



Universidad
Monteávila

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



**ESPECIALIZACIÓN EN
PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Guía de buenas prácticas para la obtención de la distintividad
adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial,
dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño gráfico.**

Presentado por:

Clark Doria, Kristopher Wilman
CI: 24.286.477

Tutor:

Prof. Ricardo Enrique Antequera

Caracas, junio 2023

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **Ricardo Enrique Antequera H.**, C.I. N° **13.264.670**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Kristopher Wilman Clark Doria**, C.I. **24.286.477**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, titulado **Guía de buenas prácticas para la obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño gráfico**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los veintitrés (23) días del mes de junio de 2023.

Ricardo Enrique Antequera

DATOS DEL Tutor:

Nombre y Apellido: Ricardo E. Antequera H.-Cédula:
13.264.670

Agradecimientos

La culminación de este trabajo y con ello la cercanía a la finalización de la Especialización en Propiedad Intelectual, representa el cierre de un proyecto profesional que, desde el inicio de mi carrera de Derecho, marque como norte. En este camino no estuve solo, por lo que aprovecho estas líneas para destacar y reconocer a aquellos que contribuyeron en ese objetivo e hicieron este recorrido muy valioso y significativo:

A mi madre, por ser mi guía, mi mejor ejemplo y mi maestra de vida.

A mi padre, porque desde lo lejos ha sido mi apoyo en los momentos de mayor dificultad.

A mi novia, por siempre estar a mi lado, por darme fuerza y ser mi compañera de vida.

A mis tutores, por tener paciencia, por darme su sabiduría y ese impulso para alcanzar los objetivos.

A la firma de abogados que pertenezco, por su comprensión y respaldo en este proyecto profesional.

Resumen

El impacto de los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual sobre las marcas comerciales es indiscutible, sin embargo, tradicionalmente estas profesiones trabajan por separado desarrollando el ámbito comercial y ámbito legal de la marca. Estas profesiones están al servicio del empresario y buscan desarrollar de la forma más eficiente sus signos distintivos, por lo tanto, deben trabajar en conjunto y complementar así sus estrategias para obtener mayores beneficios. Es por ello que, a través de la perspectiva de la propiedad intelectual, proponemos distintas prácticas que complementarán las estrategias que planifiquen e implementen los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico a los fines de obtener la distintividad adquirida y evitar la pérdida de la distintividad por medio de la vulgarización.

Línea de Trabajo: Mercadeo, Publicidad, Diseño Gráfico, Distintividad Adquirida y Vulgarización.

Palabras clave: [Mercadeo, Publicidad, Diseño Gráfico, Distintividad Adquirida, Vulgarización]

Abstract

The impact of marketing, advertising, graphic design and intellectual property professionals on trademarks is indisputable, however, traditionally these professions work independently developing the commercial and legal aspects of the trademark. These professions are at the service of the company and seek to develop in the most

efficient and effective way their trademarks, therefore, they must work together and complement their strategies to obtain greater benefits. That is why, through the perspective of intellectual property, we propose different practices that will complement the strategies planned and implemented by marketing, advertising and graphic design professionals in order to obtain secondary meaning and avoid the loss of distinctiveness through vulgarization.

Line of Work: Marketing, Advertising, Graphic Design, Secondary Meaning and Vulgarization.

Keywords: [Marketing, Advertising, Graphic Design, Secondary Meaning, Vulgarization].

Índice General

Resumen	i
Índice General	iii
Introducción	1
Capítulo I	3
Relación entre las áreas de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual.	3
Planteamiento del Problema	3
Objetivo General:	10
Objetivos Específicos:	10
Justificación	10
Capítulo II	13
Marco Teórico.....	13
1. Mercadeo	15
2. Publicidad	26
3. Diseño Gráfico	30
4. Relación entre los profesionales de Mercadeo, Publicidad y Diseño Gráfico.....	32
5. Marca Comercial desde la perspectiva del Mercadeo, la Publicidad y el Diseño Gráfico	33
6. Marca Comercial desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual:	35
7. Distintividad Adquirida	44
8. Vulgarización Marcaria	48
Capítulo III	52
Marco Metodológico	52
Capítulo IV.....	62
Resultados.....	62
Capítulo V.....	92
Conclusiones	92
Referencias Bibliográficas	96
Anexos	101

Introducción

En estos últimos años, con el aumento de las comunicaciones y la globalización, el intercambio de conocimientos y avances tecnológicos se ha vuelto más rápido y accesible, por ello, hemos sido participes u observadores, del aumento de la oferta y la demanda de productos y servicios en el mercado.

Ahora bien, a diario surgen nuevos empresarios que al participar en el mercado se encuentran en la necesidad imperiosa de competir con otros agentes económicos que ofrecen u ofrecerán un producto o servicio con características similares, y en ese proceso de competencia necesita una forma de diferenciarse y tratar de individualizar su oferta. De allí la importancia de la marca comercial, pues le ofrece al empresario esadistintividad necesaria para su producto o servicio.

En este sentido, en la presente investigación nos enfocaremos particularmente en las profesiones del mercadeo, publicidad, diseño gráfico y su relación con la propiedad intelectual frente al negocio del empresario. Por la relevancia de estas profesiones que buscan la forma más idónea de desarrollar y comunicar la marca comercial, a los fines de obtener mayores beneficios para el empresario.

No obstante, las estrategias propuestas por estos profesionales pueden ser complementadas o reforzadas con la perspectiva jurídica que aportaría un profesional de la propiedad intelectual, a los fines de que una marca comercial que incurra en algunas de las causales de irregistrabilidad como la genericidad o descriptividad de los productos o servicios que pretende proteger, (i) obtenga su registro por medio de la distintividad adquirida, así como, (ii) defender una marca comercial de ser vulgarizada

eventualmente.

En los siguientes capítulos desarrollaremos algunos postulados teóricos, prácticos y normativos, relevantes a los efectos de entender la relación que existe entre los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual respecto a una marca comercial, y a su vez, identificaremos distintas prácticas que servirán para la obtención de la distintividad adquirida y evitar la vulgarización.

Capítulo I.

Relación entre las áreas de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y Propiedad Intelectual.

Consideraciones Generales

En el presente capítulo abordaremos el Planteamiento y desarrollo del Problema, los objetivos de la investigación y la justificación e importancia de la investigación en relación con la obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial, mediante el estudio de casos y estrategias, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño.

Planteamiento del Problema

A nivel internacional la Propiedad Intelectual ha dado pasos agigantados, sentando las bases para evolucionar, en los ámbitos comerciales, tecnológicos, culturales y económicos; sin embargo, a casi 140 años desde que se celebró el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), 130 años del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 72 años de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión y casi 30 años de la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), siendo estos algunos de los tratados internacionales que regulan los estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual, el conocimiento sobre el alcance, tutela y explotación, pero más importante aún, las ventajas competitivas de los derechos de propiedad intelectual, parece que continúa resguardado sólo para los especialistas de esta área.

Ahora bien, la Propiedad Intelectual generalmente es percibida como una rama aislada del derecho, cuando en realidad tiene aspectos que la vinculan directamente con el derecho administrativo, civil, mercantil, penal o el internacional público y privado. La Propiedad Intelectual está dividida en dos grandes áreas el Derecho de Autor y los Derechos Conexos por una parte; y por la otra, la Propiedad Industrial, en esta última hacen vida distintas figuras jurídicas, como los signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, protección de las variedades vegetales, circuitos integrados, entre otras; no obstante en esta en esta investigación, nos centraremos en los signos distintivos, específicamente en la obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización las marcas comerciales.

En este sentido, somos parte de una sociedad que ha evolucionado a pasos agigantados, que pasamos de la imprenta del año 1440 a las computadoras a mediados del siglo pasado; nos referimos a una diferencia que está cercana a los 500 años entre uno y otro. Sin embargo, con el aumento de las comunicaciones y la globalización, el intercambio de conocimientos y avances tecnológicos se ha vuelto más rápido y accesible, aunado al hecho que, durante el siglo XX, se produjo un aumento significativo en la inversión en investigación y desarrollo, en dónde los gobiernos, las empresas y las instituciones académicas dedicaron más recursos para fomentar la innovación y el avance tecnológico. Esto ha hecho que en menos de un siglo el crecimiento y avance de la tecnología haya sido exponencial y las innovaciones en muchos casos se tratan de integrar múltiples tecnologías, y a través de un celular inteligente se puede hacer uso de las diversas plataformas de *streaming*, acceder a música, series, documentales, películas, a cualquier tipo de entretenimiento e información que se desee.

Por todo esto, es que términos como la Cuarta Revolución Industrial, la Era Del Conocimiento, o la Sociedad De La Información han irrumpido en la actualidad, ahora los temas que se discuten a diario en las distintas esferas son la inteligencia artificial, la *big data*, las impresoras 3D, el metaverso, la *blockchain* o los videojuegos, todos estos términos se encuentran relacionados con los avances tecnológicos que existen hoy en día, lo que no solamente ha exponenciado el comercio, sino que además, ha implicado el ingreso de nuevos actores económicos en los mercados internacionales, en países que 30 años atrás no aparecían dentro de los principales indicadores de los índices de competitividad tales como Corea del Sur, Singapur o India. (Sánchez, 2019)

En fin, somos parte de una sociedad que se ha desarrollado alrededor de los distintos modelos de negocio que se acompañan de activos, de Propiedad Intelectual, sean signos distintivos, patentes, modelos industriales, derecho de autor, derechos conexos, entre otros.

No es una simple coincidencia que uno de los principales tratados internacionales que establece el estándar mínimo en Propiedad Intelectual (ADPIC), sea impulsado desde la Organización Mundial del Comercio, pues, se trata de un área vital para la competitividad en el comercio internacional.

Por esta razón, la Propiedad Intelectual busca incentivar a la sociedad a que constantemente esté evolucionando a través de la innovación, y lo hace por medio del otorgamiento de derechos de exclusiva, y el establecimiento de reglas claras para su adquisición y defensa.

