege el Derecho de Marcas. En una marca empleada sin aplicación o alusión a su referente, el CN o CM será ella misma, ya que, al no denotar algo más, es autorreferencial. Con ello no se cumple ninguna de las dos funciones de la marca que hemos estudiado hasta aquí: i) no identifica productos o servicios ni informa sobre el productor (función indicadora de procedencia); ii) no se establece la correspondencia entre la calidad del producto y el prestigio de la marca (función condensadora de *goodwill* o reputación).

Veamos la configuración de la marca Qualitex. Para Garret, queda diagramado de la siguiente manera (2011: 231):



Figura III.7 Esquema del caso Qualitex propuesto por Garret.

En la figura de arriba el significado queda constreñido solo al origen, al menos en el esquema citado, aunque la propia autora reconoce que la reputación ha de comprenderse

también dentro del vértice superior del triángulo. Sin embargo, como hemos visto, el origen empresarial está actualmente en franca decadencia y, además, hay muchos interpretantes asociados a un signo, por lo que se propone la siguiente variación al diagrama. Se hace la salvedad en cuanto a que se refleja CM, pues se trata de una marca cuyo alcance es reducido, ya que identifica productos en un sector de mercado especializado, en comparación con otros sectores más amplios, como el de cosméticos, bebidas espirituosas o vehículos automotores; en este último caso se sustituiría CM por CN.

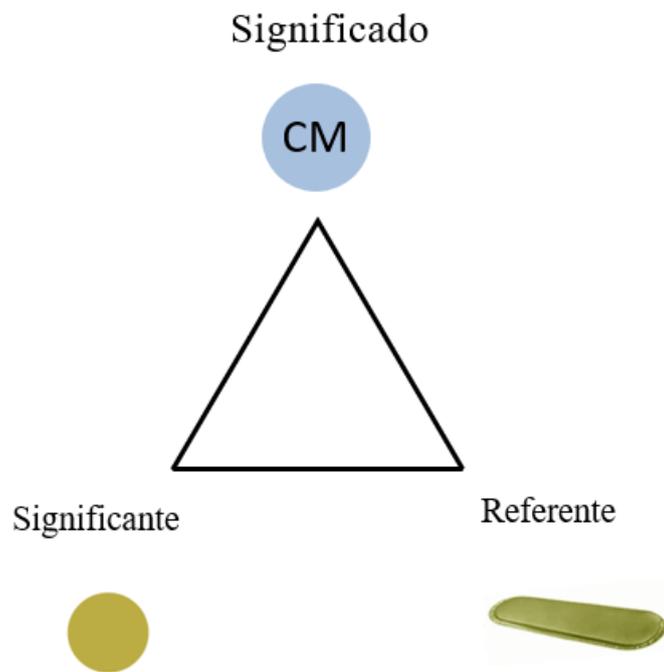


Figura III.8 Configuración triádica de la marca Qualitex para almohadillas.

El contexto aporta sentido al signo, facilita su interpretación y permite otorgar la lectura más lógica de acuerdo con la situación comunicacional. El contexto idóneo para que la marca transmita su sentido es el del mercado y las relaciones mercantiles, y los referentes a los que ella designa, están comprendidos en dicho ámbito. Por ello, la llamada referencia feliz requiere el conocimiento tanto del significante como del referente, y la situación contextual juega un papel decisivo.

En la anécdota descrita entre el comercial de la tintorería y el proveedor, ambos están en el marco de una relación que tiene por finalidad la comercialización de productos vinculados a la actividad mercantil del tintorero. Comparten un contexto que les permite saber a qué se refiere Qualitex, es decir, qué productos son los deseados al solicitar

«almohadillas de la marca Qualitex», «almohadillas de color verde» o «almohadillas confeccionadas por la empresa Qualitex». Una vez más se advierte el vínculo entre marca y producto, ya se está convirtiendo en una letanía: no se piden productos, así, en general, marcados con la designación Qualitex, se solicitan almohadillas con esa designación. De la misma manera que en un estanco se demanda «una de Marlboro», o «el *Marca* del día» en el estanquillo, y queda implícita la referencia a una cajetilla o un periódico, según el caso.

La marca no es una designación del origen empresarial, con ella un cliente no pide una máquina de afeitar manufacturada por Procter & Gamble, sino una maquinilla con especiales características, calidad, funcionalidad y precio mediante el uso del designativo Gillette. A lo que se añade que esa solicitud se hace mediante el lenguaje, por medio de un enunciado verbal. Ello no impide que, de manera subsidiaria, se pueda optar por una descripción, como hemos visto hacer al tintorero: «necesito 20 cajas de almohadillas de color verde». Y aquí, en este recurso comunicacional, es imprescindible mencionar el producto específico, ya que la sola mención del titular es ineficaz para individualizar lo pretendido. De haber dos productos identificados con la denominación Qualitex, tintados con el mismo color o envasados en botes muy similares, se pone en entredicho la aptitud referencial de la marca (denominación, color o forma del bote serían aquí marcas de tipo denominativo, de color o tridimensional). Así el acto de referencia pierde sentido: el consumidor no puede pedir el producto o encontrarlo inequívocamente en el supermercado. Pero ese acto de referencia no comprende la mención al fabricante, productor o proveedor del servicio, salvo en aquellos casos en que la marca coincida con la denominación social.

Ahora bien, la marca es un derecho de exclusiva, por lo que es necesaria la existencia de un titular que pueda valerse de él y ejercerlo. Es así que cobra relevancia, desde la perspectiva del Derecho, la identificación de un empresario (sea una persona natural o un ente jurídico). La teoría legal explicativa de la institución jurídica de la marca necesita de la figura del empresario, no así la marca factual. Es preciso trazar una línea divisoria entre una y otra. Si para la primera se requiere el conocimiento del empresario, para la segunda es una información completamente ajena e intrascendente. La marca-signo no individualiza al empresario, tan solo al producto, por lo que el *productor* es un mero interpretante más. La marca-legal, en cambio, requiere el conocimiento del empresario, tanto para hacerlo responsable jurídicamente como para delimitar y

concretar sus derechos. En especial porque su falta de actividad mercantil, entiéndase la no comercialización de productos, acarrea la pérdida del derecho en exclusiva que se le ha concedido y franquea la posibilidad de la subrogación de un tercero en su lugar, al efecto de identificar esos mismos productos con una marca igual o similar.

III.3 Variaciones en la configuración de la tríada legal

La estructura triádica establecida legalmente es inmodificable, en principio — recordemos la opinión de Pulos al respecto (cf. I.5)—, pero existen supuestos en los que se ha visto trastocada en díada: «[T]he modern trademark is dyadic in structure», admite Beebe con cierto pesar (2004: 625).

En la actualidad varios autores hablan de un colapso definitivo de la tríada y su sustitución por una mónada. En cualquier caso, sea díada o mónada, las consecuencias son importantes y han cambiado la faz del Derecho de Marcas y, con ello, el sentido y alcance de la protección. A continuación, se analizarán tres ejemplos que demuestran la ruptura de la estructura triádica y sus repercusiones.

III.3.1 La fusión de significado y referente

La doctrina del Derecho de Marcas está estrechamente asociada con los fenómenos que aparecen en el ámbito del mercado, de tal suerte que la doctrina y, a partir de esta, la norma jurídica, están en constante evolución. El primer antecedente en Estados Unidos de la fusión entre significado y referente (en las marcas) afloró con los procesos judiciales conocidos como «*patch cases*» (Beebe, 2004). De los anteriores, el más conocido tuvo lugar en 1975, en el pleito entre Boston Professional Hockey Ass'ny Dallas contra Cap & Emblem. El demandado, Dallas Cap & Emblem, vendía monogramas sueltos con los logos de equipos de *hockey* de la NHL (National Hockey League), los cuales estaban protegidos como marcas.

Para resolver la disputa y mantener la estructura triádica de la configuración legal de la marca, el juez recurrió a una argucia legal.¹¹⁷ Estimó que los logotipos, al estar

¹¹⁷ El Lanham Act, § 1114, condiciona la infracción al hecho de que la marca registrada, o su reproducción intencional, sea empleada por terceros en relación con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de bienes o servicios; siempre que esta acción ocasione o pueda causar

compuestos de tela e hilo, constituían productos en sí mismos, por lo que el demandado vendía productos marcados con las marcas protegidas. En otras palabras, el juez entendió que el soporte donde estaban fijadas las marcas era el producto comercializado por el demandado. Sin duda, la decisión dista de ser racional, sobre todo en términos semióticos, porque vincula forzosamente la unión marca-producto/significante-referente; cuando es el binomio significante-significado el que es objeto de uso ilegítimo. Como explica Beebe (2004: 659): «[T]he product that is being sold is the plaintiff's signified, its goodwill, its positive affect, commodified in the form of the plaintiff's signifier».

El juez, para cumplir con la exigencia legal y hallar condenable al infractor, tuvo que recurrir a una ficción legal. Aunque la decisión fue controversial, debido al estrambótico razonamiento del juzgador, en la práctica, el resultado del caso ha tenido repercusiones importantes. Como consecuencia, se ha suscitado una ampliación del derecho del titular de marca que da pie a usos publicitarios de la marca en los que esta no distingue un producto o servicio, por ejemplo, camisetas, pisapapeles, bolígrafos o gorras que llevan la marca incorporada como *souvenirs* promocionales. Si bien esos usos son muy comunes y han acabado normalizados, no difieren mucho del caso antes comentado, ya que «the differences among the “fabric and thread emblem” on which is imprinted the BRUINS logo [uno de los equipos de la NHL involucrados], the t-shirt on which is imprinted ABERCROMBIE, and the watch on which BATMAN tells the time are differences of degree, not in kind», apunta Beebe (2004: 661).

Una postura similar se aprecia en la crítica de Lemley, quien advierte de un exceso de *propietización* de la marca asociada a los derechos de merchandising: «The effect of such a merchandising right is to give trademark “owners” something they have never traditionally had: the right to control the use of the mark in totally unrelated circumstances» (1999: 1707). El motivo es que los «[m]erchandising rights divorce trademarks from the goods they supposedly advertise and therefore from mark theory as well» (Ídem: 1708); postura que comparto plenamente, aún a pesar de que pueda parecer algo normal y esté muy generalizada esa práctica. En un producto de *merchandising* no hay alusión o referencia a un producto puesto en circulación por la empresa titular de la marca. De hecho, lo que suele suceder es que el titular de marca

confusión, error o engaño respecto del origen de los productos. Se aprecia la concurrencia de los tres elementos, a saber: signo tangible, productos o servicios y origen empresarial.

encargue los productos de *merchandising* a un tercero, quien pondrá la marca del titular. Hay una evidente ruptura con el sentido de ser de la institución de marca: identificar productos y servicios. Desde esta perspectiva, el caso Arsenal (cf. II.10.1), tan reputado en la doctrina europea, no tuvo una resolución correcta, ya que el Sr. Reed no vendía productos puestos en el mercado por el Arsenal F.C., lo que vendía era una reproducción de la marca Arsenal plasmada en bufandas y otras memorabilia.

En definitiva, la desvinculación de la marca con su referente tiene la consecuencia de estirar a tal punto la protección del Derecho de Marcas que se ha convertido en una suerte de Derecho de Autor, en la que la obra protegida es ahora la marca (cf. Lemley, 1999; Beebe, 2004; Pulos, 2006; Hunter & McKenna, 2009).

III.3.3 La fusión de significante y referente

El caso de la fusión de significante y referente también pone en riesgo la estructura triádica legal. Sin embargo, este no es, como el caso anterior (que fusionaba significado y referente), una consecuencia atribuible a las prácticas del mercado. Se trata, al contrario, de un esfuerzo por parte de los empresarios de obtener más derechos sobre la marca, al tratar de incorporar —al objeto de protección— características funcionales del producto al que aquella se refiere. Mark Lemley lo sintetiza con las siguientes palabras: «The explosion in product configuration cases in the last twenty years has a lot more to do with acquiring or extending de facto patent and copyright protection through a back door than with protecting consumers from confusion» (1999: 1705).

Este tema está estrechamente relacionado con el «umbral semiótico». Así, las características funcionales de un producto no resultan de interés semiótico hasta el momento en que se vuelven significativas. Es esto, justamente, lo que persiguen las empresas en la actualidad, amparadas en la posibilidad de proteger productos *per se* como si fueran marcas (cf. *supra* II.15.2). Al respecto, resulta ilustrativa la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acumuló en un mismo proceso los asuntos C-53/01 a C-55/01, referidos a la solicitud de los registros de las marcas Linde, Winward y Rado.



Carretilla elevadora Linde



Linterna Winward



Reloj de pulsera Rado

Figura III.9. Marcas tridimensionales solicitadas

Los sendos solicitantes de estos registros de marcas no pretendían proteger las denominaciones Linde, Winward o Rado para distinguir en el comercio carretillas elevadoras, linternas o relojes, respectivamente. Su intención era solicitar la forma de cada producto como marca *per se*. El problema estribaba en la delimitación del derecho monopólico otorgado al titular, pues si se protege como marca un elemento meramente funcional, entonces el titular estará *ex lege* facultado para perseguir cualquier producto que integre una solución técnica similar.¹¹⁸ De esta manera, amparado en el ejercicio de su derecho exclusivo, un titular estaría en condiciones de erradicar a la competencia. Para prevenir esta situación, la norma española de marcas prevé en su artículo 5, apartado 1, inciso e), la prohibición de registrar signos «constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto». Con esta prohibición, si bien se permite un supuesto en el que la tríada sea suplantada por una diáda, se pone coto a los excesos de los solicitantes.

Los requisitos de registrabilidad, por otra parte, en el caso de las marcas tridimensionales son más severos. En los ejemplos citados antes, el juzgador estimó que las características estéticas de los productos adolecían de la relevancia suficiente para ser consideradas por los consumidores como indicadoras de un origen empresarial; por lo tanto, carecían de lo que se denomina aptitud distintiva. Esta se tiene en cuenta para analizar cualquier solicitud de marca, pero en algunos casos se vuelve más sensible. En un artículo en el que valoran el registro de marcas tridimensionales a la luz de la legislación francesa y de la Comunidad Europea, Soutoul y Bresson se refieren a que:

¹¹⁸ Según la posición de García Lledó: «La protección de las formas tridimensionales a través del Derecho de Marcas es muy discutida, no solo porque dichas formas podrían, sobre todo, ser objeto de protección por parte de los modelos o dibujos industriales, sino también porque dentro del mismo Derecho de Marcas, encuentran problemas al romper con los esquemas convencionales y las nociones generales aplicables a las marcas denominativas, gráficas o mixtas» (2000: 7).

El número de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequeño, ya que la mayor parte de las solicitudes son rechazadas por falta de carácter distintivo, obstáculo que pocos solicitantes han superado. Quienes lo han logrado han registrado marcas que tienen un carácter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas ampliamente durante largo tiempo, por lo que han adquirido un carácter distintivo claro en el mercado (2009: 7).

Entre los ejemplos presentados por los autores destaca el altavoz de Bang & Olufsen, modelo BEOLAB 8000, marca tridimensional registrada en la Comunidad Europea, el cual tiene una forma marcadamente diferente, que los consumidores recuerdan con facilidad.



Figura III.10. Altavoz de Bang & Olufsen.

Un contraejemplo es la marca tridimensional denominada REGULAR ANISEED LOFTHOUSE'S FISHERMAN'S FRIEND ANISEED FLAVOURED LOZENGES, registrada en la EUIPO con el número 43356 para identificar «Confitería de uso no medicinal, pastillas» en la clase 30.



La marca de la figura anterior es una representación del envoltorio que contiene las golosinas. Por muy reconocible que sea el empaquetado (y *a priori* no parece que lo sea, pues hay cientos de productos con la misma presentación) no es suficiente para que se le otorgue una protección como marca tridimensional, ya que se pueden asegurar los derechos del titular mediante una marca tradicional de tipo mixto.

Muy diferente es el caso de Ale-Hop, comentado ya en varias ocasiones. La vaca en tres dimensiones no es el producto que se comercializa, por lo que no habría en ningún caso ni confusión por parte de los consumidores, ni un exceso en los derechos de los titulares. Es un signo que «marca» (nunca mejor dicho) la entrada a un establecimiento de una manera original y precisa.

III.3.4 El significante flotante: la extraña publicidad de United Colors of Benetton

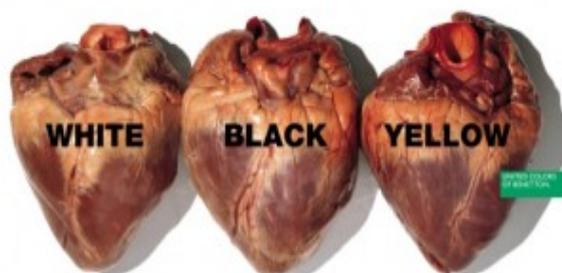
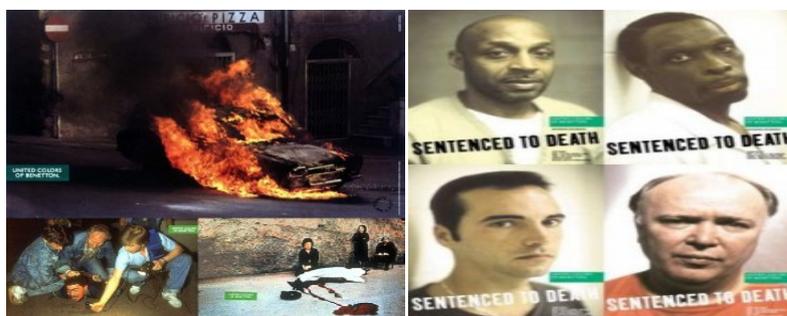
Fernández-Novoa sostiene que el importante papel económico que juega la marca quedó subrayado por «el Memorandum que sobre la creación de una marca comunitaria publicó, en 1976, la Comisión de las Comunidades Europeas» (2001: 56). Según el autor, en el Memorandum se llega a la conclusión de que «la marca es el único medio que, por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el consumidor» (Fernández-Novoa, 2001: 57).

Ahora bien, aunque Fernández-Novoa admite que, en la práctica, para el consumidor resulta a veces imposible conocer al empresario detrás de los productos o servicios, entiende que esta situación no desdora la llamada función indicadora de procedencia. «La circunstancia de que sea desconocida la identidad de la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios de marca no significa, en modo alguno, que la identidad sea indiferente: desconocido no es sinónimo de indiferente» (Fernández-Novoa, 2001: 61). Si el producto está asociado a una misma marca, se asegura a los consumidores que estos tienen el mismo origen empresarial. Pero ¿qué sucede si la marca aparece en el mercado, específicamente, en la publicidad, sin estar asociada a un producto en particular? Por otro lado, ¿no es común que la publicidad esté encaminada a ensalzar las propiedades del producto al que se aplica? Veamos primero la respuesta a la

segunda interrogante, para lo cual se empleará un ejemplo paradigmático: el de Coca-Cola.

Afirma Quelca Mamani que «es conocido que el éxito comercial de esta bebida se debe principalmente a sus campañas publicitarias» (2004: 34). Para este autor, la campaña «Siempre Coca-Cola» persiguió convertir a la famosa bebida gaseosa en una hierofanía o manifestación de lo sagrado. Por medio del modelo actancial de Greimas,¹¹⁹ Quelca Mamani demuestra que «la gaseosa, a través de la publicidad, pregona conservar y disfrutar la vida al máximo (...). Por esta razón se constituye en un mito moderno con ritos y símbolos particulares, en torno a la hierofanía Coca-Cola. Esta es una de las razones del éxito de sus comerciales y del aumento de sus ventas» (2004: 48-49).

Ahora bien, la campaña publicitaria de la marca United Colors of Benetton no cumple con ninguna de las dos condiciones antes señaladas. Por un lado, no se asocia a ningún producto (en los spots analizados por Quelca Mamani está presente la botella del refresco) y, por el otro, no intenta accionar sobre detonantes motivacionales como bienestar, confort, vida eterna, entre otros. Al contrario, las imágenes que aparecen a continuación, tomadas de distintas campañas publicitarias de Benetton, lindan en lo repulsivo y no asocian la marca con ningún producto o servicio:



¹¹⁹ Greimas es una de las figuras cimeras de la Semiótica. El empleo de su modelo actancial para analizar una campaña publicitaria es otro ejemplo de la inestimable ayuda que puede brindar la teoría semiótica en el ámbito marcario. Encontramos otro ejemplo de uso del modelo actancial en Garret (2011).



Figura III.12. Carteles publicitarios de United Colors of Benetton.

Nótese la diferencia con una publicidad común, en la que se aprecia en todos los casos el signo puesto en relación con una representación del producto denotado:

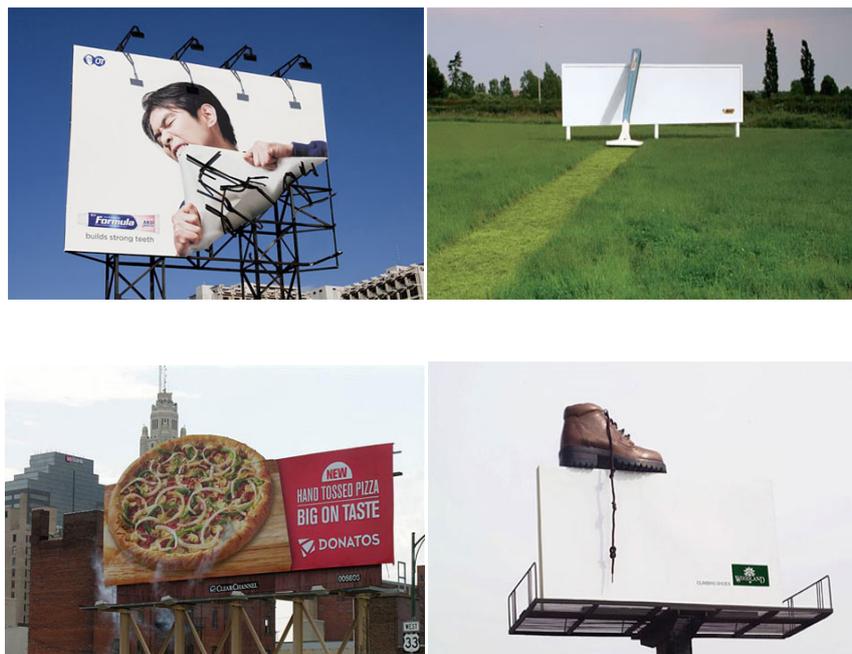


Figura III.13. Marcas en conjunción con los productos denotados.

Para explicar esta anomalía debemos distinguir la doble significación del concepto valor del signo. Como categoría extrasemiótica, el valor del signo expresa estilo, prestigio, lujo, poder y otros atributos utilitarios de los productos. Se refiere a la capacidad del signo de señalar estatus social; tiene un origen utilitario, asociado a la distinción tradicional entre valor de uso y valor de cambio.

En su consideración semiótica, el valor del signo no es económico, sino relacional, expresa la diferencia marginal del signo puesto en su interacción con otros. El fin último de la publicidad en la actualidad no es otro que elevar la distintividad del signo empleado por el empresario, a expensas, incluso, de desvirtuar lo que se conoce doctrinalmente como reputación; o sea, la fuerza atractiva del signo superior a la media, y que está impregnada de atributos y representaciones positivas —el valor del signo en su concepción económica— (Monteagudo, 1995). En efecto, uno de los criterios para dispensar una protección especial a la marca renombrada estriba en determinar «si la manera en que el signo es usado [por terceros] (...) genera asociaciones negativas que dañan la reputación de la marca» (Monteagudo, 1995: 44). A juzgar por la evidencia gráfica, el propio titular incurriría en el supuesto de uso indebido del signo, el cual es reconocido por la doctrina como el basamento para la protección ampliada de las marcas renombradas.

¿A qué productos o servicios se refiere la marca United Colors of Benetton? Son tantos los productos que resulta prácticamente imposible conocerlos todos, ya que la marca está registrada para casi la totalidad de clases del nomenclátor, y la publicidad no guarda relación con ninguno en particular.¹²⁰ Entonces, lo verdaderamente importante en estos tiempos (y *United...* es un ejemplo conspicuo) no es la capacidad denotativa de las marcas (aptitud para designar un producto o servicio), ni esa llevada y traída fórmula de que las marcas disminuyen los costes por concepto de búsqueda del consumidor pues le permiten simplificar la identificación de productos y productores en el mercado. No, lo que cuenta ahora es la distintividad diferencial, que no es aquella que preconiza el Derecho de Marcas y que permitiría distinguir a un productor de otro por su marca; sino la capacidad de una marca de diferir excesivamente del resto, sin importar si es capaz de distinguir un producto (el referente) o el origen de los servicios (el productor) y su *goodwill*. La marca ha adquirido personalidad, en el sentido de que le son inherentes los atributos de los seres humanos, por lo que no es la reputación del productor la que se ve afectada por cuenta del uso indebido del significante, sino la reputación del propio significante en tanto tiene personalidad (Heymann, 2012). No es de extrañar que

¹²⁰ La variedad de productos y servicios amparados por esta marca abarca casi todas las clases del clasificador.

Tomado de
<<http://www.wipo.int/romarin/searchAction.do;jsessionid=7127A3F17E2C0828D9EA44FC62010664>>
[20/9/2015].

Monteagudo (1995) habla de la reputación de la marca en vez de la reputación del titular.

III.3.3.1 Otras prácticas no amparadas por la definición legal de marca

Hay usos de marcas que no cumplen con los requisitos de ser empleadas para identificar productos o servicios en el tráfico mercantil. Estas prácticas se dan sobre todo en el ámbito del deporte profesional, aunque no de manera exclusiva. Así, tenemos el uso de marcas como (1) nombres de instalaciones deportivas, (2) la publicidad marcaria en eventos deportivos, (3) el uso de marcas para nombrar eventos deportivos y 4) el empleo de marcas notorias en combinación. A continuación, se ilustran las referidas prácticas.

Los equipos de básquet de la National Basketball Association —mejor conocida como NBA, la liga profesional de máximo nivel en Estados Unidos— se dividen en seis conferencias con un total de cinco franquicias en cada una. Una gran cantidad de estas franquicias deportivas han adoptado una marca como nombre de su estadio, por ejemplo: los San Antonio Spurs juegan en el AT & T Center, mientras los Memphis Grizzlies tienen por sede el FedExForum (anexo I).

Al respecto, surge el interrogante: ¿Es esta una práctica justa, acorde con el sentido de la protección que el Derecho de Marcas concede a su vedette? De ninguna manera, pues las marcas se protegen para ser empleadas en relación con productos o servicios; o, mejor dicho, el Derecho de Marcas protege la relación entre las marcas y los productos que estas identifican en el tráfico mercantil. Esta práctica de nombrar estadios usando marcas comerciales, amén de sobrepasar la protección legal, tiene una única finalidad: aumentar la exposición de los fanáticos y otros usuarios a la marca cuyo nombre lleva el estadio, para incrementar su distintividad diferencial. Ya no es importante la relación entre la marca y su referente, sino la implantación del significante en la mente de los consumidores, con connotaciones adicionales como considerar que la empresa titular de la marca debe ser muy rentable (exitosa, en otras palabras), pues se puede dar el lujo de pagar cifras millonarias por servicios vinculados con el deporte. Por ejemplo, la empresa Etihad Airways pagó 400 millones de dólares al club inglés Manchester City para nombrar la instalación deportiva como Etihad Stadium; pese a que en Inglaterra

esta práctica, conocida como *sponsorship*, tiene mucha menos presencia que en Estados Unidos.

Por fortuna, todavía quedan instituciones juiciosas y respetuosas de la tradición: durante las competiciones a nivel europeo la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA) no permite emplear el nombre comercial de los estadios, por lo que, a efectos de las estadísticas deportivas, queda registrado que el Manchester City juega en el Manchester City Stadium cuando recibe a sus rivales.

La realidad del fútbol español es algo diferente, pues de los veinte equipos que actualmente militan en la primera división de la Liga Santander solo el Atlético de Madrid ha prestado su estadio para que sea nombrado con una marca comercial (Wanda Metropolitano).

Los estadios de equipos españoles de fútbol mantienen sus nombres alegóricos a emplazamientos geográficos (Cornellá-El Prat, Rosaleda, asentamientos urbanos de Barcelona y Granada, respectivamente), a los presidentes de clubes ilustres (Vicente Calderón, Santiago Bernabéu), a las deidades protectoras (Nuevo San Mamés), a construcciones humanas (Mestalla, por la acequia del mismo nombre que discurre por debajo del terreno), etc. Pero la publicidad no les es ajena, sobre todo en tiempo de crisis, y todos los equipos llevan en sus indumentarias deportivas la marca de un patrocinador.



Real Madrid



Atlético de Madrid



FC Barcelona

Figura III.14. Camisetas de equipos de LaLiga.

El caso del F.C. Barcelona llama la atención: es el único club que por cuestiones de orgullo deportivo y efervescencia nacionalista nunca antes había llevado publicidad en el frente de la camiseta. En el año 2006, por primera vez, colocó un emblema en la parte frontal, pero utilizó una fórmula insólita, pues acordó llevar el logo de la Unicef y pagar

dinero al organismo de la ONU. La práctica más común es la inversa: lucir un logo extraño y cobrar por ello. Sin embargo, en diciembre de 2010, este equipo firmó un contrato con Qatar Airways por llevar la marca de esa empresa, lo que lo convirtió en su momento en el más remunerado del mundo, por concepto de publicidad. Actualmente ha cambiado el patrocinio a la marca japonesa Rakuten.

Otro ejemplo de esta publicidad descontextualizada en el ámbito deportivo aparece en las ruedas de prensa celebradas antes y después de los partidos. Sin que venga a cuento, figuran de trasfondo pegatinas con los logos y nombres de diversas marcas, mientras los entrenadores o deportistas hacen frente a los medios noticiosos; también botellas de bebidas que no se consumen y hasta imágenes de vídeo en las que solo se muestran las mismas marcas, una y otra vez.



Figura III.15. Diego Pablo «el Cholo» Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en rueda de prensa.

También se da el mismo fenómeno en la Fórmula 1, pues en los coches se coloca publicidad de marca sin que haya una relación de ningún tipo con su referente. Sirva de muestra la imagen que sigue:



Figura III.16. Coche Fórmula 1 de Aston Martin presentado en 2021.

En 2021 vuelve la escudería Aston Martin después de 60 años alejada de las carreras de coches de primer nivel.¹²¹ Lo hace con el nombre de Aston Martin Cognizant Formula One™ Team y luciendo un bólido visualmente impresionante. Analicemos detenidamente las marcas que aparecen en la imagen precedente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Aston Martin (denominativa), Pirelli, Aston Martin (mixta), JCB, EPOS, Cognizant, SentinelOne, Bombardier, Crypto.com, Aqua Mondo, Peroni y BWT. De todas ellas, solo Aston Martin y Pirelli cumplen la función de marca de identificar productos y servicios, al estar aplicadas sobre los productos que denotan, a saber: un coche de carreras y un neumático, respectivamente. El resto de marcas no guarda ninguna relación con sus referentes y están usadas de manera descontextualizada, de suerte que una persona que no las conozca previamente no tiene cómo establecer una asociación adecuada con los productos que dichas marcas denotan.

Puesto que estamos en el mundo deportivo, echemos un vistazo a la práctica de usar la marca como nombre de eventos deportivos o secciones de estos. La liga inglesa de primera división de fútbol profesional o English Premier League ha recibido distintos nombres asociados con marcas a partir del año 1993 hasta el 2016. Así, se ha denominado FA Carling Premiership (1993-2001), Barclaycard Premiership (2001-2004), Barclays Premiership (2004-2007), Barclays Premier League (2007-2016). A partir de la temporada 2016-2017 se decidió suprimir el nombre del patrocinador en la denominación del torneo, para darle más valor a la marca Premier League. Según Conrad Wiacek, «The idea behind ditching the title sponsorship, which generated \$48.5 million per season, was to develop a clean brand image for the Premier League, following in the footsteps of American sports leagues such as the NBA and NFL as a means of enhancing the league's value beyond TV».¹²² En España, sin embargo, la primera división de fútbol masculino recibe el nombre de Liga Santander, mientras que la rama femenina es conocida como Liga Femenina Endesa; nombre similar a esta última recibe la liga de varones de básquet: Liga Endesa.

Todos los años la National Hockey League de Estados Unidos lleva a cabo una competición de habilidades, en la que los mejores jugadores demuestran su destreza

¹²¹ <<https://blog.crypto.com/crypto-com-partners-with-aston-martin-cognizant-formula-one-team/>> [16/5/2021].

¹²² <<https://www.ns-businesshub.com/business/english-premier-league-sponsors-2019-20/>> [11/3/2021].

deportiva en diferentes pruebas: patinador más rápido, racha de goles detenidos, precisión en tiro, disparo más fuerte, etc. Llama la atención que el nombre de cada una de estas secciones está integrado también por el nombre de una marca comercial:

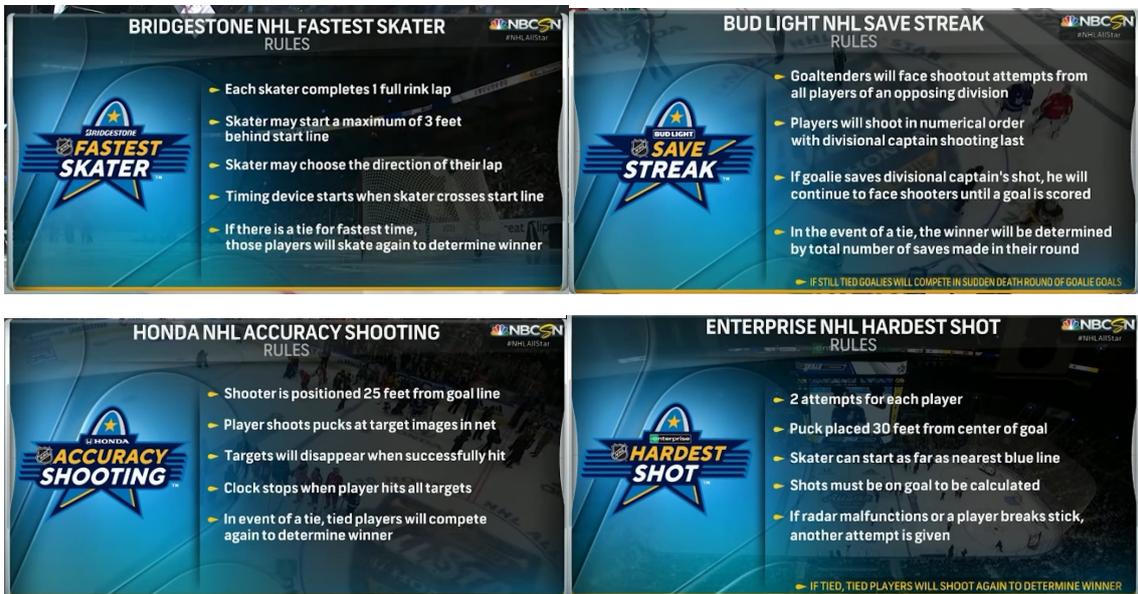


Figura III.17. Marcas como parte del nombre de un evento deportivo.

Algo similar ocurre en los mundiales de la Federación Internacional de Fútbol Amateur (FIFA). En la copa del mundo más reciente, acogida por Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, se podían ver anuncios como los siguientes:

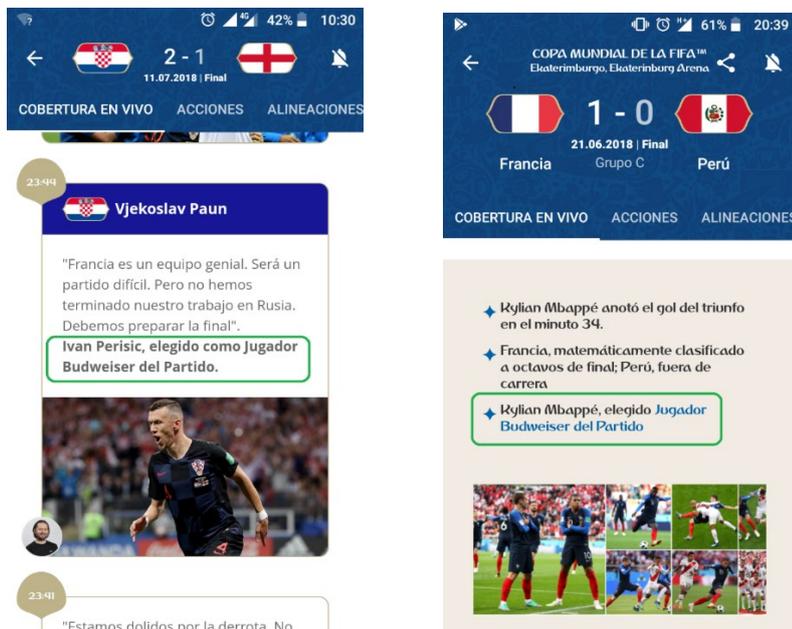


Figura III.18. Marca sin referente

Para finalizar, repasemos un uso de marca en el que está presente una combinación de signos. El buscador Yahoo dispone de una opción para lanzar una pregunta al ruedo para que cualquier internauta responda si conoce la respuesta. En 2007, aproximadamente, fue publicada el siguiente interrogante por un usuario mexicano:



Figura III.19. ¿Adidas-Gooyear o Puma-Ferrari?