En este sentido, y particularmente sobre los signos distintivos, el empresario es quien inicia una cadena de eventos que terminan en la obtención de una marca comercial, así como lo desarrolla de una forma muy gráfica el autor Álvaro J. López en su ponencia de El Rol de la Gerencia Legal Corporativa en la Protección Marcaria de la Empresa en el año 2004, en los siguientes términos:

“Desde sus inicios, las empresas de bienes y servicios han buscado la forma de destacar sus productos del resto del mercado, explotando sus bondades y beneficios a través del uso de signos distintivos, únicos y particulares, diferenciándolos de sus competidores y orientando, a su vez, al consumidor a reconocerlos fácilmente en el mercado. Es así como nacen las marcas como principales comunicadores de la empresa, destinadas a satisfacer una necesidad específica del mercado.” (López Álvaro J, 2004, p. 275)

Por ello, el empresario al participar en el mercado se encontrará en la necesidad imperiosa de competir con otros agentes económicos que ofrecen u ofrecerán un producto o servicio con características similares, y en ese proceso de competencia necesita una forma de diferenciarse y tratar de individualizar su oferta, y de allí la importancia de la marca comercial, pues le ofrece al empresario esa distintividad necesaria para su producto o servicio, y también, al origen empresarial del mismo, a su reputación.

En este sentido, el empresario ofrece un producto o servicio a cambio de un beneficio económico, es decir, para el empresario la rentabilidad de su negocio es un

aspecto fundamental, cada una de sus acciones, el tiempo y los recursos invertidos, serán herramientas e instrumentos utilizados en favor de obtener el mayor retorno posible a su inversión.

Por supuesto, al empresario no le basta con tener una buena idea o identificar una oportunidad en el mercado, sino que en sus procesos comerciales necesitará hacer uso de distintas profesiones que le asistan en el desarrollo del modelo de negocios, así que eventualmente estarán involucrados especialistas en economía, mercadeo, publicidad, diseño, administración y el derecho, todos ellos instrumentales al negocio.

En este trabajo nos enfocaremos particularmente en las profesiones del mercadeo, publicidad, diseño y su relación con la Propiedad Intelectual frente al negocio del empresario.

Y es que la relevancia del mercadeo en el desarrollo de los negocios es desde el punto de vista económico irremplazable, pues a grandes rasgos busca desarrollar una estrategia que contribuya al mayor beneficio económico del empresario, es la herramienta encargada de las ventas y el posicionamiento del empresario en el mercado, determina si el producto o servicio aprovechará una oferta fugaz, en relación a una oportunidad de mercado temporal o si, por el contrario, será una oferta perdurable en el tiempo, y se necesite una estrategia más compleja que sólo ofrecer el producto o servicio, entre muchos otros factores de incidencia en la planificación comercial.

Pero el mercadeo necesita de otras áreas para llevar a cabo la estrategia desarrollada, como es la publicidad que se encarga de comunicar efectivamente con el

consumidor; el diseño que se encarga del desarrollo de la imagen visual y estética, y para ello toma en cuenta diversos aspectos como la psicología de los colores o la tipografía para la creación de una marca comercial, y el departamento legal, que para la relevancia de esta investigación, son específicamente los especialistas o profesionales de la Propiedad Intelectual, que se encargan de los múltiples aspectos jurídicos relacionados con la marca comercial, así como, contratos de licencias, cesiones, franquicias, distribución, entre otros aspectos vinculados a los bienes intangibles empresariales.

Las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño, y el departamento legal, en principio, tradicionalmente han tenido una aproximación distinta a la marca comercial, siendo el último eslabón de consulta el abogado, quien evalúa la estrategia considerando los potenciales obstáculos legales, y regularmente creándose una situación de conflicto. Este escenario supone un problema inmenso para el empresario, pues como lo mencionamos antes, probablemente ya haya invertido distintos recursos en el desarrollo de estrategias, incluso en ocasiones el producto o el servicio puede que ya esté en el mercado, cuando el abogado apenas tiene la oportunidad de presentar los riesgos legales involucrados.

Ahora bien, los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño buscan la forma más idónea de desarrollar y comunicar la marca comercial, a los fines de obtener mayores beneficios para el empresario; no obstante, las estrategias propuestas por estos profesionales pueden ser complementadas o reforzadas con la perspectiva jurídica que aportaría un profesional de la Propiedad Intelectual, que a través de su conocimiento de distintas resoluciones, sentencias y estrategias, pueda presentar soluciones o alternativas a un tema específico, como es el caso de la obtención de la

distintividad adquirida y la defensa de una marca comercial, con el objetivo de evitar la vulgarización de la marca. Por lo tanto, estas profesiones pueden desarrollar en conjunto operaciones y estrategias que permita al empresario obtener mayores beneficios.

Por esta razón, en esta investigación enfocaremos nuestros esfuerzos en desarrollar una guía práctica para obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño gráfico, que esclarecerá términos o conceptos entre las distintas profesiones, unificándolos o haciendo el paralelismo de los mismos, para que sea más fácil el lenguaje y entendimiento entre estas áreas; además se plantearán estrategias y buenas prácticas respecto a: (i) la adquisición de la distintividad de la marca, a través del “secondary meaning” o distintividad adquirida y (ii) a la defensa de la marca comercial para evitar la pérdida de la distintividad por “vulgarización” marcaria.

Objetivo General:

Elaborar una guía de buenas prácticas para la obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial, mediante el estudio de casos y estrategias, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño.

Objetivos Específicos:

1. Determinar los parámetros relevantes para la creación, el posicionamiento y gestión de una marca comercial; mediante entrevistas a especialistas de mercadeo, publicidad o diseño.
2. Identificar a través de la opinión de especialistas En Propiedad Intelectual, cómo están relacionadas las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño y la Propiedad Intelectual
3. Determinar buenas prácticas para el desarrollo de una marca comercial, específicamente para la obtención de la distintividad adquirida y evitar la vulgarización de la marca.
4. Identificar mediante el estudio de casos, prácticas positivas para la idónea gestión de una marca comercial, respecto a evitar la vulgarización de la marca y la obtención del “secondary meaning” o distintividad adquirida.

Justificación

El presente trabajo se enfocará en las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño y los profesionales en Propiedad Intelectual, las cuales como hemos mencionado anteriormente, tienen un rol instrumental para el negocio del empresario.

Estos especialistas pueden pertenecer tanto al organigrama de una empresa, como fungir de asesores externos de una empresa o persona natural, y están relacionados a la gestión del modelo de negocio, para la mayor cantidad de beneficios posible; de tal manera que el trabajo colaborativo resulta esencial para obtener el resultado óptimo posible.

Ambos grupos de especialistas, tienen como vínculo en común el desarrollo y mantenimiento de las marcas comerciales, sin embargo, son pocas las empresas en el ámbito local que cuentan con un departamento de Propiedad Intelectual en su estructura, o que cuentan internamente con el personal preparado con conocimientos en la materia, así que, la mayoría de las veces, deben contratar a un equipo o asesor externo, y este contacto normalmente surge luego del proceso de creación y desarrollo de la marca comercial, elaborado por los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño, como si de diferentes compartimentos se tratara, y no de un equipo interrelacionado de trabajo colaborativo.

El departamento legal de Propiedad Intelectual puede aportar valor a la operación comercial de distintas formas y sobre diferentes aspectos, desde una licencia de uso, cesión de derechos, pero también contratos de distribución o de franquicias, entre otros. Sin embargo, en la mayoría de las oportunidades, el requerimiento se limita a efectos de registrar una marca comercial y esta limitante puede ocasionar situaciones donde de la opinión del especialista se concluya que la marca comercial bien sea que no cumpliría con los requisitos intrínsecos básicos para ser considerada una marca desde

el punto de vista legal, o que infringiría derechos de terceros. Así como lo reseña el diario digital “El Financiero” de la siguiente forma:

“Muchas veces las empresas escogen una marca e invierten una gran cantidad de dinero en publicidad, empaques, permisos, etc. sin saber si podrán utilizarla y/o protegerla” (Gloriana Picado, 2015)

Ahora bien, esta situación tendría una solución a todas vistas muy simple: Trabajar de forma colaborativa entre todos los equipos involucrados en la marca, lo cual no significa cruzar a la esfera del otro, sino el trabajar en función del negocio. Al tratarse de un área multidisciplinaria permite, incluso es necesaria, la relación de estas profesiones para la creación, protección y desarrollo de una marca comercial, lo que permitiría al empresario obtener mayores beneficios económicos.

Capítulo II

Marco Teórico

Consideraciones generales

A lo largo del planteamiento del problema, hemos resaltado la relación que existe entre las áreas de mercadeo, publicidad, diseño y Propiedad Intelectual, así como la aproximación distinta que tienen sobre una marca comercial, sin embargo, estos profesionales pueden pertenecer tanto al organigrama de una empresa, como fungir de asesores externos, pero cualquiera que sea el caso, todos están relacionados a la gestión del modelo de negocio del empresario, por lo tanto, son los encargados de desarrollar aspectos relacionados con la marca comercial, siendo esta el principal elemento diferenciador que posee el empresario.

En la práctica, son los profesionales del mercadeo los que usualmente llevan el mayor peso en las decisiones comerciales y que impactan el desarrollo y selección de una marca, pues una vez realizado un análisis del mercado, y entendida la oportunidad de negocios, se analizan las razones principales como un sector que está desatendido, un producto o servicio que podría dar una solución a un problema o mejorar la calidad, y/o el precio de los ya existentes en el mercado, y todos estos aspectos son estudiados por los profesionales del mercadeo. Asimismo, los profesionales de la publicidad ejecutan campañas publicitarias a los fines de dar a conocer y posicionar la marca comercial, no obstante, el desconocimiento de aspectos jurídicos podría convertir esta actividad en un perjuicio para el empresario.

Además de estos procesos relacionados al mercado, la publicidad y el aprovechamiento de las oportunidades comerciales, el empresario debe tomar las mejores decisiones que le permita distinguirse de su competencia; de tal manera que destina recursos para lograr individualizar su oferta de productos o servicios, y que el consumidor perciba e identifique su origen, calidad, beneficios y cualidades, y para ello desarrolla una marca comercial. En lo que se trata de un error común dentro de todo este proceso, es que no es sino cuando se han tomado la mayoría de las decisiones comerciales alrededor de la marca, cuando se involucra al profesional especializado en Propiedad Intelectual, y, además, la intención se limita al ámbito del registro de la marca que ha sido previamente desarrollada.

No obstante, el objeto del presente estudio es demostrar **(i)** que el departamento legal y las profesiones de mercadeo, publicidad y diseño están más relacionadas de lo que comúnmente se percibe, y **(ii)** que el conocimiento jurídico y práctico sobre la distintividad adquirida y la vulgarización, es esencial para el desarrollo idóneo de una marca comercial.