La indecisión del potencial adquirente era justificada. Goodyear es una marca reconocida por la calidad de las gomas de caucho que identifica en el mercado, y Ferrari hace referencia a uno de los automóviles más veloces del mundo; y tanto Adidas como Puma gozan de gran consideración como productores de calzado deportivo de alta calidad. En ambos supuestos estaba latente la misma idea de mercadotecnia: el productor de zapatillas se había asociado a otro fabricante de gran reputación para incrementar la venta de sus productos. Luego, la intención no era otra que beneficiarse de la reputación de una marca ajena. Se apelaba, pues, no al producto o *savoir-faire* del otro fabricante, sino a la reputación cosechada por la marca de aquel.

La respuesta de los usuarios no aportó una solución objetiva a quien solicitaba la ayuda, pues las opiniones se dividían entre uno y otro producto: ambos tenían calidad y prestaciones parecidas (¡así como precios igualmente estratosféricos!). Para complicar la indecisión, un usuario comentó que también había Adidas Porsche y otro habló de Puma BMW.



Figura III.20. Zapatillas Adidas-Goodyear y Puma-Ferrari

Si solo existiera un tipo de producto identificado con dos marcas y calidad similar, la duda razonable del internauta indeciso no habría tenido lugar. Sin que sea relevante a cuál de los dos fabricantes de zapatillas se le ocurrió la idea en primer lugar, el solo hecho de la existencia de dos productos con similares prestaciones describe una realidad del mercado actual: la presencia de artículos de similares características, o la llamada «nivelación del performance» (López, 2002). Ese autor alude en su artículo a un estudio realizado en 1998 por BBDO (las siglas de Batten, Barton, Durstine y Osborn, una de las agencias de publicidad más prestigiosas del mundo). En el estudio se midió la percepción que tenían los consumidores de veintisiete países con respecto a trece categorías de productos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estos consumidores de veintisiete mercados distintos apreciaban ninguna o, a lo sumo, solo mínimas diferencias respecto a los productos explorados. Más de medio siglo antes, Pierre Martineau, citado por López, había arribado a la siguiente conclusión:

En esta economía tan competitiva, pocos productos conservan durante mucho tiempo una superioridad técnica. Hay que darles una resonancia que los individualice, dotarlos de asociaciones de imágenes, darles significaciones a numerosos niveles si queremos que se vendan bien y susciten vínculos efectivos que se expresen en fidelidad a una Marca (López, 2002).

En otras palabras, Martineau hablaba de las connotaciones creadas artificialmente por los empresarios con el fin de dotar a su producto —en alguna medida ya genérico, por la existencia de otros equivalentes— de un incentivo adicional, de significados deliberadamente contruidos, de asociaciones secundarias con un valor (en el sentido semiótico) superior a la simple designación. Es en este punto donde la Semiótica ha ocupado un nuevo lugar en el mundo de la publicidad, dejando de lado su uso *a posteriori*: comprobación y explicación de fenómenos comunicacionales, para ser usada *a priori*, como una herramienta óptima para crearlos.

Para el consumidor se crean artificialmente mundos de sentido, en los cuales la marca desempeña un rol principal. Por ejemplo, en un estudio que devela la clave del éxito de algunas marcas notorias, la estrategia ha sido dotar a la marca de humanidad. En

relación con la marca  reflexiona su autora: «Parte del éxito de la marca, adicionado a la calidad y el sentido del *care-giver*, fue utilizar publicidad lúdica para anunciar un producto funcional. Al darle rostro humano a la salsa de tomate, se logra una mayor identificación con la marca, que al anunciar sus características físicas» (Pamplona Domínguez, 2009: 9). Otro tanto sucede con la marca de neumáticos Michelin, pues:

La creación del hombre Michelin, su continua evolución y la falta de restricciones en cuanto a su reproducción (a veces corre, a veces brinca, a veces cruza los brazos), han resultado un gran acierto de manera similar que la humanización del café (Nescafé). El brindar una humanidad intangible a una marca de neumáticos (más asociada con vehículos, inertidad) crea una diferenciación de producto dentro de la mente del consumidor (Ídem: 10).

Por otro lado, ni BMW ni Porsche son conocidas como marcas de neumáticos, como sí lo es Goodyear, sino por sus excelentes automóviles de fabricación alemana, por lo que transmiten los conceptos de ingeniería alemana, combinada con el diseño y el estilo como valores de la marca (así reflexiona Pamplona Domínguez sobre el valor de la marca BMW). En estos ejemplos no se recurre a la pericia del fabricante, cuyo producto, combinado con el de un tercero, ayuda a la mejoría de este último (algunos internautas consideraban de muy alta calidad a los Adidas Goodyear, pues pensaban que las suelas de los tenis eran fabricadas por Goodyear Tire and Rubber Company). Aquí se trasvasan puros valores conceptuales de una marca a otra, para potenciar a ambas en una relación simbiótica. Por último, en el año 2015 la página web de Adidas presentaba su colección deportiva, y en ella aparecería una sección de ropas y zapatos bajo el título de *Porsche Design Sport by Adidas*. ¿Qué quiere decir? ¿Diseños de ropa y calzado deportivo Porsche hechos por la multinacional Adidas?

Sin embargo, no resulta del todo incorrecto que dos empresas se pongan de acuerdo para emplear sus marcas de forma conjunta, cuando en verdad cada una aporta el añadido de su experiencia y conocimientos al producto. Ocurrió hace años atrás con la unión Sony-Ericsson, por un lado, y Carl-Zeiss-Nokia, por el otro, y está teniendo lugar actualmente con la incorporación de cámaras Leica en móviles Huawei. En los tres casos se trata de la creación de un producto con tecnología de ambas partes cuyos aportes se pueden deslindar y marcar de manera diferenciada.



Figura III.21. Móvil Huawei con cámara Leica y Móvil Nokia con lentes Carl Zeiss, respectivamente.

IV.1 De vuelta con las funciones de la marca

En I.5.2 se abordó el importante papel económico que la marca desempeña en el mercado. Este es tan importante que Fernández-Novoa, antes de pasar a exponer y explicar sus funciones en el epígrafe dedicado al tema, considera necesario anteponer otro epígrafe preliminar, para considerar algunas ideas al respecto. Solo después de detenerse en este punto vital, el tratadista español procede a enumerar y analizar las funciones que el derecho europeo atribuye a las marcas; las cuales, aunque citadas en I.5.2, no es ocioso volver a repasar: 1) la función indicadora de la procedencia empresarial, 2) la indicadora de la calidad, 3) la condensadora del eventual *goodwill* o reputación y 4) la publicitaria.

El profesor argentino Otamendi (2003), por su parte, establece también cuatro funciones de la marca: la indicación de origen, la distinción de productos y servicios, la garantía y la publicidad. No obstante, ya hemos visto que Otamendi refuta la validez de la función de indicación de origen, con el argumento de que en la actualidad los titulares de marcas son desconocidos para la mayoría del público, salvo aquellos casos puntuales en que haya coincidencia entre la razón social del empresario y la marca.

A pesar de haber llegado a la misma conclusión que Otamendi acerca de la desaparición de la denominada función de indicación de origen, considero que las otras dos funciones alegadas por Otamendi no son tal, como veremos un poco más adelante. Pero antes de terminar de comentar las ideas del profesor argentino, una última cita de su obra resulta pertinente: «La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población»

(2003: 7). Esta nota de despedida brinda dos claves que considerar: las marcas están diseñadas para favorecer al consumidor, en primera instancia, pues posibilitan su capacidad de identificar productos que ya conoce y puede, en consecuencia, repetir su consumo. Esta idea está también presente en el Derecho de Marcas europeo, apunta Fernández-Novoa en su texto. Además, las marcas coadyuvan a una mayor venta de los productos y servicios denotados, por lo que se beneficia el titular y, con ello, los consumidores.

Otro autor latinoamericano, el nicaragüense Bendaña Guerrero (1999), presenta un abanico más amplio de las funciones de la marca, al considerar que existen siete de ellas: 1) de origen o procedencia, 2) de garantía de calidad, 3) colectora de clientela, 4) de protección, 5) publicitaria o económica, 6) distintiva y 7) social.

Puesto que ya hemos analizado la opinión de Bendaña Guerrero sobre la función de origen o procedencia, pasemos a su explicación de las restantes. La función de la garantía de la calidad está relacionada con el interés del titular de mantener o incrementar sus ventas, pues solo así conseguirá o mantendrá hegemonía en el mercado. La función colectora se refiere a la actividad de la marca como cosechadora de clientela: es la marca la que logra la adhesión del consumidor al consumo de un producto o servicio, más que el producto en sí. En el caso de la cuarta función, considera el autor que la marca presenta una doble función de protección: protege al consumidor al prevenir que adquiera productos incorrectamente marcados o diseñados para engañarlo (las falsificaciones), y salvaguarda al titular contra sus competidores y posibles usurpaciones. La función publicitaria o económica no es más que aquella fuerza de atracción que ejerce la marca, a través de la publicidad del producto, sobre los consumidores, la cual redundará en ventas positivas. En sexto lugar aparece la función distintiva; aun cuando algunos autores como Otamendi (2003) y los exégetas del ADPIC estiman que debe ser la primera. También yo lo creo así. Por último, Bendaña Guerrero señala la función social, en tanto la marca no debe tributar solo al interés privado, sino al social, y por ello deben ser protegidas. Se asemeja esta postura a la de Otamendi (2003), cuando afirma que la mejora en los productos repercute favorablemente en el bienestar de la sociedad.

El profesor norteamericano Barton Beebe, por su parte, sostiene que la *ratio legis* que subyace a la protección de las marcas consagrada en el Lanham Act está influenciada en gran medida por una concepción económica, cuyos orígenes se hallan en las doctrinas

de la Escuela de Chicago (Beebe, 2004). De acuerdo con esta teoría, el Derecho, no solo el Derecho de Marcas sino el Derecho como ciencia, se comporta como un sistema de reglas que promueve la eficiencia económica.

En cuanto al Derecho de Marcas, la Escuela de Chicago afirma que este sirve a dos funciones económicas principales: i) las marcas disminuyen los costes por concepto de búsqueda del consumidor pues le permiten simplificar la identificación de productos y productores en el mercado y ii) estimulan la inversión cualitativa de los productores, pues aseguran que sean estos y no sus competidores quienes se beneficien de esas inversiones. Esta explicación resulta muy similar a la que Fernández-Novoa y los otros dos autores latinoamericanos analizados antes brindaron, la misma que está consagrada en el ADPIC y que tan distribuida se encuentra. La etiología de esta similitud se encuentra en los intentos de Estados Unidos de expandir su *versión* de propiedad intelectual al mundo, pasando de ser un país donde no se respetaban esos derechos a convertirse en el máximo proponente y garante de ellos.¹²³ «So much has changed, in fact, that the United States has become the international advocate for strong intellectual property protection. This advocacy has been the motivating force behind the inclusion of intellectual property rights in the GATT, the United States-Canada Free Trade Agreement, NAFTA, and numerous other treaties» (Halbert, 1997: 60).

Al respecto, la investigadora Lilian Álvarez sostiene que el ADPIC no fue «fruto de negociaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y los intereses industriales, ni entre los países industrializados y el tercer mundo, ni siquiera entre los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)» (Álvarez Navarrete, 2006: 138). Según ella, el ADPIC fue engendrado a puertas cerradas por representantes de transnacionales y luego introducido por la puerta de atrás, para que fuera adoptado por todos los miembros de la OMC. Además, refiriéndose a las investigaciones de Vivas-Eugui, señala que las negociaciones del ADPIC responden a una política de Estados Unidos bien definida en un documento hecho público por este país. En el cual:

se establecen sus principales objetivos en la negociación de la propiedad intelectual, en el que se señalan, entre otros: [...] (II) asegurar que las

¹²³ Estados Unidos no reconoció derechos a los extranjeros hasta 1891. Antes de ese año, los nacionales norteamericanos estaban protegidos legalmente, mientras los extranjeros quedaban excluidos de manera expresa por la legislación (Nowell-Smith, 1968).

disposiciones de cualquier acuerdo comercial multilateral o bilateral que rijan los derechos de propiedad intelectual y que firmen los EE. UU. reflejen un estándar de protección similar al que se encuentra en la ley de Estados Unidos [sic] (2006: 139).

Por su parte, la profesora de ciencia política, Deborah Halbert, advierte: «[A]s the United States flexes its muscles via international organizations and treaties, it imposes the American version of intellectual property on the rest of the world. Not only does the U.S. export cultural products via intellectual property industries, it also exports intellectual property laws and the American understanding of how these concepts should be protected» (Halbert, 1997: 56). Y pone sal en la llaga: «While it should come as no surprise that the U.S. shifted its approach to intellectual property as it moved from a user to producer, it remains ironic that de U.S. should be the world enforcer of intellectual property rights when at one time they were among the world's worst pirates» (Ídem: 60). Ese cambio de paradigma de Estados Unidos se debe a las transformaciones que tuvieron lugar en la década de los ochenta. Por entonces, la base económica de la nación se sustentaba en la industria tradicional, pero otros sectores, como la industria del cine y musical, la farmacéutica y la computación, comenzaron a descollar y se abrieron un lugar importante en la economía norteamericana. Esos sectores emergentes se encontraron con la piratería en terceros países, donde no había derechos o los estándares de protección eran muy reducidos. Fue así como los derechos de propiedad intelectual pasaron a ser una cuestión nacional y se convirtieron en una prioridad para Reagan y las sucesivas administraciones hasta nuestros días.

Prosigamos ahora con la marca con raigambre en la teoría económica. Según Beebe (2004), la función economicista de la marca enarbolada por la Escuela de Chicago está tan arraigada en el sistema legal marcario norteamericano que no existe en la actualidad ninguna alternativa a esta doctrina (2004: 623). Sin embargo, considera que la teoría económica es insuficiente para explicar los conceptos de distintividad y dilución, tan caros al Derecho de Marcas.¹²⁴ Tal como la concibe el profesor norteamericano, la doctrina del Derecho de Marcas es híbrida:

It is not simply an economic doctrine elaborating the principles of the market. It is also, and at the same time, a semiotic doctrine elaborating the principles of

¹²⁴ Sobre este análisis puede consultarse la obra citada de este autor y también a Karnezos (2011).

sign systems, of language. If there is a «language of commodities», then trademark doctrine is its grammar, and this grammar must be understood not simply in economic, but also in linguistic terms (2004: 624).

En similar tesitura respecto de cuán inadecuada resulta la concepción económica dentro del Derecho de Marcas se mueven varios autores, algunos de los cuales se han analizado en páginas precedentes: Lemley (1999), McKenna (2007 y 2012), Karnezos (2011), Heyman (2012), Pulos (2006), Hunter & McKenna (2009). Solo tres de ellos enfocan sus críticas desde basamentos semióticos. Los demás parten de otros presupuestos. Sin embargo, el propósito es el mismo: denunciar la torpeza de una *ratio legis* con basamento económico como fundamento de la protección que las leyes de propiedad industrial confieren a la marca. Similar idea ha motivado esta investigación, sobre la base de considerar desacertadas las funciones de la marca, contempladas a la luz de la teoría económica.

Hemos tratado previamente las funciones de *origen empresarial y la condensadora del goodwill o reputación* para estar a tono con los autores que las incluyen dentro del significado. Ahora nos centraremos en las dos restantes funciones de la marca que les atribuyen la doctrina y jurisprudencia europeas.

IV.1.1 La función indicadora de la calidad

Para Fernández-Novoa, «[l]a contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio. Así las cosas, hay que preguntarse si en la esfera jurídica es relevante la función indicadora de la calidad que la marca cumple en el plano socioeconómico» (2013: 508).

A su vez, esa función de calidad se escinde en dos supuestos distintos: a) la marca usada para identificar productos o servicios provenientes del titular y b) la marca utilizada por un tercero debidamente autorizado por el titular. En el primer caso, corresponde al propietario de la marca velar por el mantenimiento de la calidad de sus productos o servicios, y el ordenamiento jurídico encomienda dicha tarea al titular, quien sale

beneficiado con ello, pues asegura o incrementa sus ventas. En el segundo supuesto, advierte Fernández-Novoa, es el ordenamiento jurídico el encargado de regular la función de calidad, por lo que impone la carga al licenciante de controlar la calidad de los productos o servicios que comercializa el licenciario.

Por su parte, Bercovitz prefiere decir que «[l]a marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. Este planteamiento es preferible a la consideración de la marca como indicadora de una determinada calidad, porque esa consideración puede dar a entender que un producto de marca es un producto de buena calidad en todo caso y esa referencia es equívoca» (2010: 518).

Ahora bien, ya sea que la marca transmita una idea de calidad sobre los productos o servicios (Fernández-Novoa) o que sea indicativa de determinada calidad (Bercovitz), en ambos casos estamos en el plano del contenido, o sea, en los significados con los cuales se asocia la marca en relación con los productos o servicios que identifica. De manera que la calidad es parte integrante del significado, tanto como el origen empresarial, la reputación y «las cualidades o características de los productos o servicios (...), las imágenes y sensaciones que proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud» (sentencia citada en III.2.1.b).

Desde el punto de vista de la marca como signo, la «calidad» es solo un significado más de los muchos que puede comprender; cuestión distinta es que esa calidad sea pertinente desde una perspectiva socioeconómica y por ello se asegure legalmente, de cara al bienestar de los consumidores, así como del beneficio del titular. Así las cosas, considerar la calidad como una función propia o inherente a la marca es una asignación de función que no se sigue necesariamente de la calidad asociada a la marca en tanto signo. El filósofo John Searle, respecto a la asignación de función, expone sus ideas sobre las funciones y su imposición en su obra *La construcción social de la realidad* (1997), en las que abundaremos a continuación.

IV.1.1.1 Funciones agentivas y no agentivas

Searle parte de distinguir entre los que denomina rasgos del mundo intrínsecos y rasgos del mundo relativos al observador. Tomemos por ejemplo el caso de un destornillador. Es un objeto físico cuya existencia no depende de ninguna actitud que yo como ser

humano asuma respecto de él, simplemente está ahí y cuenta con rasgos que son intrínsecos, tales como su masa y composición química. Ahora bien, en tanto herramienta, el destornillador posee rasgos que no están dados *per se*, sino atribuidos por los observadores o usuarios, o sea, presenta «rasgos que existen exclusivamente en relación con la intencionalidad de los agentes» (Searle, 1997: 29). Así, «[e]s un destornillador solo porque la gente lo usa como (o lo ha hecho para el propósito de servir como, o lo ve como) un destornillador» (Ídem).

Los seres humanos, al igual que otros animales, tienen la capacidad de asignar función a objetos, ya sean estos naturales o creados expresamente para cumplir determinada función asignada. En el segundo caso se incluyen, por ejemplo, los coches, las sillas y las bañeras. Si el objeto es natural, tal como un río o un árbol, se puede decir de él que es bueno para nadar o que produce madera ideal para construir muebles. Así imponemos función a objetos que ya están en el mundo independientemente de nuestro actuar. Hace notar Searle que las funciones «nunca son intrínsecas a la física de ningún fenómeno, sino que son externamente asignadas por observadores y usuarios conscientes. *En una palabra: las funciones nunca son intrínsecas sino relativas al observador*» (Ídem: 33). A su vez, «las funciones se asignan según los intereses de los usuarios y observadores» (Ídem: 37).

Luego se procede a la distinción entre funciones agentivas y no agentivas. Cuando damos usos a los objetos les asignamos función: una piedra empleada como pisapapeles, un destornillador utilizado para apretar un tornillo. En estos supuestos, los usos están dados por la intencionalidad del agente y son funciones agentivas. Aunque no siempre habrá usos prácticos, ya que los propósitos para asignar función pueden ser de distinta índole, tales como gastronómicos, estéticos, didácticos u otros. De esta manera, al decir que un cuadro es horrible, que una comida está exquisita o que el agua del río es refrescante durante el calor del verano, también asignamos función. Sin embargo, hay funciones que no se imponen a objetos por propósitos prácticos, sino que son el resultado del descubrimiento y explicación del funcionamiento de un fenómeno natural. Por ejemplo, cuando se constata que el corazón bombea sangre y que este es un proceso que garantiza la vitalidad de un organismo. En este caso asignamos la función de «bombear sangre», pero aquella no depende de la intencionalidad humana, el corazón bombeará sangre, aunque no sepamos por qué o no pensemos en ello. De igual manera, no es necesario estar al tanto de una función agentiva para que esta funcione, pues un

conductor de automóvil puede no saber que su coche es impulsado porque el árbol de levas conduce energía de la transmisión a los ejes. El conductor no fue quien asignó la función, pero no deja ni de funcionar ni de ser agentiva, pues alguien expresamente diseñó y construyó el árbol de levas y le asignó la función de derivar energía y dotar de movimiento a los coches.

Dentro de las funciones agentivas hay que destacar una clase especial, aquella mediante la cual la función asignada a un objeto es la de valer por o representar a otro. Es el caso de las palabras, que están puestas en lugar de aquello que designan, así como también, un diagrama, un dibujo, un esquema, una fotografía o cualquier representación de otra cosa. Al resultado de esta imposición de función también se la puede denominar como significado o simbolismo, al decir de Searle. En este caso particular, la función impuesta no es la de hacer algo, lo que se impone es una función de intencionalidad: [...] «por ejemplo, la función del enunciado “La nieve es blanca” es representar, veraz o falazmente, el estado de cosas de que la nieve es blanca» (Searle, 1997: 40).

Por otro lado, es posible llevar a cabo imposición de función sin que haya conciencia expresa de esa situación. Cuando comenzó el trueque, del cual ha derivado el dinero en última instancia, es posible que nadie haya pensado que se estaban imponiendo nuevas funciones a los diversos objetos que se empleaban como medida de intercambio, simplemente cambiaban una cosa por otra. Pero dado que se trata de una función agentiva, en cualquier momento alguien puede percatarse de que se está dotando de función a algo y explicar en qué consiste aquella. Asimismo, se imponen funciones no agentivas a objetos que ya tienen una función agentiva. Si alguien estima que el dinero, además de medio de intercambio, unidad de medida y reserva de valor (las tres funciones normalmente atribuidas por las ciencias económicas) tiene la función de hacer feliz a las personas, estará asignando una función no agentiva.

Como recapitulación hasta aquí, tenemos que, puesto que las funciones son relativas al observador, todas son asignadas por aquel o, lo que es lo mismo, impuestas. Algunas funciones son agentivas, porque están relacionadas con el uso que se da a las entidades. Otras son no agentivas, porque son procesos naturales a los que se les ha asignado un propósito. Dentro de las funciones agentivas, hay una categoría especial en la que se encuadran aquellas entidades cuya función agentiva es la de representar, simbolizar o significar otra cosa.

IV.1.1.2 Hechos brutos y hechos institucionales

Antes de llegar a la distinción entre hechos brutos e institucionales, Searle estima pertinente abordar el tema de la intencionalidad colectiva.¹²⁵ Muchas especies animales, y dentro de estos los seres humanos, presentan intencionalidad colectiva, definida por Searle como un hacer algo de manera conjunta entre miembros de la especie. De ello se sigue que cualquier hecho que entraña intencionalidad colectiva es un hecho social. Así, una cita entre dos personas es un hecho social. Ahora bien, hay una categoría especial dentro de los hechos sociales, la de los hechos institucionales, por cuanto son relativos a instituciones humanas.

Hay otra línea divisoria que distingue entre hechos brutos y hechos institucionales. Los brutos existen con independencia de las instituciones humanas; los institucionales dependen de las instituciones creadas por el ser humano. Decir que la Tierra se halla aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol requiere la institución del lenguaje, pero el hecho de que en efecto esa sea la distancia aproximada que separa al planeta de su estrella no depende para nada de los humanos y sus instituciones. Esa realidad es un hecho bruto, un rasgo del mundo que es puramente una cuestión física y/o biológica, distinta de aquella que concierne a los asuntos culturales y sociales.

Searle sostiene que una institución depende de reglas constitutivas, y estas difieren de lo que denomina reglas regulatorias. Las últimas regulan una actividad, pero dicha actividad no depende de las reglas para su existencia. Por ejemplo, hay una regla que indica la conducción por el carril derecho de forma preferente, pero la conducción es un hecho anterior a la regla. En cambio, el juego del ajedrez depende de reglas definidas, y si se incumple una sola de ellas ya no será ajedrez, porque la dinámica del juego depende y se sustenta en sus reglas. La estructura de las reglas constitutivas tiene la siguiente conformación: «X cuenta como Y en el contexto C». Según Searle, los hechos institucionales existen solo dentro de sistemas de reglas constitutivas. Son estos sistemas los que crean la posibilidad de creación de hechos institucionales, tales como

¹²⁵ Searle no entiende la intencionalidad colectiva como la sumatoria de las intencionalidades individuales. Para él, la intencionalidad colectiva no es 'Σ Yo-intencionalidad', sino un nosotros intentamos; se trata de un intentar individual como parte de un intento conjunto, no una sumatoria de intentos individuales.

que el Manchester United gane la liga de fútbol de su país, como que Obama haya sido electo presidente de Estados Unidos.

IV.1.1.3 La creación de hechos institucionales

Ya que contamos con las categorías de funciones agentivas, intencionalidad colectiva y reglas constitutivas, avancemos en el análisis la creación de hechos institucionales y su estructura lógica, nos dice Searle.

Hay una primacía lógica de los hechos brutos sobre los institucionales. Para que haya dinero o piezas de un juego de ajedrez, debe haber algo físico, como papel o madera, que permita su creación: los hechos institucionales dependen de hechos brutos y están en la cima de una jerarquía, cuya base son los hechos brutos. No obstante, los hechos brutos no se manifiestan siempre como objetos físicos, pueden ser sonidos emitidos por el aparato fonador, marcas en un papel, incluso pensamientos en la mente.

Los hechos institucionales no existen de manera aislada, están imbricados en un conjunto de relaciones con otros, conformando un sistema. Para que exista dinero se precisa de un sistema de intercambio, que a su vez requiere de otras instituciones tales como la propiedad y la posesión. Lo mismo con el matrimonio, que implica relaciones contractuales y estas, a su vez, cuestiones como promesas y obligaciones. En cualquier situación social, por aparentemente sencilla que parezca, se dan cita múltiples instituciones. Searle pone como ejemplo una escena en la que él mismo resulta protagonista. Pide una cerveza en un café parisino y hay en juego múltiples situaciones: su condición de nacional norteamericano en Francia, la petición de la bebida hecha en lengua francesa, la situación de empleado del camarero, la licencia del establecimiento para operar, la lista de precios expresada en euros.

Una cuestión destacada por Searle es que los hechos institucionales pueden ser creados mediante expresiones performativas, las que son «miembros de la clase de actos de habla que yo llamo “declaraciones”. En las declaraciones, el estado de cosas representado por el contenido proposicional del acto de habla es llevado a existencia por la ejecución exitosa de ese mismo acto de habla» (Searle, 1997: 52). Mediante fórmulas proposicionales del tipo «Queda disuelta de reunión» o «Por la presente se declara la guerra» se constituyen hechos institucionales. Los actos de habla constitutivos de

instituciones están por todos lados: «Los mecanismos característicos de que nos servimos son actos de habla: escrituras, facturas de venta, papeles del registro, testamentos, etc.; y no es por azar que estos reciban normalmente el nombre de “instrumentos” jurídicos. En todos los casos se trata de funciones de *status* impuestas a actos de habla» (Searle, 1997: 98).

Los hechos institucionales consisten en imposición de funciones agentivas de manera colectiva. Tanto como una persona puede emplear un objeto para tomar asiento, de igual manera dos o más personas pueden utilizar un tronco para sentarse, o sujetarlo y darle la función de ariete para derribar la puerta de un castillo medieval. Se pone de manifiesto así la función agentiva impuesta por la intencionalidad colectiva. En estos ejemplos resulta sencillo percibir la imposición de función, pues el uso se deriva de los rasgos físicos inherentes al objeto. Aquí la imposición de función es un asunto de cooperación humana, pero hay otras situaciones en las que la función solo es cumplida debido al acuerdo o aceptación colectivos.

Los animales también son capaces de imponer función, incluso transmitirla de una generación a la otra. La macaca japonesa Imo descubrió el lavado de alimentos en agua salada y lo transmitió mediante el aprendizaje a las siguientes generaciones de macacos de su entorno.¹²⁶ Sin embargo, Imo y los macacos no hacen más que imponer función a un medio natural, el agua salada, a la que otorgan la capacidad de lavar patatas y mejorar con ello el sabor del alimento. De la misma manera, los animales dan muestras de intencionalidad colectiva, por ejemplo, cuando una manada de hienas, leones o lobos lleva a cabo un acto de caza coordinado. Los seres humanos, por su parte, imponen función a través de la intencionalidad colectiva a objetos o fenómenos «en circunstancias en que la función no puede cumplirse merced a meras propiedades físicas o químicas, sino que requiere la cooperación humana continua en las formas específicas de apercibimiento, aceptación y reconocimiento de un nuevo *status* al que se asigna una *función*. Este es el punto de partida de todas las formas institucionales de cultura, y siempre debe tener la estructura “X vale como Y en C” [...]» (Searle, 1997: 58).

El salto que media entre imposición colectiva de función hasta la creación de hechos institucionales es posible merced a la imposición de estatus, al que se vincula una función. Esta, hemos comentado antes, no depende de las características físicas del

¹²⁶ El ejemplo es presentado por Searle, pero también aparece en Mosterín.

objeto. De esta manera, Searle introduce un nuevo tipo de función: la *de status*. Y la explica a través de la analogía con la historia del dinero. Los primeros medios de intercambio consistían en bienes apreciados por sus características físicas y por la escasez, tal es el caso de la sal y del oro. Según Searle, la consideración del oro como algo valioso implica la imposición de la función de valor; y al estimarlo valioso es aceptado como medio de intercambio: «Imponemos la función del “valor” a la substancia oro porque deseamos poseer ese tipo de substancia. Puesto que la función de valor ha sido impuesta al oro, es fácil imponer la función de dinero sobre la función de valor. Y esto no es sino un modo antojadizo de decir que, puesto que la gente ya considera al oro valioso por su naturaleza física, están dispuestos a aceptarlo como medio de intercambio» (Searle, 1997: 59).

Non Metal Money



Salt Bars - Ethiopia



Cowrie Shells - Nigeria



Tally Sticks - England



Rai Stones - Yap

Figura III.22. Variantes de dinero en soporte no metálico

De lo anterior no se sigue que el oro deba ser valioso para todo el mundo. Durante los años 1990 y 1991 las cajetillas de cigarrillos Marlboro llegaron a tener el estatus de moneda en la extinta Unión Soviética y eran utilizadas como medio de pago, incluso por personas que no eran fumadoras. Explica Searle que a la función agentiva original del tabaco se aplicó una ulterior, la de medio de intercambio; pero seguimos en el ámbito de objetos a los que se otorga valor sobre la base de su naturaleza física y propiedades.

No fue hasta el Medioevo que se dejó de intercambiar oro directamente. Por entonces los banqueros almacenaban oro en custodia y emitían certificados a los depositarios. Como

consecuencia, los certificados comenzaron a emplearse como medio de intercambio, de la misma manera que el metal precioso, convirtiéndose en sustituto de aquel. El papel certificado obtuvo credibilidad porque se podía cambiar por oro físico en cualquier momento. Así, el dinero-mercancía fue reemplazado por el dinero-contrato.

Posteriormente, alguien se percató de que era posible emitir más certificados que oro físico disponible. Los certificados vinieron a reemplazar al metal precioso como medio de valor e intercambio y se consideraban igual de buenos. Más adelante, se prescindió del respaldo en oro y quedaron solo los certificados, con lo que arribamos a la era de la moneda fiat, la situación actual.

IV.1.1.1 X cuenta como Y en C

Explica Searle que la locución «cuenta como» se refiere a la imposición de un estatus al que se vincula una función por medio de la intencionalidad colectiva, sin que para ello se tengan en cuenta los rasgos físicos del objeto y las funciones brutas que se le puedan imponer. En estos términos, para que un trozo de papel sea considerado dinero requiere de una regla constitutiva que asigna tal estatus a determinados trozos de papel. Se parte de un objeto físico, el papel, al que se asigna una función que no depende de sus características físicas, sino del acuerdo y observancia de los miembros de la comunidad o, por lo menos, de la aceptación colectiva de tal calidad. Se puede decir de otra manera distinta: ante objetos cuyas características físicas no propenden o garantizan el cumplimiento de una función en concreto, se impone una función que requiere de la aceptación o reconocimiento colectivo para que surta efectos como tal. Y esa función necesita que sea reconocida u observada de manera continuada en el tiempo.

De esta manera, un elemento X va a contar como Y, o sea, tendrá una nueva función, en determinado contexto que denominamos C. Así, determinado tipo de papel con ciertas medidas de seguridad es dinero, al igual que en un acto de compraventa de un bien inmueble la firma ante testigos y notario tiene como consecuencia el traspaso de titularidad de una persona a otra. Esa función de estatus asignada, por cuanto requiere el consentimiento y aprobación sociales, entraña el surgimiento de derechos y responsabilidades asociados a la función. «El criterio es siempre este: la asignación del rótulo, ¿trae consigo la asignación de algunas funciones nuevas —por ejemplo, en forma de derechos y responsabilidades— que pueden ser cumplidas solo si se da una

aceptación colectiva de la función? Según este criterio, “esposo”, “dirigente” y “profesor” nombran funciones de *status*; pero “beodo”, “lerdo”, “intelectual” y “celebridad”, no» (Searle, 1997: 101).

Vamos ahora a reconducir la teoría searleana al ámbito de las marcas comerciales. Determinadas creaciones humanas en forma de palabras, figuras, colores, representaciones de diverso tipo, olores, sabores, sonidos... tienen asignada una función que no está dada por sus características físicas. Esa función, impuesta y avalada por el sistema jurídico, es la de representar o simbolizar algo distinto en el contexto del tráfico mercantil, y tiene la estructura «X cuenta como Y en C».¹²⁷ De esta manera,  es una marca empleada para designar coches de determinadas características en el mercado e incluso se refiere a la empresa responsable de que dichos coches estén disponibles para su adquisición, pero no cumple tal función si es una placa que un adolescente tiene colgada en la puerta de su habitación. Esa función de representar algo distinto de sí es un hecho institucional, por cuanto requiere de instituciones tales como el Derecho, el concepto de marca, la oficina de patentes y marcas, el asiento en el registro correspondiente, etc.

Esa función impuesta es de tipo agentivo, en la medida en que ha derivado de la voluntad y consenso humanos para su implementación, y requiere de su observancia a lo largo del tiempo. Si perdiese en algún momento la aprobación dejaría de cumplir su función, tanto como si la empresa productora quebrase y ya no hubiese productos identificados por la marca en el mercado. Para adquirir esa función de estatus, se precisa la confluencia de determinadas reglas constitutivas que confieren dicha función al término X de la fórmula. Esa función de estatus se ha asignado mediante un acto de habla: en este caso, la declaración por escrito del ente administrativo que ratifica la concesión de la titularidad de la marca a un empresario, mediante el asiento en el registro pertinente. Esto se debe a que el derecho de la marca es constitutivo, o sea, surge a la vida a partir de la anotación en el registro correspondiente.

La función de estatus impuesta a la marca es la de representar algo distinto o estar en su lugar. Así, una marca representa productos o servicios, razón por la que es necesaria la relación de productos y servicios que se pretenden identificar con la marca. La función

¹²⁷ Recuérdese que el perfume No. 5 de Chanel no fue admitido como marca porque no cumple con la función de representar algo distinto.

de estatus genera para los titulares de la marca el derecho a usarla en el tráfico mercantil y oponerse a que otros la usen siempre que se cumplan determinados requisitos, al igual que extraña la responsabilidad de mantener vivo su registro, así como de asegurar que un licenciatarario suyo mantenga una calidad homogénea de los productos o servicios.

Ahora bien, es necesario hacer una distinción acerca de la calidad de los productos en relación con la marca. La calidad con la que los consumidores asocian una marca no depende de intencionalidad alguna por parte del titular de la marca o del ordenamiento jurídico. Es una idea que se van a hacer los consumidores a partir del uso del producto, por lo que comenzarán a identificar una marca y su producto denotado con determinada calidad. Esta, a su vez, dependerá de una comparación con otros productos similares, excepto en aquellos casos en que se trate de un nuevo producto en el mercado. Entonces, esa calidad del producto asociada con la marca es más una consecuencia lógica de la marca en tanto signo que una función agentiva impuesta de manera intencional. Ergo, la marca no tiene función de calidad propia o inherente, sino que se le asigna *ad hoc* esa función por el ordenamiento jurídico, pero solo en el caso en que los productos sean mandados por el titular para que un tercero los produzca. En el supuesto típico en que el titular sea el responsable de la presencia de los productos en el mercado, esta obligación no es dable, ya que una calidad que no sea constante solo afecta sus propios intereses. La función de indicar calidad que impone el Derecho a la marca es similar a la que hemos visto antes con el dinero si alguien decide que cumple el propósito de hacer feliz a las personas. Se impone una función no agentiva, la cual no está verificada por el uso ni del dinero ni de la marca. La función de la marca es identificar productos, la calidad es un interpretante o significado asociado a ella, no una función diferente.