Para ello, debemos comprender la definición, las funciones y la relación que tienen con la marca comercial las áreas del mercadeo, publicidad y diseño gráfico, además realizaremos un esbozo de los conceptos básicos de la marca comercial desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual. Para finalmente explicar la relevancia de las figuras jurídicas de la distintividad adquirida y la vulgarización, respecto a los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico.

1. Mercadeo

En este sentido, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué es el mercadeo o marketing? Su concepto ha mutado y evolucionado con los años, siendo tan amplio que es relacionado a un compendio de distintas actividades respecto a los consumidores.

1.1 Definición:

El marketing o mercadeo abarca todas las operaciones relacionadas al producto o servicio que ofrece un empresario a sus consumidores, buscando el mayor beneficio económico para el primero, es por ello que, hicimos uso de las siguientes definiciones:

Según la Real Academia Española el mercadeo es “el conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el productor hasta el consumidor”

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong (2013) en su libro: Fundamentos de Marketing, el mercadeo no debe ser relacionado sólo con una venta, sino entendido como la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

Para los mencionados autores, en principio el mercadeo es “un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, a través de la creación y el intercambio de valor con los demás.” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 5) (Subrayado nuestro)

Posteriormente dan una segunda definición más específica, entendiendo el marketing como: “*El proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus*

clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 5) (Subrayado nuestro)

En este sentido, haremos mención al autor Gino Humberto Arévalo Acosta en su libro “Fundamentos de Mercadeo”, quien recopiló las siguientes definiciones: “el marketing busca la satisfacción de las necesidades de las personas individuales y las organizaciones que intervienen en la relación de intercambio teniendo en cuenta, así mismo, la responsabilidad ética y social de sus acciones”. (Rodríguez, citado por: Arévalo, 2019, p. 29) (Subrayado nuestro)

Para la Asociación Americana de Marketing (AMA) es “el proceso de planificación y ejecución en la concepción, fijación del precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”. (Citado por Arévalo, 2019, p. 29) (Subrayado nuestro)

Luego de analizar cada una de estas definiciones, podemos determinar que existen elementos en común y esenciales en el concepto de mercadeo como: (i) la satisfacción de necesidades y deseos de los consumidores; (ii) que se da en un escenario de intercambio, de bienes y servicios, y (iii) a cambio de un valor –monetario-.

A lo cual, a efectos de la presente investigación definiremos el mercadeo como: el conjunto de actividades u operaciones que buscan satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores; el cual se da en un escenario de intercambio, donde el consumidor recibe bienes y/o servicios, a cambio de una compensación económica para el empresario.

Por esta razón, el objetivo del profesional de mercadeo es satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, y el medio son las distintas estrategias que implementa, siendo la más importante de estas, la individualización de su oferta, a través del desarrollo de una marca comercial. Entonces, para abarcar la perspectiva del área del mercadeo, necesitamos comprender los términos de “necesidad” y “deseo”.

1.1.1 Necesidades:

Como hemos mencionado, la definición de mercadeo no es clara en cuanto a todos sus componentes, por esta razón, debemos determinar que se entiende por necesidades y deseos.

Para la autora Barón López en su libro: Fundamentos de mercadeo (2017), establece que: *“Las necesidades son estados de privación humana, es decir cuando el ser humano carece de algo”*. (Barón, 2017, p. 13)

Para el autor Arévalo Acosta, la necesidad es:

Una carencia indispensable, es una fuerza interior que manifiesta que el individuo requiere algún elemento para estar en armonía o equilibrio. Generalmente, el concepto de necesidad es asociado a lo vital o absolutamente indispensable, pero esa apreciación no es del todo correcta, pues no todas las necesidades tienen esa característica. (Arévalo, 2019, p. 31)

Por último, para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong: *“Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen las necesidades físicas de*

comida, vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión". (Kotler y Armstrong, 2013, p. 6)

Por lo tanto, las necesidades son carencias que tenemos los seres humanos sean estas naturales, físicas y vitales como comer o respirar, así como, aquellas que están relacionadas a la satisfacción personal como la seguridad, salud, y reconocimiento. El profesional de mercadeo requiere conocer las necesidades de sus potenciales consumidores, para desarrollar una estrategia idónea para que una marca comercial logre individualizar su oferta y así, captar la atención del consumidor.

Finalmente, al comprender la relevancia que tiene para el profesional de mercadeo, reconocer las necesidades del consumidor, debemos definir qué son los deseos del consumidor, y evaluar si existen diferencias entre estos términos.

1.1.2 Deseos:

En este sentido, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong nos definen los deseos y nos dan un ejemplo que nos permitirá diferenciarlos gráficamente de las necesidades:

Los deseos son la forma que toman las necesidades humanas a medida que son procesadas por la cultura y la personalidad individual. Un estadounidense necesita comida, pero desea una Big Mac, papas a la francesa y una bebida refrescante... Los deseos son moldeados por la sociedad y se describen en términos de los objetos que satisfarán esas necesidades. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 6)

Para la autora Barón López: *“los deseos son estas necesidades que buscanser suplidas según nuestra personalidad y las imposiciones sociales”*. (Barón, 2017, p. 14)

En este sentido, los deseos son necesidades específicas, que están sujetas a factores personales y sociales. Están relacionados a una satisfacción personal, de reconocimiento, gustos y placeres.

Por lo tanto, las necesidades y deseos atienden a aspectos diferentes del ser humano, sin embargo, ambos dan lugar a esos impulsos por adquirir un producto o servicio identificado por una marca comercial.

Finalmente, las distintas funciones y actividades que realizan los profesionales de mercadeo giran en torno a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, lo que traerá como consecuencia el beneficio económico del empresario.

1.2 Funciones del Mercadeo:

En este sentido, hemos definido al mercadeo, establecimos su objetivo y su relación con la necesidad del empresario de individualizar su oferta de productos o servicios. Por ello, debemos comprender las funciones de **(i) investigación;** **(ii) planificación;** **(iii) ejecución o implementación;** y **(iv) control o verificación;** que tiene el mercadeo y su relación con el desarrollo idóneo de una marca comercial.

1.2.1 Investigación del mercado:

Para el autor Pedro Ignacio Moya Espinosa en su obra Funciones y dimensiones

de la mercadotecnia:

La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes potenciales y reales. Hay que saber cuáles son sus necesidades y deseos y cuáles son sus hábitos de compra, su capacidad de compra. Esto permitirá a la empresa ofrecer los productos más adecuados a sus clientes. (Moya Espinosa, s/f p. 59)

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong:

La administración de la función de marketing comienza con un análisis completo de la situación de la empresa. El mercadólogo debe llevar a cabo un análisis FODA, mediante el cual realiza una evaluación general de las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) de la empresa... La meta es que las fortalezas de la empresa se empaten con oportunidades atractivas en el entorno, mientras se eliminan o superan las debilidades y se minimizan las amenazas. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 54)

Por lo tanto, el mercadeo debe identificar y conocer a sus clientes potenciales y reales, sus necesidades y deseos, así como sus tendencias de compra y a su competencia, lo que permitirá determinar oportunidades que se presenten en el mercado, que serán relevantes para el desarrollo de la marca comercial, y así logre individualizar el producto o servicio que se pretende comercializar.

1.2.2 Planificación:

Ricardo Hoyos Ballesteros comenta tanto del plano estratégico, como del táctico en los siguientes términos:

(...) en el plano estratégico su principal función es definir o ayudar a definir, dependiendo del tamaño de la empresa y de su apertura hacia el marketing, los mercados que va a cubrir, o por lo menos los segmentos específicos que se van a abordar; debe también definir productos con los cuales se van a cubrir estos mercados o segmentos... en el plano táctico u operativo debe definir lo que se conoce como la mezcla de mercadeo para cada producto, es decir las políticas de producto, de distribución, de precio y de comunicación con sus mercados meta, adicionalmente debe generar procesos de consecución o captura de clientes nuevos, fidelización de estos, recuperación de los clientes perdidos.
(Hoyos, 2010, p.7)

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong:

La planeación de marketing implica elegir estrategias de marketing que ayudena la empresa a lograr sus objetivos estratégicos generales... consiste en las estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, mezcla de marketing y niveles de gasto de marketing. Traza cómo la empresa pretende crear valor para los clientes meta a fin de, a cambio, captar su valor. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 55)

Por lo tanto, los profesionales de mercadeo se encargan de hacer uso de la información recopilada en la investigación del mercado y diseñar las estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, entre las cuales tendríamos, determinar el producto o servicio, cualidades y características de los

consumidores objetivos, el precio del producto o servicio, el territorio, los canales de comercialización, todos estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la marca comercial.

1.2.3 Ejecución o Implementación:

Luego de recopilar los datos e información necesaria para la planificación, continúa la ejecución o implementación de las estrategias planteadas.

Ricardo Hoyos Ballesteros se refiere directamente al gerente de mercadeo en los siguientes términos:

(...) ejecutar lo que se ha planeado, significa ejercer el liderazgo necesario para que las cosas se hagan, como líder el gerente de mercadeo debe procurar que todos los planes que ha diseñado se implementen de acuerdo a los cronogramas establecidos y respetando los presupuestos, asegurando que se cumplan los objetivos con eficiencia y efectividad, esto requiere la capacidad de comunicar la estrategia de una manera muy clara a todos los interesados para que cada cual conozca que se espera de él y se comprometa con el proceso. (Hoyos, 2010, p.14)

No obstante, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong establecen que: *“Mientras que la planeación de marketing se ocupa del qué y por qué de las actividades de marketing, la implementación se ocupa de quién, dónde, cuándo y cómo.” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 55). (Subrayado Nuestro)*

En conclusión, la ejecución o implementación se refiere a hacer uso de los recursos, a los fines de materializar la estrategia en sí, en nuestro caso es el desarrollo idóneo de la marca comercial. Por ello, en la ejecución debe haber un *timing* específico, llevar correctamente a cabo lo planificado es fundamental para el cumplimiento de las metas planificadas por parte del empresario.

1.2.4 Control o Verificación:

La verificación o control por parte de los profesionales de mercadeo atienden a la evaluación de las estrategias planificadas e implementadas, es decir, verificar si se han cumplido las metas y objetivos propuestos.

Para el autor Ricardo Hoyos Ballesteros este objetivo hace referencia a:

(...) verificar que las actividades de marketing se hagan dentro de los parámetros establecidos por los planes, los procedimientos, las políticas e inclusive por las leyes mismas, la auditoriade gestión tiene como objetivo verificar que las estrategias y los recursos utilizados estén arrojando los resultados esperados. (Hoyos, 2010, p. 15)

Como hemos mencionado, los profesionales del mercadeo asisten al empresario para obtener mayores beneficios sobre la oferta de sus productos o servicios. Así mismo, el empresario dirige gran cantidad de sus recursos disponibles, a las distintas estrategias de mercadeo y publicidad. Por ello, los profesionales de mercadeo deben presentar informes de resultados periódicamente, y así, evaluar si las estrategias se desenvuelven según lo esperado, o si, por el contrario, deben destinarse de otra forma los recursos.

Ahora bien, el desarrollo y comunicación de la marca comercial forma parte fundamental de las estrategias de mercadeo y publicidad; y están sujetas a verificación de los objetivos propuestos para su desarrollo.

No obstante, la comunicación de la marca comercial es una actividad transversal a las funciones de planificación, implementación y verificación por parte del mercadeo, por ello, debemos analizar la comunicación con el consumidor.

1.3 Comunicación con el Consumidor:

Dentro de los distintos objetivos del mercadeo, observamos que se desarrollan estrategias a los fines de generar mayores beneficios económicos para el empresario; a cambio de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. En este sentido, dentro de la implementación o ejecución de estas estrategias, cobra relevancia la comunicación de las cualidades y características de los productos o servicios que ofrece el empresario.

Por ello, Alberto de Durán, nos comenta que:

La comunicación humana puede tener lugar en tres niveles: el del individuo, el del grupo organizado y el del gran colectivo no organizado. A nosotros nos interesa la comunicación de las organizaciones, o sea, la que surge en el grupo organizado.

(De Durán, s/f, p. 3)

Como en toda forma de comunicación existe un emisor y uno o más receptores, en relación con la presente investigación, el empresario es quien busca transmitir las

cualidades de sus productos o servicios, a los potenciales consumidores, por medio de diversos canales, como la venta directa al consumidor, relaciones públicas y la publicidad. No obstante, nos centraremos en la publicidad comercial como principal herramienta de comunicación, con la que cuenta el empresario hacia el consumidor.

2. Publicidad:

2.1 Definición:

Según la Real Academia Española la publicidad es la: *“Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”*

Los autores Wells, Burnett y Moriarty (1992) se refieren a la publicidad como: *“Aquella comunicación impersonal pagada por un patrocinador identificado, que utiliza los medios de comunicación masivos para persuadir o informar a una audiencia”*. (Wells, Burnett y Moriarty, citados por, Cabrejos, 2002, p. 37)

En este sentido, podemos establecer que la publicidad es la comunicación de información a los fines de convencer o persuadir al receptor de esta. Existen distintos tipos de publicidad, sin embargo, no toda publicidad está relacionada con el mercadeo, ni la marca comercial. Por ello, en la presente investigación, nos enfocaremos en la publicidad comercial.

2.2 Publicidad Comercial:

Para el autor Enrique Ortega citado por De Durán es: *“el proceso de*

comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación". (De Durán, s/f, p. 4)

En este sentido, es comúnmente confundido o relacionado los términos de publicidad y propaganda, por ello, Mendiz Noguero diferencia los términos de publicidad comercial y propaganda en los siguientes términos:

a) Publicidad comercial: referida a productos (bienes o servicios), a marcas o empresas, o a otros asuntos de promoción económica, como pueden ser las personas (cantantes, p. ej.), los lugares (ciudades), etc. ... c) Propaganda: referida a ideas que afectan a un grupo social o político, con un carácter más partidista, argumentativo y exclusivista. (Mendiz, 2007, p. 58)

Finalmente, para el autor Alberto de Durán: *"La publicidad es comunicación al servicio del marketing: una de las posibilidades de la empresa para comunicarse con el mercado y apoyar los servicios del marketing". (De Durán, s/f, p. 7)*

Luego de analizar cada una de estas definiciones, podemos determinar, que la propaganda no está relacionada con un aspecto comercial, más bien busca convencer de ideas políticas, partidistas o hasta religiosas. No obstante, la publicidad comercial está al servicio del mercadeo y busca transmitir a los consumidores las cualidades del producto o servicio, a través de campañas publicitarias que involucran la marca comercial.

Anteriormente comentamos sobre las funciones que tienen los profesionales de

mercadeo y así observar su relación con la marca comercial. Por ello, también comentaremos sobre las funciones de la publicidad comercial.

2.3 Funciones de la Publicidad Comercial:

Como hemos desarrollado a lo largo de esta investigación, la publicidad se encuentra dentro de la implementación de estrategias por parte del mercadeo. La publicidad comercial busca comunicar las propiedades que contiene su producto o las cualidades del servicio que se oferta, es decir, pretende influir en la decisión de adquisición por parte del potencial consumidor, a través de campañas publicitarias que involucran a la marca comercial. Por esta razón, los objetivos principales de la publicidad serían **(i) investigar; (ii) comunicar y (iii) persuadir.**

2.3.1 Investigación:

Por lo general, el profesional de la publicidad recibe la estrategia desarrollada por parte del profesional de mercadeo. En este sentido, este último ya ha realizado un proceso de investigación y planificación previo, y es el publicista quien ejecuta la estrategia de comunicación.

Sin embargo, el publicista necesita estar en conocimiento de una serie de elementos para implementar la publicidad, como: los objetivos de la campaña publicitaria, conocer al consumidor objetivo, características del producto, como debe ser percibido el producto, presupuesto e información de la competencia.

2.3.2 Comunicación:

El objetivo de comunicar o informar se refiere a transmitir al potencial consumidor sobre las bondades, beneficios, cualidades o características de los productos o servicios que ofrece el empresario.

El profesional de la publicidad busca de hacer uso de esta información para distinguir la oferta del empresario de su competencia. Por lo tanto, no puede ir dirigida a un universo inmenso de personas, sino al consumidor objetivo previamente determinado.

2.3.3 Persuasión:

Por último, el profesional de la publicidad luego de realizar labores investigativas desarrolla el contenido que va a comunicar, sin embargo, esta información tiene como objetivo persuadir al consumidor. El publicista por medio de una campaña publicitaria hace uso de la marca para captar la atención del consumidor y convencerlo de adquirir el producto o servicio ofertado.

Finalmente, luego de comprender las profesiones de mercadeo y publicidad, analizaremos al diseño gráfico y la relación que estas tres profesiones guardan con las marcas comerciales.

3. Diseño Gráfico:

3.1 Definición:

En 1920 el autor Dwiggins citado por Dávila lo definió como:

Una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no solamente con la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los métodos de

presentación de soluciones visuales a los problemas de comunicación, acotando de esta manera la tarea del diseñador gráfico hacia proveer las respuestas correctas a los problemas de comunicación visual de cualquier orden en cualquier sector de la sociedad. (Dávila Urrutia, 2015, p. 125)

Para Josep Antoni Rom:

(...) la mayor virtud del diseño gráfico como técnica es su capacidad de organizar el discurso visual gracias a una profunda comprensión de los lenguajes visuales, el color, la tipografía y el espacio de la composición. El diseñador gráfico publicitario ni es pintor, ni fotógrafo, ni ilustrador, ni tipógrafo, ni impresor, ni informático, ni realizador audiovisual, pero podríamos resumir diciendo que nada le es ajeno. La virtud del diseño gráfico es el carácter “regulador” de esta actividad que permite al diseñador gestionar cualquier lenguaje visual en la realización de un artefacto gráfico. (Rom, 2018, p. 44)

Por lo tanto, el diseñador gráfico realiza una actividad intelectual, la cual organiza de forma creativa elementos visuales en una composición, con el objetivo de captar la atención del consumidor.

En este sentido, comentaremos brevemente sobre la función del diseño gráfico que está relacionada con la marca comercial.

3.2 Función del Diseño Gráfico.

3.2.1 Comunicación Visual:

El diseño gráfico sigue siendo un medio de comunicación a disposición del empresario hacia el consumidor, así como, es la publicidad. Sin embargo, está especializado en la comunicación visual, por medio de los colores, la tipografía, imágenes, formas geométricas, el lenguaje y demás componentes visuales, el diseñador gráfico crea la marca comercial, a los fines de captar la atención del consumidor.

A lo largo de esta investigación, hemos analizado a las profesiones de mercadeo, publicidad y diseño gráfico, exponiendo que son instrumentales al negocio del empresario y a la marca comercial, sin embargo, en el próximo punto desarrollaremos mejor su relación.

4. Relación entre los profesionales de Mercadeo, Publicidad y Diseño Gráfico.

Los profesionales del mercadeo, publicidad y diseño gráfico están al servicio del empresario, siendo fundamentales en la labor investigativa, desarrollo, planificación e implementación de estrategias comerciales que tienen impacto directo en el negocio del empresario. Las actividades de estas profesiones se desarrollan bajo un objetivo en común, generar mayor beneficio económico para la empresa.

El profesional en mercadeo lo alcanza a través de la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor; el profesional de la publicidad por medio del convencimiento del consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el empresario; y el diseño gráfico captando la atención del consumidor objetivo. Por esta razón, el empresario destina gran cantidad de recursos para lograr alcanzar este objetivo.

No obstante, para alcanzar este objetivo, es necesario individualizar la oferta de los productos o servicios, y que el consumidor perciba e identifique su origen empresarial, para ello se desarrolla una estrategia comercial alrededor de la presentación comunicación del producto o servicio. La marca comercial, el lema comercial, el empaquetado y los colores que están relacionados a estos, son sus principales elementos individualizadores.

5. Marca Comercial desde la perspectiva del Mercadeo, la Publicidad y el Diseño Gráfico:

5.1 Definición:

Para los autores Philip Kotler y Gary Armstrong una marca es:

(...) un nombre, término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio... Los clientes asocian significados a las marcas y desarrollan relaciones con la marca. Como resultado, las marcas tienen un significado que va mucho más allá de los atributos físicos de un producto. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 203)

Para Alberto de Durán:

La marca es el nombre, símbolo o diseño asignado a un producto o servicio que lo da a conocer, lo identifica y lo diferencia de la competencia, garantiza su calidad y asegura su mejora... la marca es lo que los consumidores compran, yendo más allá de la materialidad del producto. (De Durán, s/f, p. 11)

Por lo tanto, para estos profesionales la marca está compuesta de una serie de

elementos que identifican tanto a un producto o servicio, como a su fabricante (origen empresarial). No obstante, la marca comercial no se limita a esa labor individualizadora del producto o servicio en sí mismo, también genera una relación, un vínculo con el consumidor.