Ya en los años setenta se podía ver una reflexión brillante al respecto, es una pena que no se haya mantenido en el tiempo. Exponemos la cita de forma íntegra para que no se pierda su sentido, pero hacemos la salvedad de no estar de acuerdo con la primera parte, por las razones antes explicadas: «[L]a única función protegida por el derecho de marcas es, incluso hoy, la función de la garantía de la procedencia, corolario del papel distintivo de la marca. La confianza de los consumidores en que el producto de una determinada marca tendrá constantemente un cierto nivel de calidad no está protegida por el derecho de marcas. La protección contra los fraudes en materia de calidad

corresponde al derecho sobre la competencia desleal y al Derecho penal» (Capotorti, 1977: 337).

IV.1.2 La función publicitaria

Esta función de la marca reconocida por la doctrina europea constituye una figura debatida. En la doctrina norteamericana esa función es sostenida por Schechter, quien estima que la marca vende efectivamente los productos (Fernández-Novoa, 2013). Por su parte, la doctrina española, en la figura de Areán Lalín, «sostiene que la función publicitaria de la marca tiene un indudable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y —sobre todo— la regulación jurídica del cambio de forma de la marca» (Fernández-Novoa, 2013: 510).

En su tratado de derecho mercantil, Bercovitz hace hincapié en la función distintiva, «la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica», siendo que «la doctrina más tradicional considera que la marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial» (2010: 517). Este autor tiene en cuenta la función de calidad, pero matizada, como ya se ha comentado, y también la de garantía, pero no se adscribe a la llamada función publicitaria; al menos no la menciona de manera expresa en su tratado. Por otro lado, recordemos que en el capítulo anterior citábamos a Fernández-Novoa, quien alertaba que la función publicitaria nunca se había comprobado por el TJCE. ¿Por qué podría ser esto? ¿Cómo puede haber una función sin que sea comprobable? La respuesta la hemos esbozado en la sección precedente: si no es una función agentiva no es posible verificarla.

La relación marca-producto, por otra parte, no se puede negar, incluso aunque encontremos aseveraciones como la siguiente: «A mayor abundamiento, y como señala la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, en determinadas situaciones los consumidores están más interesados en la marca en sí misma considerada que en los productos a los que se aplica» (Ruíz-Jarabo, 2001: I10287). Por mucho que sea el interés por la marca, por mucho que esta se consuma, siempre hay un producto detrás, incluso cuando ese producto sea una falsificación. Si alguien quiere presumir de las marcas Michael Kors o Jimmy Choo, debe portar un

bolso de mano o calzar unos zapatos de tacón. Esto es válido también en el supuesto de una falsificación. En los casos de publicidad comparativa resulta quizá más evidente: se compara el producto marcado y sus características con los otros productos. El resultado es que los consumidores tendrán preferencia por el producto resaltado como mejor en la publicidad, que respecto de otros productos de distinta marca. En consecuencia, se resalta la marca, pero en relación con las características que hacen de su producto una mejor opción que los de la competencia.

IV.1.2.1 El producto es lo que se vende: análisis de dos casos de publicidad

Mediante las acciones publicitarias una empresa que ha creado un nuevo producto tiene la posibilidad de darlo a conocer, con el fin de lograr que los potenciales consumidores se interesen en la nueva oferta y puedan establecer la correspondencia entre la marca que se les propone y los productos asociados. Sin esas acciones publicitarias no es posible lograr un interés del público y una venta efectiva, por lo que las campañas relativas a nuevos desarrollos suelen ser muy agresivas. Una vez ya el producto es conocido, las subsiguientes acciones de publicidad están encaminadas a mantener el interés de los clientes, mediante la proposición de mejoras, variaciones y nuevos modelos, según el caso. A continuación, procederemos a analizar el surgimiento de un nuevo producto desarrollado por la empresa Crypto.com. Veremos cómo dicha compañía lleva a cabo su publicidad asociando su nueva marca con referentes conocidos, y cómo establece las pautas de identificación de su producto, de una manera similar a la empleada por los emisarios de Moctezuma.

Por su parte, Amway es la antítesis de la publicidad. Es una empresa que opera bajo el modelo de *redes de mercadeo* y prescinde de acciones publicitarias a gran escala. Sin embargo, sus productos tienen la fama de gozar de excelente calidad y los precios no son para nada accesibles a personas de ingresos exigüos.

IV.1.2.1a La publicidad de Crypto.com

Antes de pasar directamente al análisis de la publicidad de Crypto.com, se hace necesaria una breve historia para entender el modelo de negocio. Así que contaremos muy de pasada el surgimiento de las criptomonedas.

A lo largo de la historia humana los grandes acontecimientos se disfrazan con la niebla del mito. Pensemos en el origen de Roma, por ejemplo. Los hermanos fundadores, Rómulo y Remo, se emparentaban con Eneas, uno de los grandes héroes de la épica griega. En la actualidad también las grandes marcas recrean un mito alrededor del consumo de sus productos, lo que les aporta un interés extra de cara al consumidor. No sabemos si el mito detrás de *bitcoin* fue buscado o no, pero existe, ya que en 2008 alguien bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto publicó un artículo científico titulado «Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system», en el que sentaba las bases de una nueva moneda digital.¹²⁸

Lo de dinero digital no es algo nuevo en sí mismo, lo tenemos en nuestras sociedades desde hace ya bastante tiempo. Pero lo que hace distinta la propuesta de Nakamoto es que el intercambio se realiza mediante un sistema *peer-to-peer*, o sea, entre personas. Para ilustrarlo mejor, pensemos en cómo actualmente enviamos dinero a un amigo o familiar desde nuestra cuenta bancaria. Para ello ordenamos una transferencia usando un ordenador o móvil (de forma digital) y nuestro banco verifica que ese dinero existe, así como el banco de destino verifica la identidad de la otra persona y la existencia de una cuenta a su nombre. Si se mira bien, se verá que hay «intermediarios» en la relación de enviar y recibir dinero.

De acuerdo con la tecnología esbozada por Nakamoto, ese intercambio no necesitaría de terceras partes para verificar una transacción, ya que sería un sistema distribuido de información, pero solo a los efectos de dar fe de que ha tenido lugar una transacción. Es algo similar a la descarga de una peli o música utilizando una página *torrent*. Con la tecnología *torrent* una película no se baja directamente desde un sitio, sino que múltiples usuarios están compartiendo fragmentos de la información y el servicio de *torrent* detecta dichos fragmentos para descargarlos y recrear el archivo final en un ordenador. Ese es el principio *peer-to-peer* subyacente en la tecnología que dio origen a *bitcoin*.

Un año más tarde, en 2009, Nakamoto creó la red de *bitcoin* y la primera *blockchain*. Es necesaria una aclaración: *bitcoin* y *blockchain* son inseparables, pero no lo mismo. Para que *bitcoin* existiera, era necesario una *blockchain*, una red que soportara las

¹²⁸ Actualmente se desconoce si Nakamoto es una única persona o un grupo de personas. Lo más probable es que sea un grupo, porque las soluciones a problemas criptográficos y de tipo económico son de tal envergadura que no es probable que sea el trabajo de una sola persona.

transacciones que implican el uso de *bitcoin* en tanto dinero digital. Pero, *blockchain* es la tecnología que hizo posible a *bitcoin* y, por tanto, se puede implementar (y de hecho se ha implementado) para crear otras criptomonedas.¹²⁹

Luego de la creación de *bitcoin* tuvo lugar un boom en el mundo de los criptoactivos, lo que dio lugar al desarrollo de distintos proyectos de *blockchain*, entre los cuales Ethereum alcanzó un notable protagonismo, al mejorar las prestaciones de BTC e introducir los *smart contracts*. Pero todo esto tenía un uso y alcance muy reducidos, limitado a frikis de la información y las tecnologías, y sin una utilidad en el mundo real.¹³⁰ Es aquí donde aparece Crypto.com, una empresa con el cometido de hacer sencilla la entrada al mundo cripto, mediante una app de móvil con una interfaz amigable y fácil de usar, que cumple con la legalidad, uno de los temas por los que las criptomonedas han recibido mayores ataques, y el añadido de una tarjeta Visa con la que gastar BTC, Ethereum y muchas otras criptos en el mundo real.

Ahora bien, ¿cómo puede una empresa desconocida acceder al gran público proponiendo algo novedoso y que parece una cuestión solo para entendidos? ¿Cómo logra traducir su idea de negocio a un público escéptico, pero con ganas de entrar en lo que parece la panacea financiera del siglo actual? Pues mediante una campaña publicitaria encaminada a dar a conocer su producto y su proyecto: una app que permite comprar y vender criptomonedas de manera rápida, segura e intuitiva, alejada de la banca tradicional y tarjetas de débito para pagar con criptoactivos. ¿Y qué mejor referente que el propio nombre de marca, que alude a las criptomonedas, la imagen de tarjetas de débito, el logo de BTC, la referencia a la banca tradicional y la posibilidad de descargar la app en Google Play o App Store? Crypto.com ha diseñado y construido su identidad de marca de la misma manera que emplearon los capitanes de Moctezuma para describir un caballo, mediante el empleo de referentes y analogías socialmente conocidas, que establecen las pautas de identificación del referente mediante su

¹²⁹ Según coingecko.com, uno de los sitios más autorizados, a fecha 28 de abril de 2021 había 6904 criptomonedas y tokens diferentes.

¹³⁰ Cuestión de frikis en sus inicios, en la actualidad está recibiendo cada vez más atención. En el otoño de 2018 el profesor de MIT, Gary Gensler, impartió un semestre sobre Blockchain and Money, cuya primera conferencia puede encontrarse en <<https://www.youtube.com/watch?v=EH6vE97qIP4>> [16/5/2021].

En el mes de mayo de 2021, Gary Gensler fue nombrado director de la Securities and Exchange Commission, una de las entidades reguladoras más importantes de los Estados Unidos, con la misión de evitar la manipulación de los mercados.

asociación con el significante. Veámoslo a continuación con algunas de las imágenes de la campaña llevada a cabo en el Reino Unido:¹³¹



Referentes: tarjeta visa y app



Referentes: tarjeta visa y cashback



TARJETA VISA MCO

Tarjeta VISA de Metal que

Figura III.22 Referentes: BTC, app de móvil, banca tradicional y tarjeta.

¹³¹ Las imágenes me fueron aportadas por Paulo Santoshi, embajador de Crypto.com.



Figura III.23 Referentes: BTC, alternativa financiera.

A partir de los elementos integrantes de la campaña publicitaria, los destinatarios pueden comprender que se les está ofreciendo una app con la que comprar, guardar y vender criptomonedas, así como una tarjeta Visa para gastar criptoactivos en sus compras diarias. Sin esas pautas de identificación, tanto figurativas (logo de BTC, imagen de tarjetas de débito, logo de marca de Apple Store y Google Play) como denominativas, la sola aparición de la marca Crypto.com carecería de sentido para los potenciales clientes.

IV.1.2.1b La no publicidad de Amway

La compañía Amway se describe a sí misma en los siguientes términos: «Amway is the world's largest direct selling company (\$8.8B reported sales, 2018). We manufacture and distribute nutrition, beauty, personal care and home products —which are exclusively sold in 100 countries through Amway Independent Business Owners (IBOs)». ¹³²

Sin embargo, pese al gran éxito de ventas y contar con presencia en la mitad del planeta, Amway no hace publicidad. Su modelo de negocio se sustenta en una idea denominada «redes de mercadeo»: «[E]n lugar de gastar toneladas de dinero en toda suerte de agencias profesionales y canales de mercadeo para promover productos o servicios, ¿por qué no mejor pagarle a la gente que los adora para que les hable a otros sobre estos productos y servicios?» (John Fleming *apud* Kiyosaky, 2013: 59). ¹³³

¹³² Tomado de <https://www.amway.com/en_US/about-amway> [15/3/2021].

¹³³ Estudios demuestran que el boca-a-boca tiene mayor efecto que la publicidad tradicional (Grewal *et al.*, 2003).

Amway crea cadenas de distribución en las que cada vendedor se convierte en punto de partida de una nueva cadena, y recibe beneficios por aquellos que entran a partir de sus clientes, con lo que se crea valor de forma directa e indirecta. La empresa se ahorra los costes de publicidad y los delega en sus vendedores, quienes son los encargados de conseguir las ventas mediante el boca-a-boca. Para ello los vendedores organizan quedadas en sus propios domicilios, durante las cuales muestran los productos a las personas que captan.

Las redes de mercadeo cuentan con tanto éxito porque permiten construir un activo que genera ingresos: la cadena de multinivel; pero ese negocio se sustenta en productos, «[d]e hecho, los productos de calidad excepcional suelen ser uno de los rasgos de mayor importancia de las empresas de redes de mercadeo». Por ello, «[l]os productos y servicios a los que, por lo general, les va muy bien en el modelo de redes de mercadeo, son aquellos que emocionan a la gente, que tienen una historia interesante como respaldo, que cuentan con algún elemento de intriga o historia personal; que le ofrecen al usuario beneficios fuera de lo común, o que son originales e innovadores» (Kiyosaky, 2013: 144 y 151, respectivamente). Esos productos, por supuesto, están marcados, y calidad u originalidad del producto se convierten en parte integrante del plano del contenido de la marca.

Aunque Crypto.com y Amway difieren en la manera de llegar al mercado, ambos ostentan un denominador común de valor: el producto detrás de su negocio. Crypto.com nos incentiva a usar su app y sus tarjetas a través de una publicidad en la que resaltan esos dos bienes tangibles. Luego será cuestión de comprobar cuán buenos resultan y compararlos con otros similares. En su caso, la publicidad aporta los elementos distintivos necesarios para establecer la relación entre la marca y el producto; *el equivalente de las pautas de identificación que acompañan a todo Tipo Cognitivo*. Por su parte, Amway seduce de forma más cercana, al permitir que los productos sean probados en la intimidad de un hogar, al amparo de una capacitación personalizada sobre su utilidad, prestaciones y modo de empleo. Aquí, los clientes entran en contacto directamente con el producto, su forma y estética.¹³⁴ En ambos casos, lo que hay detrás de la marca, su sentido de ser último, es un producto, motivo por el cual sostenemos que la marca, por mucha fama que ostente, depende de un producto, del cual deriva su

¹³⁴ Las preferencias suelen construirse sobre la base de la experiencia, lo que ocasiona que los productos resulten más atractivos luego de ser probados que antes de conocerlos de primera mano (Hoch, 2002).

prestigio. Y aunque pueda ser —o parecer— cierto que la marca venda, lo hace bien de manera directa, sustentada en el producto que identifica, bien de forma indirecta, amparada en esas bondades o características con las que de normal se asocia el signo, pero que, en última instancia, están supeditadas *a* y dependen *de* un producto en particular.

IV.2 La teoría económica de los «costes de búsqueda»

Antes de pasar al cierre de la investigación, estimo pertinente realizar una última parada previa, con el fin de examinar la *ratio legis* que actualmente explica la necesidad de proteger a las marcas. Ya hemos visto la relación que existe entre la definición de marca del Lanham Act y la recogida en la Directiva europea, así como la similitud en el sentido de la protección otorgada a la marca en ambos ordenamientos jurídicos y su estrecha relación con la publicidad de marca. En palabras de Mark Lemley, los economistas —recordemos que se atribuye a la teoría económica la explicación de la utilidad marcaria— «[have] emphasized the efficiency by which trademarks and advertising communicate useful information to consumers, and thereby reduce consumer search costs» (1999: 1690). Esto es así, porque «confusion itself is trademark's law target» (McKenna, 2012: 71), ya que «[a]ccording to the dominant theoretical account, trademark law operates to enable consumers to rely on trademarks as repositories of information about the source and quality of products, thereby reducing the costs of searching for goods that satisfy their preferences» (Ídem: 73).

Así, en estos términos, la marca es un elemento que transmite información sobre los productos/servicios que designa, y es necesario evitar que esa información sufra interferencia a fin de que sea eficaz en su cometido comunicacional. El origen de la teoría de los costes de búsqueda (en inglés, *search costs*) se atribuye a un artículo publicado en 1987 bajo el título «Trademark Law: An Economic Perspective», de William M. Landes y Richard A. Posner. En dicho texto, los autores afirman: «The implicit economic model that guides the law is our model, in which trademarks lower consumers' search costs by providing them with valuable information about brands and encourage quality control rather than create social waste and consumer deception» (Landes & Posner, 1987: 275).

En general, se aprecia una idea compartida sobre la preponderancia de la teoría económica en los predios del derecho de marcas:

- «It is easy to see why the search costs model has been so attractive. First, the model grows out of the law and economics approach that has come to dominate discussions of intellectual property law more generally» (McKenna, 2012: 76).
- «This line of reasoning developed into the widely accepted economic rationale that the purpose of trademarks is to reduce consumer search costs» (Pulos, 2006: 837).
- «The currently dominant explanation uses the language of economics: confusion about source or sponsorship harms producers by decreasing their incentives to invest in consistent quality and harm consumers by deceiving them into buying unwanted and inferior products. A successful trademark regime decreases consumer search costs because the trademark serves as shorthand for the qualities the consumer seeks and thus increases efficiency» (Tushnet, 2008: 517).
- «La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población» (Otamendi, 2003: 7).
- «La función comunicativa resulta especialmente apta para aclarar el significado económico de la marca. Esta aproximación destaca e integra convenientemente el papel del signo como transmisor de informaciones y, con ello, su contribución a la superación parcial de las carencias informativas de los consumidores» (Monteagudo, 1995: 64). «Una vez atribuido a la marca su significado como instrumento que proporciona información al mercado, resulta de suyo la concepción de la protección jurídica de la marca como instrumento de represión de las interferencias comunicativas» (Ídem: 66).

En el Derecho europeo se puede apreciar el germen de la teoría económica, ya que la *ratio legis* de la figura se sustenta en la confusión, y esta, a su vez, guarda relación con los *costes de búsqueda*:

La protección conferida por la marca registrada, cuya función es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión. *El riesgo de confusión*, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, *debe constituir la condición específica de la protección* (Considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436).¹³⁵

La única diferencia apreciable entre la teoría anglosajona y la europea es que la segunda hace recaer la protección de la marca en las funciones que se le atribuyen, consistiendo las últimas en el objeto de aquella:

Además, el Tribunal de Justicia conectó la doctrina de las funciones de la marca con el denominado «objeto de la marca»: conexión que se ha traducido en considerar como parte integrante del objeto de la marca la facultad de impedir cualquier uso que ponga en peligro la función fundamental de la marca (indicar el origen empresarial de los productos o servicios) (Fernández-Novoa, 2013: 507).

Sin embargo, a pesar del largo recorrido tanto de la teoría económica en el mundo anglosajón como de las funciones de la marca en el derecho europeo, ambas doctrinas cuentan con varias críticas, algunas de las cuales resultan relevantes en relación con el cometido de esta investigación, a la vez que ofrecen soluciones a un tema crucial: la protección cada vez más amplia que otorga el derecho de marcas, y que se reafirma una y otra vez en los fallos judiciales.