5.2 Características:

La parte denominativa o fonética de la marca es el principal elemento por lo que el consumidor identificará o recordará el producto o servicio.

Los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño desarrollan la marca comercial con la intención que cumpla con ciertas características: que sea breve, de fácil lectura, y fácil pronunciación, permitirán al consumidor recordarlo e ir generando un vínculo con él. Por otro lado, para crear la marca estos profesionales pueden hacer uso de distintas técnicas como: la analogía respecto a la similitud o semejanza de algún término, producto o servicio, que exista contraste y originalidad, que sea evocativo, que esté relacionado a un estatus, combinación de elementos, letras o números, incluso pueden tener un significado mitológico, literario u otro símbolo. Todas estas formas de crear una marca son válidas, siempre y cuando se cumpla con la investigación previa y esté dirigida a mantenerse en la mente del consumidor. (De Durán, s/f)

Por lo tanto, el profesional de mercadeo busca satisfacer las necesidades y deseos del consumidor a través de distintas estrategias que incluyen el desarrollo de una marca comercial; debe de investigar previamente estos factores que influyen en el

consumidor, en la oferta del producto o servicio, su competencia y como influyen estos en el mercado.

Asimismo, el profesional de la publicidad implementa las estrategias que ha elaborado junto al profesional de mercadeo y comunica información del producto o servicio, a través de la marca comercial y campañas publicitarias, a los fines de convencer al consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el empresario.

Por otro lado, el diseñador gráfico crea el aspecto de la comunicación gráfica de la marca comercial, teniendo en cuenta los colores, letras, figuras y aquellos elementos visuales que quiere el profesional de mercadeo que se transmita con la marca, a los fines de captar la atención del consumidor objetivo.

Finalmente, es necesario para el empresario validar si la marca comercial propuesta infringiría los derechos de terceros a través de su uso en el mercado, es decir, si podrá usarla de forma pacífica, como también analizar si podrá obtener su registro para su protección legal, y así tener el derecho exclusivo de uso sobre ella, e impedir el uso no autorizado de terceros, incluso sobre signos que sean similares.

6. Marca Comercial desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual:

La Propiedad Intelectual es la rama del derecho que regula lo relacionado con los bienes intangibles que son fruto del intelecto humano y está dividida principalmente en dos ramas: (i) la Propiedad Industrial que a su vez se divide en signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, y (ii) el derecho de autor junto a los derechos conexos. (Maraví, 2014)

Asimismo, los signos distintivos son una composición que contienen elementos individualizadores, entre ellos están las marcas comerciales, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia.

A continuación, analizaremos brevemente la marca comercial, su definición y sus funciones más relevantes para los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico. Finalmente, haremos énfasis en el elemento fundamental de la marca, su distintividad, así como, dos figuras jurídicas especialmente relevantes para esta investigación: la primera de ellas es la distintividad adquirida que permite la obtención del registro marcario a términos que inicialmente se encontraban dentro de una de las exclusiones absolutas para ello, y la segunda, la vulgarización marcaria, que es el riesgo que tiene una marca comercial de perder su distintividad en el mercado.

6.1 Definición de Marca comercial:

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: *“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra”* (Subrayado Nuestro)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece 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. 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. (Subrayado Nuestro)

Por lo tanto, para la Propiedad Intelectual la marca comercial está compuesta de cualquier palabra, número, signo, imagen, combinación de estos o combinación de colores que individualicen los productos o servicios que pretende distinguir un empresario respecto a los demás productos o servicios del mercado.

En este sentido, coinciden las definiciones de la marca comercial dadas por los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y de la Propiedad Intelectual. No obstante, ahora analizaremos brevemente sus funciones más importantes.

6.2 Funciones de la Marca Comercial

6.2.1 Función Distintiva:

Para el autor Otamendi: *“la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros”*. (Otamendi citado por Christian Schmitz, 2012, p.3)

En este sentido, la función de distintividad es el elemento fundamental de toda marca comercial, es la capacidad intrínseca de la marca para individualizar los

productos o servicios respecto a los demás. Asimismo, le permite al consumidor determinar cuál es el producto o servicio que desea adquirir.

6.2.2 Función Identificadora del Origen Empresarial:

Para el autor Pablo Ayuso Llorente la función de procedencia empresarial:

(...) consiste en poner de manifiesto ante el público o los consumidores que los productos o servicios portadores de la marca provienen de una determinada empresa. Esta función se deriva de la propia estructura del derecho sobre la marca, por el cual se confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de determinadas clases. (Ayuso, s/f, p. 11)

Por lo tanto, es fundamental que la marca tenga la capacidad de identificar el origen empresarial del producto o servicio que busca proteger. Esta función, permite al consumidor identificar qué empresario es quien realiza la oferta del producto o servicio que encuentra en el mercado.

6.2.3 Función Indicadora de Calidad:

Resulta inevitable que el consumidor compare productos dentro de la misma clase, y los organizan mentalmente según sus preferencias y las características de cada uno de ellos. Por ello, la marca tiene la capacidad de indicar al consumidor la calidad de su producto o servicio.

6.2.4 Función Condensadora del Goodwill o Reputación:

Las funciones de la marca comercial están íntimamente relacionadas, y por ello, dependiendo de las distintas experiencias de los consumidores, se genera una reputación tanto del producto o servicio en sí mismo, como del empresario que la ofrece.

Alfredo Maravi comenta que:

(...) debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la Función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica. (Maravi, 2014, p.3)

Por lo tanto, la marca comercial tiene la capacidad de generar en el consumidor la preferencia o reconocimiento tanto del producto o servicio, como de su origen empresarial.

Finalmente, los profesionales en el área de mercadeo, publicidad y diseño, al momento de desarrollar una marca comercial, deben tener en cuenta que las marcas deben ser distintivas, individualizar sus productos o servicios frente a su competencia, identificar su origen empresarial, indicar su calidad y, por lo tanto, condensar la reputación tanto del producto o servicio, como del empresario.

6.3 Principios Marcarios de Registrabilidad, Especialidad y Territorialidad:

Los signos distintivos se rigen por una serie de principios marcarios; no obstante, a los fines de la presente investigación comentaremos brevemente los principios de registrabilidad, especialidad y territorialidad, siendo fundamental su comprensión para los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico.

El primero de ellos dependerá del país y su legislación, debido a que la marca comercial debe estar registrada para que surtan los efectos de exclusividad, y así poder impedir el uso no autorizado de terceros; sin embargo, existen legislaciones donde el uso de la marca comercial es muy relevante y ya surte efectos jurídicos para su titular.

El segundo de los principios debemos comentar que existe un clasificador de los productos o servicios, y el derecho de exclusividad otorgado al titular de la marca a través de su registro abarca la clase en que fue otorgada; no obstante, esta protección también abarca las categorías análogas a su clase. Por su parte, el principio de territorialidad se refiere al alcance espacial que tiene el registro de la marca comercial, limitándose al territorio o país en el que fue otorgado el derecho.

Finalmente, existen dos categorías de marcas que por su nivel de distintividad rompen los principios de territorialidad y especialidad, estas son las marcas notorias y las marcas renombradas.

6.4 Distintividad de la Marca Comercial:

Como mencionamos anteriormente, la distintividad es el elemento esencial de una marca comercial, y debemos comprenderla para posteriormente analizar las figuras de distintividad adquirida y la vulgarización.

Como mencionamos anteriormente: *“la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros”*. (Otamendi citado por Christian Schmitz, 2012, p.3)

La distintividad es la capacidad intrínseca de la marca para individualizar los productos o servicios, respecto a los demás. Por ello, es el elemento fundamental del empresario para diferenciarse y tratar de individualizar su oferta, frente a su competencia en el mercado.

Ahora bien, como su figura jurídica lo establece, la propiedad intelectual regula y protege los signos distintivos, entre ellos las marcas comerciales; es decir, la legislación parte de la premisa que el signo cuenta con la capacidad de distinguir producto o servicios.

6.4.1 Causales de Irregistrabilidad que se refieren a la Distintividad de la Marca:

Se han establecidos causales de irregistrabilidad absolutas y relativas respecto a las marcas comerciales; entre ellas, son causales de irregistrabilidad absoluta referidas a la distintividad:

(i) Los signos genéricos, que son aquellas marcas que utilizan el término común para referirse al producto o servicio; por ejemplo, el signo “Restaurante” para distinguir servicios de expendio de alimentos. (ii) Los signos descriptivos, son aquellos que transmiten al consumidor información sobre las características y cualidades esenciales del producto o servicio; por ejemplo, el signo “Ácido” para pretender identificar a un caramelo. Y (iii) los signos de uso común, que son términos que habitualmente se usan para referirse al producto o servicio, incluyendo las traducciones de idiomas extranjeros que sean transparentes al consumidor. (Schmitz, 2012)

Ejemplo de ello, “*Hot-Dog*” o “*Donut*” e incluso, podríamos incorporar a esta causal los colores y símbolos que por sí solos no posean capacidad distintiva como el verde para productos derivados del tabaco mentolados. Estas causales de irregistrabilidad se refieren directamente a la falta de distintividad de la marca comercial.

En este sentido, es relevante comentar que el registro marcario otorga derechos de exclusiva a su titular, es decir que este último puede impedir el uso no autorizado de terceros de su marca comercial. No obstante, la norma por medio de estas causales de irregistrabilidad busca impedir que exista exclusividad sobre términos que son de uso común para los productos o servicios que se pretenden proteger, porque significaría una ventaja competitiva y comercial injusta para quien sea titular de estos términos.

6.4.2 Dinamismo de la Distintividad:

No obstante, la distintividad no es un concepto estático en el tiempo y el espacio, más bien varía con el tiempo y dependiendo del territorio donde se pretenda el registro o uso de la marca comercial. (Schmitz, 2012)

Por ello, un signo que carece de distintividad puede adquirirla con el paso del tiempo y su uso en el comercio; pues la distintividad, como ya hemos definido, es la capacidad intrínseca de la marca para individualizar los productos o servicios, respecto a los demás. A este fenómeno se le reconoce como **distintividad adquirida** o *secondary meaning*, que viene siendo una excepción al registro de un signo genérico, descriptivo o de uso común, porque ha logrado adquirir distintividad en el mercado,

requisito indispensable para la obtención de su registro.

Asimismo, como si de una línea de tiempo se tratara, un signo que en principio no era registrable por su carencia de distintividad, puede adquirir distintividad y ser apto para su registro, por una parte; y por la otra, una marca registrada puede ser tan reconocida en el mercado, que sería susceptible de perder su distintividad, por el uso habitual y reiterado por los consumidores para referirse al producto o servicio; por ejemplo, “Rímmel”, “Teflon” o “Thermos”. A este segundo fenómeno se le reconoce como **vulgarización de la marca**.

7 Distintividad Adquirida:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) permite que los estados Miembros puedan regular a través de sus normas nacionales, el registro de signos que adquieran distintividad mediante su uso, en los siguientes términos:

Artículo 15.1: 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... 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. (Subrayado Nuestro)

7.1 Definición de Distintividad Adquirida o Secondary Meaning:

Para Nidia Osorio: “El secondary meaning consiste en la posibilidad que tiene un

término o una expresión de adquirir un significado nuevo y diferente del que originalmente tenía para el público consumidor y, por consiguiente, de adquirir aptitud para ser registrado como marca". (Osorio, 2001, p. 195) (Subrayado Nuestro)

Para la autora Daniela Cifuentes Hidalgo: "es una figura que permite registrar aquellas marcas o signos distintivos que en un inicio no poseían, la capacidad de distinguir los productos o servicios que representan de los demás existentes en el mercado". (Cifuentes, 2013, p. 87)

Por otra parte, Fernández – Novoa (2017) citado por Bustamante comenta que:

La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de un signo es un fenómeno que entraña un cambio del significado del correspondiente signo (...) la adquisición de un carácter distintivo presupone el uso de un signo que desemboca en un resultado: la difusión del signo entre el público, el cual le atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o servicio. (Bustamante, 2019, p. 44). (Subrayado Nuestro)

Asimismo, el autor Pazos citado por Bustamante establece que:

Para poder hablar de Secondary Meaning debe existir una primera forma de preciar el signo en cuestión, esto es, un significado primario (...) En un segundo momento, el consumidor entenderá que dicha palabra es utilizada como una marca (...) Así, surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominación que viene a acompañar al significado secundario primario ya existente. (Bustamante, 2019, p.45) (Subrayado Nuestro)

De estas definiciones, podemos identificar algunos elementos de la distintividad adquirida: (i) estamos en presencia de un signo que está incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta; (ii) este signo, por medio del uso en el comercio ha logrado que los consumidores individualicen los productos o servicios que ofrece el empresario; y (iii) ha adquirido la capacidad de que el consumidor identifique el origen empresarial del producto o servicio.

Por lo tanto, **la distintividad adquirida** es la capacidad que tiene un signo, que en principio no es apto para el registro, de individualizar los productos o servicios frente al consumidor por medio de su uso en el comercio. En este sentido, logra que el consumidor identifique el origen empresarial del mismo.

7.2 Distintividad Adquirida con relación al Registro y el Uso:

Como mencionamos anteriormente, las marcas comerciales se rigen por una serie de principios, siendo el primero de ellos el principio de registrabilidad, e hicimos alusión a que dependería de la legislación de cada país, puesto que algunos países están basados en el sistema del *common law* y establecen como requisito previo el uso en el comercio de la marca; sin embargo, en los países basados en el sistema del derecho latino o continental el uso no es exigido para el registro de la marca. Por ello, en el caso del derecho latino o continental la distintividad adquirida presupone la necesidad de que el signo sea usado previamente en el comercio, para que adquiera distintividad.

No obstante, para ambos sistemas, la distintividad adquirida se constituye como

una excepción a algunas de las causales absolutas de irregistrabilidad, debido a que el signo mediante el uso comercial real, prolongado y constante ha adquirido capacidad distintiva. Asimismo, la legislación y jurisprudencia interna de cada país, desarrolla una serie de criterios para que consideren que el signo ha adquirido un segundo significado en ese territorio.

7.3 Distintividad Adquirida en relación con los Profesionales del Mercadeo.

Publicidad y Diseño Gráfico:

A lo largo de la presente investigación se ha hecho referencia a la relación de estos profesionales con el negocio del empresario. En este sentido, estos profesionales deben de tomar en cuenta la figura de la distintividad adquirida dentro de las distintas estrategias relacionadas al desarrollo de la marca comercial. Puesto que, un signo que en principio no sería registrable, podría obtener su registro por medio de esta figura.

La distintividad adquirida entonces, pasa a ser un tema probatorio, el titular debe demostrar que su signo ha adquirido tal distintividad frente al consumidor, que este último puede individualizar sus productos o servicios e identificar su origen empresarial a través del signo, y así, constituirse como una marca comercial.

De esta forma, el factor relevante es el consumidor; por ello, en caso de que el empresario se encuentre con esta limitante, debe invertir recursos a los fines de probar la distintividad del signo frente a los consumidores, y ellos idealmente deben una estrategia desarrollada en conjunto entre los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y Propiedad Intelectual.

8. Vulgarización Marcaria:

Como hemos comentado anteriormente, la distintividad no es un concepto estático, es variable en el tiempo y el espacio. Es así, que podemos con un signo que en principio no posee aptitud distintiva y luego la puede adquirir o por otro lado, encontrarnos ante una marca comercial registrada que, en principio gozaba de distintividad para el momento de su concesión.

Una marca puede llegar a ser tan popular y alcanzar un nivel de distintividad de tal magnitud, que el consumidor haga uso de este signo para referirse al producto o servicio en sí mismo, convirtiendo la marca en la denominación genérica del mismo e implica la pérdida de su distintividad. Este fenómeno conocido como **vulgarización de la marca**, significa para el empresario, el riesgo de perder los derechos exclusivos derivados de su registro marcario. Históricamente, este proceso ha ocurrido en términos tan relevantes comercialmente como “Rímmel”, “Teflon” y “Thermos”; así como, “Nylon”, “Trampolín”, “Cellophane” o “Tipp-Ex”.

8.1 Definición de Vulgarización de la Marca:

Para Fernández- Novoa citado por Ayuso:

La vulgarización de la marca 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 servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial. (Ayuso, s/f, p.16)

Por lo tanto, la vulgarización de la marca recae sobre un signo registrado que inicialmente poseía capacidad distintiva, sin embargo, pierde dicha distintividad cuando los consumidores hacen uso reiterado de la marca, a tal punto, que no pueden disociar el signo del producto o servicio.

8.2 Sistemas de Caducidad Marcaria por Vulgarización:

En lo que respecta a la caducidad de la marca por su vulgarización o genericidad sobrevenida, estará regulado por las normas internas de cada legislación. No obstante, es relevante comentar que existen dos percepciones de la vulgarización marcaria, la objetiva y la subjetiva, que influyen directamente en el sistema de caducidad aplicado.

Elena Artajo Belenguer comenta que:

En el sistema objetivo se da una vulgarización per se, es decir, si objetivamente se da el hecho de que los consumidores perciban o usen la marca como una denominación genérica y no como la marca en cuestión, la marca dejará de ser marca. En este sistema es irrelevante que este hecho se produzca por la conducta inadecuada del titular marcario... En el sistema mixto, que es el que se utiliza en España, para que concurra la causa de caducidad por vulgarización además de producirse el hecho objetivo es necesario que exista negligencia en las actuaciones del titular marcario. (Artajo, 2018, p.18)

En este sentido, dependerá de la legislación nacional de donde esté registrada la marca, la aplicación de un sistema u otro. En caso de que se concrete la caducidad de la marca por vulgarización, el signo pasará a formar parte del dominio público y podrá ser utilizado por terceros. (Ayuso, s/f).

Esto influye en el empresario titular de la marca para la defensa de sus marcas y evitar que su vulgarización, podrá ser suficiente en algunos países la conducta activa por parte del titular, sin embargo, en otros debe de atenderse con suficiente tiempo e intensidad para evitar entonces que la marca sea usada como el término común para referirse al producto o servicio.

8.3 Vulgarización Marcaria en relación con los Profesionales del Mercadeo. **Publicidad y Diseño Gráfico:**

Finalmente, para estos profesionales es importante conocer las implicaciones que tendría la vulgarización sobre la marca comercial del empresario, significaría la extinción de los derechos exclusivos sobre esta y las ventajas competitivas asociadas. No implica que no pueda utilizarse el signo en el mercado, pero el empresario no podría impedir el uso del mismo por terceros no autorizados.

Asimismo, hacemos uso de los comentarios de los autores Luis Baz Baz y Reynol Sampedro:

En efecto, en no pocas ocasiones el uso intenso de la marca derivará -para satisfacción de su titular- en un elevado grado de conocimiento en el público relevante, como paso previo a su reconocimiento como marca notoria o renombrada. Pero también puede conducir -si no se adoptan las medidas oportunas

a que la marca se convierta en la designación usual de los productos o servicios que protege; a que devenga ineficaz para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que identifica. (Baz Baz y Sampedro, ASIPI, p.5)

En este sentido, es el empresario el principal interesado en preservar su marca, por ello, debe de hacer lo que esté a su alcance para evitar su vulgarización, estrategias que son diseñadas e implementadas por medio de los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y Propiedad Intelectual, a través de campañas publicitarias, el uso correcto del signo, entre otras medidas de defensa que desarrollaremos más adelante.

9. Consideraciones Finales de la Perspectiva de la Marca Comercial por parte de los Profesionales de Mercadeo, Publicidad, Diseño Gráfico y Propiedad Intelectual:

Como puede apreciarse en este capítulo, las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y Propiedad Intelectual están más relacionadas de lo que comúnmente se piensa.

En este sentido, las profesiones de mercadeo, publicidad y diseño gráfico tienen una aproximación respecto de la marca desde su aspecto comercial, es decir, desarrollar estrategias a los fines de aumentar ventas del producto o servicio, y generar una relación o vínculo con el consumidor; en cambio, los profesionales del derecho, específicamente de la propiedad intelectual tienen una aproximación jurídica, por lo tanto, buscan resguardar y proteger la marca comercial, que su titular pueda explotar económicamente la misma y que pueda disfrutar de los derechos de exclusiva que le fueron conferidos.