A continuación, se propone la revisión de algunas de las críticas más relevantes. Téngase en cuenta que, si bien la mayoría de estas voces contrarias provienen del mundo anglosajón, son de aplicación al sistema europeo, por cuanto este último se sustenta en la confusión, de la misma manera que el primero.

¹³⁵ Énfasis agregado.

IV.2.1 Consumer Decision-Making Theory

El profesor Mark McKenna es el principal proponente de esta teoría. Ha llevado a cabo un análisis histórico de la institución de marca hasta nuestros días y ha concluido que, en la actualidad, casi cualquier uso de marca que dé pie a confusión es considerado infractor. Estas son sus palabras literales: «If someone is confused, then the use infringes, because trademark law's job is to rid the Marketplace of any and all confusion. Indeed, courts routinely say that trademark law targets “confusion of any kind”» (McMkenna, 2012: 70).

Esta postura actual solo refleja el extremo al que hemos llegado, pero no es el sentido originario de la protección de marca ni de la confusión; de hecho, en el siglo XIX los tribunales en Estados Unidos desestimaban muchas de las demandas por considerar que la confusión del consumidor, por sí sola, no era de entidad suficiente para sustentar una reclamación (McKenna, 2007). Era necesario demostrar que se trataba de una confusión relativa a la fuente de los productos, ya que solo esa tenía consecuencias en la toma de decisiones del consumidor. Además, la confusión solo se tenía en cuenta cuando se trataba de productos competidores. Un siglo después hemos llegado a un punto en el que «[t]rademark law (...) now abstracts away from consumer decisions and targets confusion “in the air”» (McKenna, 2012: 70). Por lo que los tribunales consideran que «confusion itself is trademark law's target» (Ídem: 71).

A continuación, el autor entra a analizar la teoría de los costes de búsqueda, sobre la que asegura —ya se ha hecho la cita pertinente— que proviene de las ciencias económicas. Según esta teoría, existen usos de marcas que empobrecen o perjudican la cualidad de la marca de transmitir información acerca del origen empresarial y los productos que designa, por lo que habrá un incremento de los costes de búsqueda por parte del consumidor, quien tendrá que esforzarse más para llevar a cabo el proceso de identificación. Pero McKenna insiste en que hay costes de búsqueda que no inciden en la toma de decisiones de los consumidores: «Focusing on search costs and equating them with confusion is a mistake because much confusion simply does not matter to consumers' decision making» (Ídem: 84). Esto no solo es irrelevante en ocasiones, también hay estudios que demuestran que los consumidores no solo no advierten la desventaja, sino que ven con buenos ojos navegar entre una madeja de información antes de tomar una decisión de compra.

La teoría de los costes de búsqueda, llevada a su extremo, «leads courts to the conclusion that all confusion is problematic because confusion, by definition, increases search costs» (Ídem: 92). Esta postura ha derivado en doctrinas que, en opinión de McKenna, han expandido a límites insospechados la protección relativa a los derechos de la marca. Entre ellas, cita y valora críticamente las siguientes:¹³⁶ la confusión por esponsorización o afiliación, la confusión del interés inicial, la confusión posventa y la dilución; y termina estableciendo los límites de cada una en relación con la doctrina de la toma de decisiones propuesta por él.

McKenna concluye con la siguiente aseveración: «Courts for too long have been convinced that their job is to rid the world of search costs. This is the wrong goal because many search costs are irrelevant to consumers and some search costs even increase consumer welfare» (2012: 141).

IV.2.2 Trademark Law and Cognitive Science

No es el nombre de una teoría propiamente, sino parte del título de un artículo publicado en la *Texas Law Review* por la profesora Rebecca Tushnet. El punto de partida es la advertencia de la autora sobre las consecuencias que puede tener el uso de teorías ensayadas en laboratorio para explicar fenómenos a gran escala. Hay límites aplicables también a las ciencias y la epistemología, por lo que es menester ser cautos. La ciencia cognitiva resulta atractiva para el derecho de marcas porque «trademark protection is premised on a psychological assumption: exposure to a mark will trigger ideas and emotions in the mind of a consumer. Traditionally, trademark law has measured these responses through circumstantial evidence and consumer-response surveys, but in recent years, research advances have promised to replace intuitions, whether courts' or consumers', with hard facts» (Tushnet, 2008: 508).

Tushnet también reconoce la presencia de la teoría de los costes de búsqueda y su sustentación economicista:

Everyone agrees that trademark infringement [...] is harmful. The currently explanation uses the language of economics: confusion about source or sponsorship harms producers by decreasing their incentives to invest in

¹³⁶ Aquí los nombres originales en inglés: *Sponsorship of Affiliation Confusion, Initial Interest Confusion, Post-Sale Confusion, Dilution*.

consistent quality and harm consumers by deceiving them into buying unwanted and inferior products. A successful trademark regime decreases consumer search costs because the trademarks serves as shorthand for the qualities the consumer seeks and thus increases efficiency (Ídem: 517).

En 1927 Frank Schechter completó la hasta entonces teoría de la confusión con una nueva teoría sobre el daño a una marca altamente valorada. De esta manera entró en escena la doctrina de la *dilución*, que cuenta actualmente con notable presencia en los sistemas anglosajón y europeo; un motivo más para demostrar la estrecha relación entre estos dos sistemas legales regulatorios de las marcas. Al respecto, comenta Fernández-Novoa al tratar sobre la función publicitaria: «La tesis favorable al reconocimiento de esta función es mantenida en la doctrina norteamericana por Schechter. A juicio de este autor, la marca no es tan solo el símbolo del *goodwill*: la marca vende efectivamente los productos» (Fernández-Novoa, 2013: 510). Y a continuación cita a Areán Lalín, defensor de esta tesis en la doctrina española, quien «sostiene que la función publicitaria de la marca tiene un indudable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y —sobre todo— la regulación jurídica del cambio de forma de la marca» (Ídem: 510).¹³⁷

En el contexto en que apareció el artículo de Schechter la infracción de marca solo tenía lugar cuando el uso de un signo igual o similar por un tercero tuviera por objeto la designación de productos de características similares a los del titular afectado; «in other words, goods that directly competed with those of the trademark owner» (Sheff, 2007: 336). Para Schechter, la función tradicional de la marca en el sistema legal angloamericano de identificar el origen o la propiedad de los productos era una reliquia obsoleta, fruto de un comercio local practicado por artesanos, sindicatos y comerciantes individuales (Ídem). Schechter creía que, en una economía compleja y moderna, donde en muchos casos el origen de los bienes era desconocido por parte de los consumidores, «[t]he true functions of the trademark are . . . to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public» (Schechter *apud* Sheff, 2007: 337).

¹³⁷ No comulgo con la explicación de Lalín, ya que estimo que lo que él propone se explica mejor mediante la función de signo de la marca, sin necesidad de que exista una función adicional denominada publicitaria; la cual, como se ha sido evidenciado, ni siquiera ha tenido ocasión de ser avalada por el Tribunal de Justicia.

Dada la situación del momento en que vivió y creó su teoría, Schechter argumentaba lo siguiente: «Dilution [...] was the interference with the uniqueness of a mark, which was the key to its selling power. Even without confusion between Buick cars and Buick aspirin, the existence of the latter would make the former less able to sell cars» (Tushnet, 2008: 517).¹³⁸

Así las cosas, la doctrina de Schechter fue aceptada sin gran reticencia y distintos estados de la unión americana dispusieron leyes acogiéndola, hasta que en 1995 llegó a convertirse en norma nacional mediante la aprobación del Federal Trademark Dilution Act (FTDA), el cual instituyó un derecho federal contra la dilución de una marca famosa (Tushnet, 2008: 517). Desde su adopción y hasta la actualidad, los tribunales han intentado con denuedo precisar la dilución y determinar los efectos dañinos asociados a ella. Debido a esa incertidumbre, se ha recurrido al modelo cognitivo como herramienta, puesto que «it offers an attractive definition of dilution, one that creates a pleasing symmetry between dilution and the standard —now “external”— search cost model of infringement. Dilution imposes mental —“internal”— search costs on customers, which is why dilution is harmful» (Ídem: 518).

Sin embargo, la dilución no parece tan aterradora cuando se la confronta con su némesis: el contexto. Este ejemplo de Tushnet es ampliamente citado por otros autores: «Have you ever put your suitcases into a cab in a major U.S. city, asked for “American” or “United”, and received the response “Which one?”» (Ídem: 529). A pesar de la existencia de otras marcas similares, como American Apparel o United Van Lines, ningún taxista en su sano juicio piensa en ellas confrontado con el reclamo de un potencial cliente, porque el contexto le ha brindado información suficiente para entender el sentido del enunciado escuchado: un viajero quiere ser conducido a un aeropuerto de la ciudad para abordar un vuelo comercial de una de las aerolíneas indicadas. A lo mucho, el conductor responderá con la siguiente pregunta si la situación aconteciera en New York: «“LaGuardia or JFK”?, —another question that depends on your understanding the referent. You are not being asked for political or historical opinions» (Ídem).

¹³⁸ Recuerdo al lector que el *selling power* está comprendido en la función condensadora del *goodwill* o buena reputación (cf. Fernández-Novoa y Monteagudo). Otro punto en común entre la doctrina marcaría angloamericana y la europea.

Tushnet repasa tres de las doctrinas relativas a la dilución propuestas por el juez Posner, a saber, *blurring*, *tarnishment* y *free riding*, y las desmonta una a una con contraargumentos, desnudando los puntos débiles de la teoría de los costes de búsqueda. De hecho, llega a un resultado sorprendente, incluso contra intuitivo para los defensores del *search cost*: la exposición de los consumidores a significados adicionales, esto es, la asociación de la marca con otras cosas, trátense aquellas de productos o no, puede tener el efecto de reforzar aún más la asociación de la marca famosa con sus respectivos productos. «As suggested briefly in the previous subpart, there are reasons to think that at least some dilutive uses can reinforce, rather than chip away, the strength of a mark. Any delay in recognizing which Tiffany's or which Apple a particular use refers to may be compensated for by easier recall of the marks» (Tushnet, 2008: 535). Por ello, dice Tushnet, cuando los efectos atribuidos a la dilución pueden ser tanto positivos como negativos, es un error asumir que siempre que exista dilución habrá un daño al titular de marca.

Además, si se hace una distinción entre usos comerciales y no comerciales, es posible concluir que existe una abrumadora mayoría de usos del segundo tipo; teniendo en cuenta que estos usos también aportan al significado de marca (en todas las maneras imaginables que hemos sugerido empleando la teoría de Umberto Eco), así como que la mente no se detiene a distinguir una variante de uso de la otra, la consecuencia es que es imposible mantener un único e inamovible significado de marca, pese a que esta sea la gran ambición de los titulares.

Por último, un punto clave de la teoría de los costes de búsqueda es que pretende conjugar los intereses de los titulares con los de los consumidores, bajo el pretexto de que lo que es bueno para unos lo es también para los otros. El uso de la marca y sus asociaciones positivas, resultado de la publicidad, no se traduce en bienestar para el consumidor, porque la memoria humana es revisable y para nada objetiva, de manera que una crítica positiva de una película considerada mala hará que cambie nuestra percepción negativa sobre el filme. Lo mismo sucede con las marcas, y la práctica de asociarlas a sentimientos y experiencias positivas no propende necesariamente a que el consumidor goce del mejor producto en el mercado, sino del más publicitado. Lo que parece lo correcto es, de hecho y a todas luces, una restricción a la competencia, pese a que se proponga en el sentido totalmente contrario. «Dilution is a doctrine that favors meanings approved by established producers above meanings offered by challengers. It

is anticompetitive, and to the extent that truthful commercial speech promotes democratic values, antidemocratic» (Tushnet, 2008: 561).

En sus conclusiones, Rebecca Tushnet retoma el sendero de advertir sobre el uso desmedido de una teoría para argumentar y favorecer los intereses privados. La evidencia basada en ciencia cognitiva es costosa de asumir, por lo que económicamente está al alcance de unas pocas empresas: «[t]he underlying science is also shaped by demand. If the Coca-Cola Company can fund its own neuroscience but consumer groups can't, the questions and answers in the research will be focused on the needs of already-successful producers» (2008: 568).

IV.2.3 The propertization problem

En un artículo titulado «The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense», el professor Mark Lemley carga contra lo que considera un exceso de derechos sobre el objeto de protección de la marca, así como un tratamiento de esta muy similar al derecho de propiedad, a lo cual denomina *propertization*. Según refleja el autor, ha habido un gran cambio en el derecho de marcas en los últimos cincuenta años, que se verifica en los siguientes puntos:

More and more of the currency of commerce is not goods, but information and even brand-loyalty itself. [...] Most economists today view trademarks as valuable aids to efficient markets. [...] Commentators and even courts increasingly talk about trademarks as property rights; as things valuable in and of themselves, rather than for the product goodwill they embody. Courts protect trademark owners against uses that would not have been infringements even a few ago and protect as trademarks things that would not have received such protection in the past. And they are on their way to divorcing trademarks entirely from the goods they are supposed to represent (Lemley, 1999: 1688).

Entre las razones detrás de este cambio de tornas, Lemley identifica la labor de los economistas y la justificación positiva que estos ofrecen en favor del binomio marca-publicidad. La primera de estas razones es la supuesta eficiencia con la que tanto la marca como la publicidad transmiten o comunican información relevante a los consumidores. Entre la información relevante comunicada por la publicidad es

especialmente vital la relativa a aquellas características de los productos que se pueden denominar como de tipo experiencial: sabor, emoción, durabilidad... cuestiones que no se pueden verificar hasta el efectivo uso del producto. Y las marcas, apoyadas en la publicidad, permiten la asociación directa entre esas características publicitadas con los productos que ellas denotan, cerrando así un círculo perfecto.

La segunda función atribuida a las marcas por los economistas es la publicitaria. Según esta teoría, la publicidad envía a los consumidores un mensaje autorreferencial: «In effect, we advertise, and therefore we must sell a good of sufficiently high quality that we can afford this high-cost expenditure» (Lemley, 1999: 1690) —advíertase, una vez más, la relación entre la teoría económica y el Derecho europeo de marcas, ya que ambos reconocen la función publicitaria—.

Por último, los economistas otorgan a la marca la capacidad de permitir que las empresas puedan ampliar su presencia a espacios geográficos distantes. Esa habilidad de la marca de poder comunicar muchos significados, junto con la publicidad adecuada, es lo que ha permitido a una empresa como McDonald's pasar de ser un pequeño negocio regentado por dos hermanos a un emporio de alcance internacional. Además, continúa Lemley, abundando sobre la ampliación del área de influencia del titular de marca, la aceptación del principio de que el signo distintivo puede licenciarse a terceros, «reflects a world in which the production of goods is less tied to a particular corporate structure than ever before» (Ídem: 1691).

Esta situación actual, apoyada por varios académicos, se sustenta en la «presumption that brand names and advertising perform useful social functions and contribute to the economy» (Ídem). Sin embargo, como pone de relieve Lemley en el caso de los productos farmacéuticos, la información relativa a su utilidad y características también proviene de otras fuentes (declaraciones de la Federal Drug Administration, reportes de consumidores y del Better Business Bureau, asistencia del personal de supermercados, farmacias y tiendas) y puede ser tan efectiva como la publicidad. Probablemente sea hasta mejor, porque se basa en criterios objetivos y opiniones de profesionales de los distintos sectores.

En términos generales, actualmente existe una tendencia a proteger la marca más considerada como un bien en sí misma y menos como un medio para un fin. Esto es lo que define Lemley como *propertization* de la propiedad intelectual, tema al que dedica

una reflexión cabal en el texto *Romantic Authorship and the Rhetoric of Property*. Las marcas se protegen por un único motivo: «[T]o enable the public to identify easily a particular product from a particular source» (Ídem: 1695). Sin embargo, los usos de marcas que actualmente se avalan como resultado de la teoría del *search costs* no propenden a esa función de la marca. «Further, the economic case for brands and advertising is undone to the extent that trademarks are used in ways that affirmatively confuse consumers» (Ídem). Al final, esas construcciones doctrinales acaban por impactar en las decisiones judiciales, lo que lleva a que los tribunales otorguen derechos sobre las marcas en situaciones en las que estas no son empleadas en conexión con un producto particular al cual identifican en el tráfico mercantil.

Lemley destaca a continuación las fisuras asociadas al uso de la marca como producto en sí mismo a través de distintas situaciones: la dilución, la configuración de los productos a los que se otorga la función de marca —*i. e.*, marcas tridimensionales—, el *cybersquatting* y los nombres de dominio de internet, el *merchandising* y las licencias de marca *«in gross»*. Al final, se despide con palabras de advertencia: «We seem to be moving down the road. Unless we are careful, we may end up in a world in which every thing, every idea, and every word is owned. And we will all be the poorer for it» (Lemley, 1999: 1715).

IV.3 La única función de la marca

En esta investigación se ha propuesto la semiótica como herramienta teórica para analizar las marcas. Siendo consecuentes con esta premisa, recordemos que un signo es una convención humana integrada por un significante o representamen (la marca, sin más), un objeto (puesto que tomamos en cuenta a Peirce) y un significado. Repasemos una vez más lo que se entenderá por esos términos y su porqué.

Por significante se entenderá siempre aquel estímulo sensible que llega a nuestros sentidos y que remite a un producto o servicio: los tipos de marcas, como los concibe, hoy en día, la doctrina y jurisprudencia. El significado será aquello que en primera instancia evoca la marca: el producto o servicio que el significante sensorial recrea en la mente del consumidor, con determinadas características, dimensiones, colores, usos, funciones, precio, lugares de expendio, sabores, olores; en fin, ese concepto, de tipo multimedia, que está no solo en la mente de un consumidor particular, sino en la masa

de consumidores. Y el referente es el producto al que la marca se refiere o denota en el tráfico mercantil en un acto de referencia. En otras palabras, al emplear un elemento del plano de la expresión (la marca), una persona puede hacer referencia a algo. Situando esa aserción en una situación concreta, cuando un consumidor pide un dentífrico por su designación «Colgate», está refiriéndose a un producto, aunque no siempre sea uno en específico, porque el dependiente podrá escoger cualquiera de los tubos de pasta y entregarlo al adquirente. Igualmente, si esa persona más tarde en casa habla de la calidad del dentífrico Colgate, no se estará refiriendo específicamente a ese tubo de pasta que compró, sino a Colgate en general. En el primer supuesto hay un acto de referencia en el mercado, pues se identifica un producto en un establecimiento mercantil; en el segundo caso hay una mención o designación, sin una intención comercial.