Por lo tanto, estas profesiones pueden trabajar de forma colaborativa en sus estrategias desde el inicio del proceso de creación de la marca, pues en principio (i) el signo distintivo debe de cumplir con todos los requisitos de registrabilidad, no obstante, de tomar la decisión de desarrollar una marca comercial que sea genérica, descriptiva o de uso común en referencia a los productos que busca proteger, se puede diseñar una estrategia basada en el concepto jurídico de la distintividad adquirida, y así que la marca sea apta para el registro.

Asimismo, estos profesionales deben tener en cuenta (ii) la figura jurídica de la vulgarización, para el desarrollo idóneo de la marcacomercial, para realizar las acciones necesarias para preservar la distintividad de la marca.

Capítulo III

Marco Metodológico

Consideraciones Generales

En el presente capítulo se desarrolla la línea y tipo de investigación a seguir para dar luces sobre la relación entre las distintas profesiones que son instrumentales al negocio de los empresarios, específicamente mercadeo, publicidad, diseño y Propiedad Intelectual. Para ello, se realizó un análisis documental y comparativo de casos donde las mencionadas profesiones han tenido un rol activo y relevante, particularmente respecto a la distintividad adquirida y la vulgarización de una marca comercial.

Adicionalmente, se entrevistaron a profesionales en el área de mercadeo, publicidad, diseño y Propiedad Intelectual para conocer su opinión respecto de la problemática seleccionada.

Descripción del Marco Metodológico

Línea de Investigación:

A lo largo del presente trabajo hemos descrito el impacto que ha tenido el comercio y los avances tecnológicos asociados a este en la sociedad actual, así como, la necesidad del empresario de distinguirse en el mercado de tal manera que el consumidor identifique el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. Por esta razón, el empresario hace uso de distintas profesiones que le asistan en estos procesos, particularmente en la creación y registro de una marca comercial.

Ahora bien, estas profesiones instrumentales ofrecen perspectivas distintas que en ocasiones difieren entre ellas; no obstante, eso no impide que puedan trabajar en equipo en búsqueda de un beneficio económico del empresario.

Tipo de Investigación

Documental y de Campo; Descriptivo y reflexivo.

En aras del desarrollo de una investigación cuyo objeto de estudio requiere de la aplicación de técnicas de exploración y análisis en relación con la incidencia que tienen las profesiones de Mercadeo, Publicidad, Diseño y Propiedad Intelectual, sobre la creación, alcance y desarrollo de una marca comercial como herramienta principal de distinción para un empresario.

En este sentido, debemos realizar una revisión de fuentes primarias de documentación como los casos que involucran los aspectos objeto de estudio de la presente investigación, esto es, la distintividad adquirida y la vulgarización de la marca comercial, así como sentencias e informes que emanan de las distintas Oficinas de Propiedad Intelectual del mundo sobre la materia. Además, se realiza una investigación de fuentes secundarias, comprendidas en la bibliografía alrededor de las distintas áreas de estudio, las cuales nos permitirán realizar comparaciones entre los términos utilizados en cada una de ellas al aproximarse a una marca comercial, y así poder realizar un glosario unificado de las distintas figuras.

Finalmente, a efectos de cumplir con los objetivos involucrados se aplicarán entrevistas a fin de explorar cualitativamente la relación y acercamiento que pueda existir entre estas profesiones.

Diseño de la Investigación

En el marco de la investigación planteada, referida al estudio y análisis de la relación entre las profesiones de Mercadeo, Publicidad, Diseño Y Propiedad Intelectual en relación a una marca comercial, se define el diseño de investigación como bibliográfico, de aplicación de técnicas documentales como libros, informes de otras investigaciones, y diversas fuentes documentales, así como la recolección de criterios por parte de profesionales en estas áreas, con el fin de recolección de datos para el posterior análisis e interpretación de los mismos en función de los objetivos definidos en la presente investigación.

Selección de informantes

Aplicación de Entrevista Semi-Estructurada a un grupo selecto que consta de seis (06) de profesionales, dado su conocimiento particular en cada área, a efectos de recolectar algunos criterios y opiniones sobre la influencia que cada uno de ellos presenta en el desarrollo de una marca comercial.

Instrumentos y herramientas de investigación.

En lo que respecta a la presente investigación se ha planteado el diseño bibliográfico a través del estudio de casos para recabar información sobre el tema objeto que luego será analizada e interpretada a fines de obtener una guía de buenas

prácticas sobre la creación, protección y desarrollo de una marca comercial; así mismo, se recabarán datos a través de entrevistas semi-estructuradas a profesionales en el área de mercadeo, Publicidad, Diseño Y Propiedad Intelectual, con el fin de fijar los aspectos que, de ser tratados de forma conjunta, traería mayores beneficios al empresario.

Instrumento Metodológico aplicado para la obtención del Objetivo

Específico N°1: Entrevista Semi-Estructurada dirigida a profesionales en Mercadeo, Publicidad y Diseño.

A los fines de aplicación de instrumentos metodológicos para la presente investigación, hicimos uso de una entrevista semi-estructurada dirigida a los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño.

La entrevista planteada se realiza a los fines de obtener criterios y recomendaciones sobre los parámetros relevantes para la creación, el posicionamiento y gestión de una marca comercial desde la perspectiva de los profesionales en mercadeo, publicidad o diseño.

En este sentido, al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, partiremos del siguiente catálogo de preguntas establecidas, no obstante, hemos podido agregar otras preguntas de acuerdo con el tipo de entrevistado.

Catálogo de preguntas base para realizar entrevista dirigida a un especialista de mercadeo, publicidad o diseño:

- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el área?
- ¿Cómo diría usted que es su proceso creativo para crear una marca?
- ¿Qué parámetros evalúa para la creación de una marca comercial?
- ¿Qué estrategias recomendaría para posicionar una marca en el mercado?
- ¿Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¿podría explicarlo?
- ¿Tiene usted conocimientos de propiedad intelectual?
- ¿Qué experiencias ha tenido con los especialistas de propiedad intelectual?
- ¿Sabe usted que significan los términos (i) vulgarización de la marca, (ii) Distintividad Adquirida o “secondary meaning”?
- ¿Considera usted, que sería beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño obtengan conocimientos de propiedad intelectual?
- ¿Considera usted que, tener una guía de estrategias o de buenas prácticas desde la perspectiva de la propiedad intelectual, facilitaría la "gestión" de la marca comercial?

Instrumento Metodológico aplicado para la obtención del Objetivo

Específico N°2: Entrevista Semi-Estructurada dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual

La presente entrevista semi-estructurada, se realiza a los fines de obtener información, criterios y recomendaciones de los especialistas en propiedad intelectual, que sirva para establecer la relación entre las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño y propiedad intelectual, y en qué aspectos podría servir una guía de buenas

prácticas para el desarrollo de una marca comercial, específicamente para la obtención de la distintividad adquirida y evitar la vulgarización de la marca.

En este sentido, al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, partiremos del siguiente catálogo de preguntas establecidas, no obstante, podrían variar dependiendo de la dinámica y conversación con el entrevistado.

Catálogo de preguntas base para realizar entrevista dirigida a especialistas en propiedad intelectual:

- ¿Ha tenido contacto con especialistas en el área de mercadeo, publicidad o diseño, respecto al desarrollo de una marca comercial?
- Partiendo de la pregunta anterior, ¿Algún especialista de mercadeo, publicidad o diseño, le ha presentado una marca para registrarla y que incurra en una causal de irregistrabilidad absoluta? En caso positivo, ¿Cuál ha sido su recomendación en ese caso?
- ¿Algún especialista de mercadeo, publicidad o diseño, le ha presentado una marca para registrarla y que incurra en una causal de irregistrabilidad relativa? En caso positivo, ¿Cuál ha sido su recomendación en ese caso?
- De estas recomendaciones, ¿Ha tenido experiencias en que insistan en continuar con esa solicitud, aunque incurran en una causal de irregistrabilidad? En caso positivo, ¿Cómo las resolvió?
- ¿Qué estrategias podría aplicar o recomendar, a alguien que su marca pueda ser considerada genérica?

- Además del registro marcario y la protección de este, ¿Considera usted el área de Propiedad Intelectual relevante en “la gestión” de un signo distintivo? En caso positivo, ¿Cómo?
- ¿Conoce usted los términos vulgarización de la marca y distintividad adquirida?
- En caso positivo. ¿Qué estrategias considera usted, se podrían aplicar para evitar que una marca sea vulgarizada?
- ¿Considera usted relevante la implicación de un especialista de Propiedad Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de evitar la vulgarización de la marca? ¿Por qué?
- ¿Considera usted relevante la implicación de un especialista de Propiedad Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de buscar que una marca obtenga “secondary meaning” o distintividad adquirida? ¿Por qué?

Instrumento Metodológico aplicado para la obtención del Objetivo

Específico N°3: Análisis de Casos de (i) Secondary Meaning o Distintividad Adquirida y (ii) Vulgarización de la Marca Comercial.

Para la obtención del objetivo específico N° 3, hemos hecho uso del análisis de casos que están directa o indirectamente relacionados a la distintividad adquirida o a la vulgarización de la marca comercial.

En este sentido, los casos que han sido objeto de análisis respecto a la **distintividad adquirida** son:

- (i) **Adidas**, y el registro por distintividad adquirida de sus marcas gráficas representadas por tres rayas y que se encuentran al costado de los suéteres y pantalones deportivos de Adidas, en la República del Perú;
- (ii) **Booking.com**, y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, respecto a la registrabilidad de su marca Booking.com, por haber adquirido distintividad;
- (iii) **Telefónica**, y la decisión de la Corte Suprema de la República de Chile, respecto a la distintividad adquirida de la marca Telefónica, permitiendo así su registro.