La única función de la marca es la función de signo: el encuentro de fúntivos que ocurre cuando se entrelaza convencionalmente un elemento del plano de la expresión con otro elemento del plano del contenido. En continuidad con el ejemplo anterior, Colgate recrea en la mente del consumidor el producto «pasta dental», como significado primario, más otros muchos significados distintos: de tal o cual color, fabricada en Estados Unidos, de calidad media-alta, de precio asequible, que se expende en centros comerciales y otros tipos de establecimientos, la evocación de cierta campaña publicitaria que resalta esta o aquella característica, el olor que le es propio, la forma del envase y de la caja, etc. Esa asociación entre signo y referente (productos y servicios denotados por la marca) se crea mediante acciones publicitarias, en las que se muestra el producto visualmente o se describe con palabras de qué se trata, con la finalidad de dotar al consumidor de las pautas de identificación necesarias para reconocer el producto cada vez que se tope con la marca; y viceversa, según la categoría de productos, establecer una correspondencia con las marcas de su preferencia.

Un experimento demostró lo siguiente: al pedir a los voluntarios que respondieran con categorías de productos asociadas a marcas líderes en su sector de mercado, por ejemplo, McDonald's, estos respondían «*fast food*». Sin embargo, al sugerirles la categoría de productos, los sujetos respondían con una marca de su preferencia, no necesariamente con la supuesta marca líder del mercado. Así, ante el enunciado «*fast food*», la respuesta mayoritaria no era McDonald's (Tushnet, 2008). Del experimento se deriva que los usuarios deben conocer a qué categoría de productos se refiere la marca,

y que ese conocimiento les hace posible la adquisición de productos y servicios. Por ello, una publicidad de marca en la que no aparece el producto de ninguna manera no aporta las pautas de identificación y, en consecuencia, transmite un significado deficiente para el consumidor, quien no podrá encuadrar el producto en su categoría correspondiente.

La llamada función indicadora de calidad no es algo aparte, es otro significado, como también es otro significado el *goodwill*. Por su parte, la función publicitaria no es más que la manera que han encontrado los industriales de potenciar el vínculo (el encadenamiento, según el sentido etimológico de la palabra) entre significante y significado; pero ese significado es el que a ellos conviene, y tiene por misión realzar la singularidad de la marca, mas sin relación con su referente.

Lo que hace tal a una marca es esa unión inextricable entre los fúntivos, y solo eso es lo que cabe proteger bajo la forma «marca» en el ámbito del Derecho de Marcas. Por el antedicho motivo, los usos de la marca por terceros en contextos donde no esté aplicada a los productos y servicios para los cuales está registrada no deben prohibirse, pues redundaría en un exceso de prebendas a favor del titular que excede la *ratio* de la protección. No toda nueva significación acarrea un coste de búsqueda negativo a los intereses del titular de marca. Lo mismo se aplica a los casos en los que el titular realiza un uso de la marca descontextualizado, como los analizados en el epígrafe III.3.

La ausencia del referente desvirtúa la función publicitaria de informar a qué producto alude la marca. En igual tesitura, otorgar protección a entidades que no cumplen la doble función de representar otra cosa y ser empleadas para realizar actos de referencia en el mercado tampoco cae dentro del ámbito de protección de las leyes de marca. En concreto, los usos publicitarios permitidos por el Derecho de Marcas deberían ser solo aquellos en los que está presente el acto de referencia, pues solo en estos supuestos se satisface la *ratio legis*: marca como identificadora de productos o servicios. De lo que se sigue que signos que no cumplen con la capacidad de ser empleados para designar, no debieran ser considerados marcas. En esos supuestos tenemos al olor, la textura, el sabor, los hologramas, los signos animados o multimedia, las marcas de posición... en fin, todo aquello a lo que, para referirlo, tendríamos que hacerlo mediante una analogía y no de manera directa. Así, si deseo comprar un perfume Chanel No. 5, lo pediré por su nombre o señalaré el frasco en la tienda, pero no diré: «Quiero un perfume que huelga a Chanel No. 5».

Otamendi (2003) capta perfectamente que la única función de la marca es la de identificar productos o servicios en el mercado, pero su enfoque adolece de una visión economicista, y le impide observar el menoscabo a los consumidores que acecha bajo la aparentemente diáfana conceptualización de la marca. En efecto, los únicos protegidos en verdad con la marca economicista son los titulares y, entre estos, los grandes monopolios industriales. La marca no es solo un bien sujeto a los amplios designios de la propiedad; es un signo, y como tal es que debe ser protegida por el Derecho.

Siempre se podrá argüir en contra que los titulares pueden usar la marca como deseen, pues su registro es facultativo. No obstante, los titulares conocen muy bien la importancia del registro para proteger sus intereses, así como son conscientes de que para registrar una marca deben someterse a las prohibiciones absolutas establecidas en las diferentes legislaciones donde pretendan obtener derechos sobre sus signos distintivos. Es precisamente por ello que intentan, y han conseguido, extender cada vez más los límites de la protección marcaria. Entonces, bien pudieran las leyes de marcas hacer valer esos requisitos no solo al momento de la solicitud y concesión, sino también en el uso posterior de los signos protegidos. O pudiera implementarse dentro de las leyes de protección al consumidor. Cualquiera que fuere la solución, lo importante es poner cortapisas para que los productos y servicios, no las marcas, sigan siendo el fin último del consumo humano, en tanto pueden resolver necesidades reales y satisfacer legítimos intereses de esparcimiento y afección espiritual.

III.3 Conclusiones parciales del capítulo

1. En el proceso de conformación del ADPIC primaron dos criterios comunes a la mayoría de las propuestas presentadas por las distintas delegaciones: las marcas son signos y se usan para identificar productos y servicios en el tráfico mercantil.
2. Los análisis semióticos de la estructura marcaria realizados en su mayoría por autores anglosajones proponen un signo compuesto por tres *relata*, donde la marca es el significante, los productos o servicios identificados son el referente y el origen empresarial y la reputación constituyen el significado.
3. La pérdida de esa estructura triádica de la marca acarrea variaciones en la protección del derecho de marcas, que traen como consecuencia: i) una

protección marcaria similar a la del derecho de autor, ii) la adopción del referente como significativo, sin mediación de una marca *per se* (productos a los que se otorga la categoría de marca), y iii) la aparición de hipermarcas que se refieren a sí mismas.

4. El uso descontextualizado de las marcas por los titulares excede el sentido de la protección que el derecho de marcas dispensa a estas, pues deja a un lado la función principal, a saber, la identificación de productos y servicios en el tráfico mercantil y su empleo en actos de referencia.
5. El sentido de la protección consagrado en el ADPIC y en la mayoría de las normas nacionales o regionales es de corte economicista, pues se sustenta en la relación coste-beneficio del consumidor y del titular en el ámbito mercantil.
6. La única función de la marca es identificar productos y servicios en el tráfico mercantil. Todo lo que se ha considerado anteriormente como funciones de la marca, a saber, indicadora de calidad, condensadora de reputación y mecanismo de publicidad, no son más que significados asociados a la marca, de los muchos que pueden engrosar las filas del plano del contenido.

Conclusiones generales

En la medida en que se fueron exponiendo los distintos temas en los tres capítulos que integran este trabajo, se procuró sistematizar el contenido de los mismos en conclusiones parciales al final de cada uno, de modo que pudieran servir como un resumen sintético para los lectores. En este momento solo resta proponer conclusiones muy generales.

1. La semiótica es una herramienta teórica capaz de aportar nuevas dimensiones en el análisis del derecho de marcas. Sus más de cien años de constitución y su riqueza y variedad conceptuales en el estudio de los signos la convierten en un nuevo punto de vista que tener en cuenta para comprender y estudiar las marcas.
2. A pesar de la gran homogeneidad que existe en el derecho de marcas, a partir de la adopción del ADPIC como requisito para pertenecer a la OMC, persisten diferencias en la definición de la marca y, en consecuencia, en el alcance de la protección de dicha figura. Estas diferencias han determinado que en algunas legislaciones las marcas se entiendan como medio para identificar productos, en

tanto en otras la marca identifica al titular de marca (el origen) y, a partir de este, al producto, en un proceso de semiosis forzado.

3. La publicidad de marca se utiliza para dotar a los consumidores de las pautas de identificación necesarias para que estos puedan establecer la asociación entre la marca y un producto. Cuando alguien desea adquirir un producto piensa en la categoría del mismo y luego decide cuál marca consumir, por lo que siempre es necesario el conocimiento de lo que se quiere comprar para llevar a cabo una acción de compra. Por ello, una publicidad que no facilita la asociación aporta más confusión que claridad a los consumidores.
4. Las marcas no solo son un vehículo para identificar un producto, son, también, la manera con la que encausamos los actos de adquisición de bienes y servicios. Al solicitar un producto mediante el empleo de la marca llevamos a cabo acto de referencia. Sin embargo, ese acto siempre está asociado a una categoría de producto, ya sea de manera implícita («Quiero el Marca del día») o explícita («Deseo comprar unas zapatillas Nike del número 43»). Aunque pueda parecer que compramos marcas, y de hecho muchas personas lo hacen, siempre hay un producto asociado.
5. La teoría economicista que insufla vida a las leyes de marcas promueve la eficiencia económica y tiene por cometido la protección tanto de los titulares de derechos sobre las marcas como de los consumidores y el sistema competitivo. Sin embargo, las críticas demuestran que en muchos casos no es real esa protección, ya que hay un favorecimiento a los empresarios que disponen de mayores recursos y medios económicos, así como una estrangulación de la competencia y desinformación a los clientes.
6. La realidad siempre es más rica que las normas jurídicas que las regulan, no hay duda de ello. Pero las normas se hacen para regular y proteger a los sujetos más propensos a estar en desventaja en distintas situaciones sociales. El derecho de marcas no puede perder de vista su esencia, que es permitir y asegurar el buen desempeño del tráfico mercantil, a partir de la marca como medio idóneo para distinguir mercaderías y servicios, cuidando que consumidores y titulares de derechos no excedan el alcance de los derechos subjetivos que les reconoce la legislación especial.

Bibliografía

- ABBAGNANO, N. (2004). *Historia de la Filosofía*, T-III. La Habana: Félix Varela.
- ALVISA, A. (2014). «Derecho de Marcas y Semiótica. Apuntes para una clasificación semiótica del signo marcario», en *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, vol. 23, pp. 233-256.
- _____ (2016). «Crítica semiótica al Derecho de Marcas», en *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, vol. 25, pp. 373-384.
- BAYLOS CORROZA, H. (1978). *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Madrid: Editorial Civitas.
- BEEBE, B. (2004). «The Semiotic Analysis of Trademark Law». *UCLA Law Review*, vol. 51, pp. 621-704.
- BENDAÑA GUERRERO, G. J. (1999). *Curso de derecho de propiedad industrial*. Managua: HISPAMER.
- BERCOVITZ, A. (2003). «Historia y teoría de la protección de la propiedad industrial y su importancia para el desarrollo económico». En *Selección de lecturas de Propiedad Industrial*, M. Moreno Cruz y E. Horta Herrera (eds.), pp. 38-55. La Habana: Editorial Félix Varela.
- _____ (2010). *Apuntes de derecho mercantil*. Undécima edición. Cizur Menor: Aranzadi.
- BERGER, A. (2011). «The Branded Self: On the Semiotics of Identity», en *The American Sociologist*, vol. 42, no. 2/3, pp. 232-237.
- BERISTÁIN, H. (1995). *Diccionario de retórica y poética*. Séptima edición. México: Editorial Porrúa S.A.
- BEUCHOT, M. (2004). *La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia*. México: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- BODENHAUSEN, G. H. C. (2007). *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Ginebra: OMPI.
- BRONWEN, M. y F. RINGHAM. (2000). *Dictionary of Semiotics*. Londres y Nueva York:

Cassell.

CAMPOS FLORES, E. P. y SEPÚLVEDA HALES, B. (2013). *El realismo jurídico norteamericano: escuela de Derecho*. Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, <<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115314>> [28/8/2015].

CASTAÑARES, W. (1985). «El signo: problemas semióticos y filosóficos», Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. <<http://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TesisWCastanares.pdf>> [25/8/2015].

CASTRO GARCÍA, J. D. (2012). «Las marcas no tradicionales», en *Revista la propiedad inmaterial*, n.º 16, noviembre de 2012, pp. 297-325.

COBLEY, P. y L. JANSZ. (2001). *Semiótica para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente SRL.

CURBEIRA CANCELADA, A. (2007). *Introducción a la teoría del lenguaje*. La Habana: Editorial Félix Varela.

DÍAS BLANCA, L. (2004). «El signo lingüístico: de la tríada clásica al binarismo saussuriano», en *Escritos*, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, no. 29, enero-junio, pp. 51-56.

DÍAZ CABALLERO, J. R. (2012). *Más allá del paradigma, filosofía y creatividad*. La Habana: Ciencias Sociales.

ECO, U. (1999). *Kant y el ornitorrinco*. Barcelona: Lumen.

_____ (1994). *Signo*. Barcelona: Editorial Labor.

_____ (2000). *Tratado de Semiótica general*. Barcelona: Lumen.

ELIADE, M. (2001). «Consideraciones sobre el simbolismo religioso», en *Mefistófeles y el andrógino*. Barcelona: Kairós.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.

_____ (2013). *Manual de la propiedad industrial*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales S.A.

- FERRATER MORA, J. (1964). *Diccionario de filosofía*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- FRUTIGER, A. (2007). *Signos, símbolos, marcas, señales. Elementos, morfología, representación, significación*. Barcelona: Hurope, SL.
- GARCÍA LLEDÓ, I. (2000). *Análisis práctico y jurídico de la accesibilidad al registro de una forma como Marca Comunitaria tridimensional*. España: Clark, Modet & C.º.
- GARRETT, M. L. (2001). «Trademarks as a System of Signs: a Semiotician's Look at Trademarks Law», en *The Semiotics of Law in Legal Education*. J. M. Broekman and F.J. Mootz III (eds.), pp. 221-236.
- GREIMAS, A. J. (1980). *Semiótica y ciencias sociales*. Madrid: Fragua.
- GREWAL, R., T. W. CLINE, Y A. DAVIES (2003). «Early-Entrant Advance, Word-of-Mouth Coomunication, Brand Similarity, and the Consumer Decision-Making Process» en *Journal of Consumer Psychology*, vol 13, pp. 187-197.
- GRISHAM, J. (1996). *Runaway Jury*. Londres: Century.
- GUIRAUD, P. (1999). *La semiología*. Vigésimo cuarta edición. Madrid: Siglo XXI Editores.
- HAIG, M. (2006). *El reinado de las marcas*. Barcelona: Gestión 2000.
- HALBERT, D. (1997). «Intellectual Property Piracy: the Narrative Construction of Deviance» en *International Journal for the Semiotics of Law*, vol X, no. 28, pp. 55-78.
- HARPER-COLLINS PUBLISHERS (2006a). *Collins Concise English Dictionary*, 6th Edition.
- _____ (2006b). *Collins Concise Spanish Dictionary*, 6th Edition.
- HÉBERT, L. (2019). *An Introduction to Applied Semiotics Tools for Text and Image Analysis*. London: Routledge.
- HELLER, E. (2008). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- HENRIKSSON, E. A. (2011). *The semiotics of descriptiveness. An analysis of the*

- registrability of neologisms as trade marks in the European Union*. Tesis del Master's Programme in International Human Rights Law and Intellectual Property Law, <<https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2026986>> [15/8/2015].
- HEYMANN, L. (2012). «The scope of trademark law in the age of the Brand persona», en *Virginia Law Review in Brief*, vol. 98, pp. 61-70.
- HJELMSLEV, L. (1971). *Prolegómenos a una teoría del lenguaje*. Madrid: Editorial Gredos S.A.
- HOCH, S. J. (2002). «Product Experience is Seductive», en *Journal of Consumer Research*, Vol 29, Issue 3, December 2002, pp. 448-454.
- HUNTER, D. y M. MCKENNA. (2009). «Trademark and the Consumer», <<http://www.justinhughes.net/IPSC2009/pdf/hunter-dan.pdf>> [15/8/2015].
- JACKSON, B. S. (2010). «Legal Semiotics and Semiotics Aspects», en *Prospects of Legal Semiotics*. A. Wagner and J. M. Broekman (eds.), pp. 1-36.
- JALIFE DAHER, M. (1999). *Aspectos legales de las marcas en México*. México D. F.: Editorial Themis.
- JARDINES, A. (2004). *El cuerpo y lo otro. Introducción a una teoría general de la cultura*. La Habana: Ciencias Sociales.
- KARNEZOS, E. (2011). «Trademarks: A Social Perspective», en *The Semiotics of Law in Legal Education* J.M. Broekman and F.J. Mootz III (eds.), DOI 10.1007/978-94-007-1341-3_11, Springer Science+Business Media B.V. 2011
- KEVELSON, R. (1986). «Semiotics and Methods of Legal Inquiry: Interpretation and Discovery in Law from the Perspective of Peirce's Speculative Rhetoric», en *Indiana Law Journal*, vol. 61, no. 3, pp. 355-371.
- KIYOSAKY, R. (2013). *El negocio del siglo 21*. México, D.F.: Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V.
- KLEIN, N. (2007). *No logo. El poder de las marcas*. La Habana: Ciencias Sociales.
- LANDES, W. M & R. A. POSNER (1987). «Trademark Law: An Economic Perspective», en *Journal of Law and Economics*, vol. 30, no. 2, Oct., pp. 265-309.

- LANG, A. (2008). «A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law», en *International Journal for the Semiotics of Law*, vol. 21, pp. 1-20.
- LEMLEY, M. (1999). «The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense», *The Yale Law Journal*, vol. 108, no. 7, pp. 1687-1715.
- LIPOVETSKY, G. (2014). *El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas*. Barcelona: Anagrama.
- LÓPEZ, M. (2002). «La semiótica mete la cuchara (De cómo la semiótica salió del aula y entró al salón del directorio)», en *Razón y palabra*, no. 28, agosto-septiembre. <<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n28/mlopez.html>> [15/8/2015].
- LUCAS HERNÁNDEZ, J. DE S. (1999). *Fenomenología y filosofía de la religión*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- MAGARIÑOS DE MORENTÍN, JUAN A. (1991). *El mensaje publicitario*. Segunda edición. Buenos Aires: Edicial S.A.
- MARCHESE, A. y J. FORRADELLAS. (2000). *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- MCKENNA, M. (2007). «The normative foundations of Trademark Law», en *Notre Dame Law Review*, vol. 82, no. 5, pp. 1840-1916.
- _____ (2012). «A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law», en *Virginia Law Review*, vol. 98, no. 67, pp. 67-142.
- MONTEAGUDO, M. (1995). *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Editorial Civitas, S. A.
- MORA GONZÁLEZ, J. I. (2010). «Problemática sobre el concepto de Derecho de Marca», *Revista de Derecho Comunitario, Internacional y Derechos Humanos*, no. 2, julio-diciembre. <http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aproblemativa-concepto-derecho-marca-mora-gonzalez&catid=29%3Anumero-2&Itemid=4> [28/8/2015].
- MORENO CRUZ, M. y E. HORTA HERRERA (eds.) (2003). *Selección de lecturas de*

Propiedad Industrial. La Habana: Editorial Félix Varela.

MOSTERÍN, J. (1993). *Filosofía de la cultura*. Madrid: Alianza Editorial S.A.

NIÑO, D. (2008). «El signo peirceano y su impacto en la semiótica contemporánea», *Ensayos semióticos*, 1 de octubre, Universidad de Bogotá «Jorge Lozano Tadeo».

<https://www.academia.edu/19658353/El_signo_peirceano_y_su_impacto_en_la_semi%C3%B3tica_contempor%C3%A1ne> [28/8/2015].

NOWELL-SMITH, S. (1968). *International Copyright Law and the Publisher in the Reign of Queen Victoria*. Oxford: Clarendon Press.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2004). *El Secreto está en la Marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. <<http://www.oepm.es>> [15/8/2015].

OMPI. (1980). *Glosario de la OMPI de derecho de autor y derechos conexos*. Ginebra: OMPI.

<ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf> [15/8/2015].

_____ (2006). *SCT/16/2 Decimosexta sesión, 13 a 17 de noviembre de 2006*. Ginebra: OMPI. <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc> [15/8/2015].

_____ (2007). *SCT/17/8 Decimoséptima sesión, 7 a 11 de mayo de 2007*. Ginebra: OMPI. <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_8_prov.pdf> [15/8/2015].

_____ (2009). «Gusto, oído, olfato. Los sentidos de las marcas no tradicionales», en *Revista de la OMPI*, vol. 1, pp. 5-6.

_____ (2010). «El convenio de la OMPI. ¡La vida comienza a los 40!», *Revista de la OMPI*, vol. 2, pp. 2-3.

_____ (2012). *Décima edición de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas*. Ginebra: OMPI.

- OTAMENDI, J. (2003). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Lexis Nexis-Abeledo-Perrot.
- PACÓN LUNG, A. M., (2003). «Relación entre el Derecho de Marcas y las normas reguladoras de la competencia desleal», en *Selección de lecturas de Propiedad Industrial*, M. Moreno Cruz y E. Horta Herrera (eds.), pp. 301-324. La Habana: Editorial Félix Varela.
- PAMPLONA DOMÍNGUEZ, M. (2009). «El reinado de las marcas», en *Razón y palabra*, vol. 70, noviembre-enero. <<http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199520478045>> [15/8/2015].
- PEIRCE, CH. S. (1974). *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- PETRINIC, I. (2009). «Mediated Semiosis in the Courtroom: Non-Verbal Communicators and the Usefulness of Audio Video Technology as a Tool by which to Oversee Justice», en *Diversity and Tolerance in Socio Legal Contexts*, Anne Wagner y Vijay K. Bhatia, (eds.), pp. 41-64. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
- PULOS, M. (2006). «A Semiotic Solution to the Propertization Problem of Trademark», en *UCLA Law Review*, vol. 53, pp. 833-869.
- QUELCA MAMANI, V. (2004). «El discurso religioso en la publicidad de Coca-Cola: Una aproximación semiótica a sus spots comerciales», en *Revista de Ciencias Humanas y Sociales (Maracaibo)*, vol. 20, no. 43, pp. 34-49.
- RAMÍREZ PASTOR, Y. (2009). «La marca notoria en Cuba», Tesis (inédita) en opción al grado científico de Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual.
- RICOEUR, P. (2006). *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. México D. F.: Siglo XXI Editores.
- ROUX, E. (2014). *El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas*. Barcelona: Anagrama.
- SAUSSURE, F. DE (1973). *Curso de lingüística general*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales / Instituto Cubano del Libro.
- SEARLE, J. (1980). *Actos de habla*. Madrid: Ediciones Cátedra S.A.

- _____ (1997). *La construcción de la realidad social*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- SHEFF, J. N. (2007). «The (Boundedly) Rational Basis of Trademark Liability» en *St. John's University School of Law*, Faculty Publications, pp. 332-386.
- SOUTOUL, F. y BRESSON, J. (2009). «Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria», en *Revista de la OMPI*, vol. 1, pp. 7-9.
- SYKES, G. (2008). «A Short Genealogy of Realism: Peirce, Kevelson and Legal Semiotics», en *International Journal of Legal Semiotics*, vol. 21, pp. 103-116.
- TIRAPU USTÁRROZ, J., RIOS LAGO, M. Y MAESTÚ UNTURBE, F. (2008). *Manual de Neuropsicología*. Barcelona: Viguera Editores S.L.
- TUSHNET, R. (2008). «Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science», en *Texas Law Review*, vol. 86, pp. 507-568.
- UNCTAD-ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPS and development*. Cambridge: University Press.
- VALDÉS BERNAL, S. (2009). *Antropología lingüística*. La Habana: Ciencias Sociales.
- VILLALBA, C. A. (2003). «Hacia un concepto de la propiedad intelectual. Sus relaciones internas», en *Selección de lecturas de Propiedad Industrial*, M. Moreno Cruz y E. Horta Herrera (eds.), pp. 1-18. La Habana: Editorial Félix Varela.
- ZECCHETTO, V. (2005). *Seis semiólogos en busca del lector*. Buenos Aires: La Crujía.

Legislación*

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Decreto 12-99-E, 19 de diciembre de 1999, Honduras.
- Decreto-Ley n.º 68, «De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen», de 14 de mayo de 1983, Cuba.
- Decreto-Ley 203/2000 «De Marcas y Otros Signos Distintivos, de 2 de mayo de

2000, Cuba.

- Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz -MarkenG), de 25 de octubre de 1994, Alemania.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, España.
- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de 6 de junio de 2002, El Salvador.
- Ley de la Propiedad Industrial, 27 de junio de 1991, México.
- Ley de Propiedad Industrial, de 18 de septiembre de 2000, Guatemala.
- Ley de Propiedad Intelectual, de 29 de noviembre de 2006, Ecuador.
- Ley n.º 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de 14 de febrero de 2001, Nicaragua.
- Ley n.º 22.362 «De Marcas y Designaciones», de 26 de diciembre de 1980, Argentina.
- Ley n.º 19.039 de Propiedad Industrial (Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado por Decreto-Ley, n.º 3), de 20 de junio de 2006, Chile.
- Ley n.º 1343 de 2009 (31 de julio), por medio de la cual se aprueba el «Tratado sobre el Derecho de Marcas» y su «Reglamento», de 27 de octubre de 1994, Colombia.
- Ley n.º 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos, de 6 de enero de 2000, Costa Rica.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Base de datos de la OMPI de textos legislativos de propiedad intelectual*, PDF.
- Trade Marks Act, n.º 194 of 1993, de 22 diciembre de 1993, Sudáfrica.
- Trade-Marks Act, R.S., c. T-10, s. 1., de 25 de enero de 2011, Canadá.

*Toda la legislación fue consultada en <<http://www.wipo.int/wipolex/es/>>, herramienta de búsqueda digital de legislación de la OMPI.

Catálogo de imágenes

Capítulo II

Figura II.1 y Figura II.2 Imágenes creadas por el autor.

Figura II.3 Capturas de pantalla del vídeo *Diccionario práctico del almendrón*, alojado en <<https://www.facebook.com/eltoquecom/videos/1746189695402280>> [12/2/2021].

Figura II.4 Imagen creada por el autor a partir del servicio de geolocalización Google Maps.

Figura II.5 Imagen creada por el autor.

Figura II.6 Creada por el autor.

Figura II.7 Creada por el autor.

Figura II.8, Figura II.9, Figura II.10 y Figura II.11 Imágenes creadas por el autor.

Figura II.12 Imágenes de la web de la empresa Yubico (yubico.com) [14/3/2021].

Figura II.13 *Collage* con imágenes de productos de la web de Amazon (amazon.es).

Figura II.14 Imagen disponible en <<https://www.yubico.com/about/reference-customers/gov-uk/>> [14/3/2021].

Figura II.15 Imagen de <<https://australiancybersecuritymagazine.com.au/yubicos-2019-state-of-password-and-authentication-security-behaviours-report/>> [14/3/2021].

Figura II.16 Información relativa al registro de marca internacional 1497189- YUBICO, extraída de la base de datos Madrid Monitor: <<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>> [14/3/2021].

Figura II.17 Imagen disponible en <<https://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN>> [14/3/2021].

Figura II.18 Imagen creada por el autor.

Figura II.19 Imagen extraída de <<https://igerent.com/es/marcas-como-palabras-comunes-del-d%C3%ADa-d%C3%ADa>> [7/3/2021].

Figura II.20 Imagen tomada de Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 4 de marzo de 2010, asunto T-24/08. Disponible en <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0024&from=EN>> [7/3/2020].

Figura II.21 Ídem a Figura II.20.

Figura II.22. *Collage* creado por el autor con imágenes de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95. Disponibles en <<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=43450&doclang=ES>> [7/3/2020].

Figura II.23 Disponible en <<https://trabalhotemporario.pt/empregos/a-ale-hop-esta-aceitar-inscricoes-para-as-suas-lojas/846/>> [7/3/2020].

Figura II.24 Captura de pantalla de búsqueda en el ordenador en la web de Amazon (amazon.es).

Figura II.25 Captura de pantalla de búsqueda en el ordenador mediante el navegador Brave.

Figura II.26 Captura de pantalla de la herramienta Google Lens para la interfaz de un dispositivo móvil.

Figura II.27 Captura de pantalla de una búsqueda en un dispositivo móvil usando Google Lens.

Figura II.28 Captura de pantalla de una búsqueda en un dispositivo portátil (ordenador) usando Google Lens.

Figura II.29 Imagen parcial del Logo Quiz. Disponible en <<https://www.jetpunk.com/user-quizzes/139806/brand-logos-quiz-1>> [7/3/2020].

Figura II.30 Disponible en <<http://www.vendingmarketwatch.com/news/12068202/the-coca-cola-company-announces-additional-letters-of-intent-with-us-bottling-partners>> [7/3/2020].

Figura II.31 Imágenes extraídas de <<https://www.linde-mh.es/carretilla-elevadora/>> y <<https://ocarat.es/reloj-rado-ceramica-automatic-r21808152-unisex-49881.html>> [7/3/2020].

Capítulo III

Figura III.1 Imagen creada por el autor.

Figura III.2 *Collage* hecho por el autor con imágenes de <<http://www.brandemia.org/jaguar-redisen-su-identidad-corporativa>> y <<http://www.transportecarretero.com.uy/noticias/columnas-notas-especiales/de-donde-viene-el-nombre-volvo.html>> [18/4/2020].

Figura III.3 Disponible en <<https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>> [15/6/2020].

Figura III.4 Imagen de la web oficial de la compañía:

<[https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2019/ar/_10-K-2019-\(As-Filed\).pdf](https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2019/ar/_10-K-2019-(As-Filed).pdf)> [15/6/2020].

Figura III.5 Disponible en <<https://wallpapersafari.com/w/wrexsb>> [11/5/2020].

Figura III.6 Disponible en <<https://www.pinterest.com/pin/336010822175501095/>> [11/5/2020].

Figura III.7 Imagen creada por el autor.

Figura III.8 Imagen creada por el autor.

Figura III.9 Disponible en <<https://www.linde-mh.es/carretilla-elevadora/>> y <<https://ocarat.es/reloj-rado-ceramica-automatic-r21808152-unisex-49881.html>> [7/3/2020].

Figura III.10 Disponible en <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html> [7/3/2020].

Figura III.11 *Collage* creado por el autor con imágenes extraídas de <<http://cocteldemente.com/la-publicidad-de-united-colors-of-benetton/>> y <<https://www.puromarketing.com/24/11368/colors-benetton-anuncios-publicitarios-dejaran-indiferente.html>> [19/4/2020].

Figura III.12 *Collage* creado por el autor a partir de imágenes extraídas de <<https://comunicadores.info/2015/11/09/exemplos-outdoors-criativos-outdoor/?hcb=1>>, <<https://www.lonasyvinilos.com/blog/unas-vallas-publicitarias-de-lo-mas-creativas?hcb=1>> y <<http://adsarchive.com/woodland-shoe-billboard/>> [19/4/2020].

Figura III.13 *Collage* creado por el autor con imágenes tomadas de <<https://www.futbolfactory.es/>> [19/4/2020].

Figura III.14 Imágenes tomadas de la Televisión Cubana por el autor [12/3/2018].

Figura III.15 Disponible en <<https://www.leblogauto.com/2021/03/f1-2021-aston-martin-cognizant-amr21-retour-vert.html>> [11/4/2021].

Figura III.16 *Collage* de imágenes del evento deportivo 2020 *NHL All-Star Skills*, disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=4hhAzbkx2nc&t=6399s>> [11/4/2021].

Figura III.17 Capturas de pantalla de la aplicación oficial de la Copa del Mundo 2018.

Figura III.18 Capturas de pantalla del autor [10/6/2015]. El servicio Yahoo! Respuestas cerró el 4 de mayo de 2021.

Figura III.19 Imágenes disponibles en <<https://www.pinterest.com/>> [10/6/2015].

Figura III.20 *Collage* creado por el autor con imágenes de <<https://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/78762801/huawei-launches-p9-with-dual-leica-cameras>> y <<http://pcworld.com.mx/nokia-llega-a-acuerdo-fabricante-equipos-opticos-zeiss/>> [10/3/2019].

Figura III.21. Captura de pantalla del vídeo *Money, Ledgers and Bitcoin*. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5auv_xrvoJk&t=1757s [10/3/2019].

Figura III.22 Imágenes cortesía de Paulo Santoshi, embajador de Crypto.com.

Figura III.23 Ídem a Figura III.22.

Equipo	Deporte	País	Nombre Estadio	Titular de la marca	Productos/Servicios
Seattle Mariners	Béisbol	EE. UU.	T-Mobile Park	Deutsche Telekom AG	Telecomunicaciones
Milwaukee Brewers	Béisbol	EE. UU.	American Family Field	American Family Insurance	Seguros
Pittsburgh Pirates	Béisbol	EE. UU.	PNC Park	PNC Financial Services Group, Inc.	Servicios bancarios
Arizona Diamondbacks	Béisbol	EE. UU.	Chase Field	JPMorgan Chase & Co.	Servicios bancarios
Colorado Rockies	Béisbol	EE. UU.	Coors Field	Coors Brewing Company	Bebidas
San Francisco Giants	Béisbol	EE. UU.	Oracle Park	Oracle Corporation	Software
New Jersey Nets	Básquet	EE. UU.	Barclays Center	Barclays plc	Banca
Toronto Raptors	Básquet	Canadá	Scotiabank Arena	Scotiabank	Banca
Cleveland Cavaliers	Básquet	EE. UU.	Rocket Mortgage FieldHouse	Quicken Loans Inc.	Préstamos hipotecarios
Indiana Pacers	Básquet	EE. UU.	Bankers Life Fieldhouse	Bankers Life, sucursal de CNO Financial Group, Inc.	Seguros
Charlotte Bobcats	Básquet	EE. UU.	Spectrum Center	Charter Communications, Inc.	Telecomunicaciones
Miami Heat	Básquet	EE. UU.	American Airlines Arena	American Airlines	Servicios aeronáuticos
Orlando Magic	Básquet	EE. UU.	Amway Center	Amway	Belleza y salud
Washington Wizards	Básquet	EE. UU.	Capital One Arena	Capital One Financial Corporation	Servicios financieros
Dallas Mavericks	Básquet	EE. UU.	American Airlines Center	American Airlines	Servicios aeronáuticos
Houston Rockets	Básquet	EE. UU.	Toyota Center	Toyota Motor Corporation	Vehículos automotores
Memphis Grizzlies	Básquet	EE. UU.	FedExForum	FedEx Corporation	Servicios postales
San Antonio Spurs	Básquet	EE. UU.	AT&T Center	AT&T Inc.	Telecomunicaciones
Denver Nuggets	Básquet	EE. UU.	Ball Arena	Ball Corporation	Envases

Minnesota Timberwolves	Básquet	EE. UU.	Target Center	Target Corporation	Ropa, calzado, joyería, otros
Oklahoma City Thunder	Básquet	EE. UU.	Chesapeake Energy Arena	Chesapeake Energy Corporation	Exploración de hidrocarburos
Utah Jazz	Básquet	EE. UU.	Vivint Arena	Vivint Smart Home, Inc.	Seguridad del hogar
Golden State Warriors	Básquet	EE. UU.	Chase Center	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Servicios bancarios
Los Angeles Clippers	Básquet	EE. UU.	Staples Center	Staples Inc.	Material de oficina, otros
Los Angeles Lakers	Básquet	EE. UU.	Staples Center	Staples Inc.	Material de oficina, otros
Sacramento Kings	Básquet	EE. UU.	Golden 1 Center	Golden 1 Credit Union	Créditos
Philadelphia Eagles	Fútbol americano	EE. UU.	Lincoln Financial Field	Lincoln National Corporation	Seguros
Washington Redskins	Fútbol americano	EE. UU.	FedExField	FedEx Corporation	Servicios postales
Detroit Lions	Fútbol americano	EE. UU.	Ford Field	Ford Motor Company	Vehículos automotores
Carolina Panthers	Fútbol americano	EE. UU.	Bank of America Stadium	Bank of America	Servicios bancarios
Seattle Seahawks	Fútbol americano	EE. UU.	Lumen Field	Lumen Technologies	Telecomunicaciones
New England Patriots	Fútbol americano	EE. UU.	Gillette Stadium	Procter & Gamble	Artículos de salud y belleza
Baltimore Ravens	Fútbol americano	EE. UU.	M&T Bank Stadium	M&T Bank	Servicios bancarios
Jacksonville Jaguars	Fútbol americano	EE. UU.	TIAA Bank Field	TIAA Bank	Servicios financieros
Tennessee Titans	Fútbol americano	EE. UU.	Nissan Stadium	Nissan Motor Corporation	Vehículos automotores

San Diego Chargers	Fútbol americano	EE. UU.	Qualcomm Stadium	Qualcomm Incorporated	Tecnologías de dispositivos móviles
PSV Eindhoven	Fútbol	Holanda	Philips Stadion	Koninklijke Philips N.V.	Electrodomésticos
Hull City AFC	Fútbol	Reino Unido	KCOM Stadium	Kingston Communications	Telecomunicaciones
Leicester City FC	Fútbol	Reino Unido	King Power Stadium	King Power International Group	Venta duty free
Arsenal FC	Fútbol	Reino Unido	Emirates Stadium	Emirates	Servicios aeronáuticos
Manchester City FC	Fútbol	Reino Unido	Etihad Stadium	Etihad Airways	Servicios aeronáuticos