Así mismo, hemos analizado un caso complejo e interesante que abarca aspectos tanto de la **distintividad adquirida**, como de la **vulgarización marcaria**, este es el caso de la marca:

- (iv) **John Deere**, que obtuvo sentencia favorable del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Oeste de Kentucky, respecto al registro marcario y el uso exclusivo de los colores verde y amarillo por parte de John Deere en las máquinas agrícolas, reconociendo la distintividad adquirida de estos colores para identificar máquinas agrícolas; y que también nos permite analizarlo desde la perspectiva de la

vulgarización marcaria, pues, con esta sentencia ha defendido efectivamente su marca, evitando así, el continuo uso de los colores verde y amarillo para distinguir máquinas agrícolas, lo que hubiese provocado la vulgarización de su medio de identificación en el mercado.

Finalmente, analizamos casos que han evitado la pérdida de su distintividad a través de la **vulgarización marcaria** por la defensa activa de sus signos:

(v) **Donut / Donuts / Doghnuts**, que obtuvo fallo a favor por parte del Tribunal Supremo de España, de la demanda interpuesta en contra de EUROPASTRY, por la utilización del término “doughnuts”, que en el idioma inglés se usa comúnmente para los bollos esponjosos fritos, cubiertos de azúcar, crema o chocolate, sin embargo, en aplicación del principio de territorialidad que rige al derecho de los signos distintivos, en el fallo el Tribunal determinó que en España, no era reconocido este término para referirse al producto, por lo tanto, no es un término vulgarizado y no han perdido distinción las marcas Donut / Donuts / Doghnuts.

(vi) **Coca-Cola**, y sus máquinas de dispensar su producto al granel. Debido a su popularidad, bares y restaurantes comenzaron a utilizarlas para dispensar al consumidor cualquier tipo de bebida gaseosa con independencia de su origen empresarial, por lo que identificó el riesgo de

la posible vulgarización de la marca para máquinas que dispensen gaseosas.

(vii) Heinz, y sus envases para salsa de tomate. La empresa Heinz North America detectó que sus envases de salsa de tomate eran utilizados incorrectamente en distintos establecimientos de comida, pues estos recargaban los envases de la marca Heinz de salsa de tomate genérica o de otra marca para abaratar sus costos. Por ello, profesionales de mercadeo y publicidad han realizado una campaña para evitar este uso impropio, debido a que estaría en riesgo de perder distintividad su marca Heinz.

Capítulo IV

Resultados

Consideraciones Generales

En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos por los distintos instrumentos empleados para la recolección de datos y opiniones necesarios para abordar la relación entre las distintas profesiones que son instrumentales al negocio del empresario, que se encargan de desarrollar la marca comercial, desde las ideas iniciales, su tipografía, sus colores, los valores que se busca transmitir a través de ella, la forma de comunicarla y su protección legal, de acuerdo a la metodología propuesta en el capítulo anterior.

Instrumentos aplicados

a) Entrevista Semi-Estructurada dirigida a profesionales en Mercadeo, Publicidad y Diseño (Ver Anexo 1)

La entrevista planteada tal y como se mencionó en el capítulo anterior, tiene el objetivo de obtener criterios y recomendaciones sobre el desarrollo de una marca comercial, desde la perspectiva de los profesionales en mercadeo, publicidad o diseño.

Aproximación de los profesionales en Mercadeo, Publicidad y Diseño, a una Marca Comercial.

Al hacer uso de una entrevista semi-estructurada, obtuvimos como resultado que, la aproximación del mercadeo a una marca comercial es estratégica, debido a que son las distintas actividades que se generan desde que se concibe la idea, hasta que se

satisface las necesidades de los consumidores, a cambio de un beneficio económico para el empresario.

En cambio, la perspectiva de la publicidad es respecto a la comunicación de la marca comercial hacia los consumidores, como pudimos extraer de la Entrevista N° 1 a especialista en mercadeo y publicidad: *“Publicidad es un conjunto de estrategias comunicacionales que tienen la finalidad de informar, difundir y persuadir al consumidor”*

Por otro lado, el diseño gráfico tiene una aproximación más de ejecución y expresión visual, como nos comenta el especialista en diseño gráfico o comunicación visual en la Entrevista N°2: *“Diseño gráfico: es quien ejecuta la forma de transmitir al consumidor el producto”*.

Que se complementa con los comentarios de la Entrevista N° 1 a especialista en mercadeo: *“El diseño se encarga de dar vida a mensajes e ideas que deben ser comunicadas a una audiencia, y lo hace a través de dibujos, bocetos, folletos, libros u otros soportes, entre otros.”*

En este sentido, podemos observar, de acuerdo con la opinión de los expertos entrevistados, que estas tres profesiones son complementarias, son parte de una misma línea de actividades, que realizan operaciones para que el consumidor reconozca la marca comercial, se sienta satisfecho con su experiencia con el bien o servicio y desee reiterar en la oferta.

Desarrollo y Gestión de una Marca Comercial desde la perspectiva del
Mercadeo, Publicidad y Diseño.

Como hemos mencionado, a través de los entrevistados, las profesiones de mercadeo, publicidad y diseño tienen como objetivo común desarrollar y ejecutar estrategias alrededor de una marca comercial, desde que se concibe, se materializa, se comunica y su gestión en el mercado.

Ahora bien, estas estrategias se deben fundamentar en una exhaustiva investigación previa, en conocer al cliente, sus valores, qué busca transmitir y la experiencia que ofrece, así como, conocer las características, beneficios y cualidades del bien o servicio que se oferta y aún más importante, conocer y entender al público objetivo, su edad y geografía no resulta suficiente, sino que además, se debe dimensionar su generación y comportamientos grupales, sus gustos, su forma de pensar, con cuáles valores se asocian y cuáles reprochan, si hacen uso o no de determinadas redes sociales; con todos estos datos que se recopilan y analizan, se realiza una estrategia que debe ser flexible a los cambios, pues estamos en evolución constante.

En cuanto al proceso creativo, la opinión de los entrevistados no es homogénea, parafraseando a la respuesta dada en la Entrevista N° 1, entendemos que su proceso creativo consta de dos fases, la primera es determinar si el proyecto será a largo plazo, para luego buscar información que le permita desarrollar y diseñar la marca; sin embargo, en la Entrevista N° 2 nos comenta que es una mixtura entre lo que obtengan

de la información del producto, cliente (empresario) y el consumidor, que pueden iniciar desde el nombre de la marca al producto, o desde el producto al diseño de la marca, hace énfasis en entender que emociones transmite cada color, que cada color está asociado a la psicología, así como la tipografía que se selecciona para el diseño, y nos da ejemplos:

(...)si es una marca de ropa y el cliente quiere que sea más elegante, estaría relacionado a tonalidades rojas, o más claros como el blanco; en caso de que sea un producto o servicio médico, sería el color azul, o incluso dentro de un mismo producto podría haber distintas vertientes; una heladería si está dirigida a niños, sería apropiado colores que transmitan diversión, sin embargo, si es una heladería como la “4D” es más sobria, como más para adultos, entonces un color como dorado se adapta más.

Así mismo en la Entrevista N° 1, respecto a que estrategias recomendaría para posicionar una marca en el mercado, su respuesta fue que *(...) las marcas deben asociarse a un atributo único y relevante. De lo contrario, serán marcas carentes de significado.*

Ahora bien, respecto al término “*top of mind*”, pudimos obtener de la Entrevista N° 1 que “*es cuando nuestra mente tiene grabados nombres de marcas y productos que fácilmente asociamos con una industria en específico.*” Lo cual, se complementa con los comentarios de la Entrevista N° 2:

(...) para mantener la marca en la mente del consumidor, en el “top of mind”, se debe comunicar al menos por siete (07) canales la marca al consumidor, (i) redes sociales, (ii) Vallas Publicitarias (iii) Radio (iv) Televisión (v) Email (vi) Promotores (vii) Ads o anuncios son algunos de esos canales.

Respecto a este último punto, podríamos agregar que, el concepto de “top of mind” llevado a circunstancias extremas, podría implicar un obstáculo o perjuicio para la marca a nivel jurídico, pues podría llevar a la vulgarización de la marca.

Así mismo, como hemos comentado a lo largo de la presente investigación, los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño, requieren de una visión complementaria y jurídica para el idóneo desarrollo de la marca comercial, por lo tanto, la guía de buenas prácticas que hemos desarrollado contiene estrategias que tienen como objetivo la obtención de la distintividad de un signo que *a priori* no está apto para el registro, así como, estrategias para la defensa de la marca comercial a los fines de evitar la vulgarización marcaría.

b) Entrevista Semi-Estructurada dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual (Ver Anexo 2)

La entrevista dirigida a especialistas en el área de propiedad intelectual tiene el objetivo de esclarecer la relación entre las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño y propiedad intelectual, determinar buenas prácticas que deben ser tomadas en cuenta por los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño, para el desarrollo de una marca

comercial, específicamente para la obtención de la distintividad adquirida y evitar la vulgarización de la marca.

En este sentido, se pudo extraer de estas entrevistas que es necesaria y frecuente la interacción entre los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño y propiedad intelectual, sobre todo entre mercadeo y propiedad intelectual, ya que como lo hemos manifestado a lo largo de esta investigación, son los profesionales en mercadeo quienes establecen las estrategias a seguir para la gestión y desarrollo de la marca comercial.

No obstante, algunas veces, esta interacción no se desenvuelve como todos quisieran, pues en oportunidades los profesionales en propiedad intelectual pueden considerar que la marca que se quiere registrar se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, habiéndose invertido ya considerables horas/hombres en el desarrollo de esta marca, en un entorno en el que el tiempo es uno de los más preciados recursos.

Ahora bien, en la Entrevista N° 1 a los especialistas de propiedad intelectual, nos comenta como ha resuelto de forma general esta situación: *“se le advierte al titular de la marca que está incurriendo en un riesgo calculado de posibilidad de que su marca sea negada u objeto de oposición por un tercero. No obstante, siempre hay mecanismos que permitan minimizar este riesgo”*.

Este caso muestra que los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño requieren conocer a profundidad aspectos claves de la propiedad industrial,

particularmente las condiciones de registrabilidad y las causales de prohibición relativas y absolutas. En vista de esto consideramos importante el uso de una guía práctica para **obtención de la distintividad adquirida** y la **defensa ante la vulgarización de la marca comercial**, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño.

Entre las estrategias que se pueden aplicar para evitar la vulgarización marcaria, en la Entrevista N° 1 dirigida a un especialista de propiedad intelectual, nos comenta que:

“Es muy importante que en el proceso de publicidad de la marca se estructure de manera tal que la marca no se convierta en descriptiva (vulgarizada). Hace algún tiempo la marca de productos lácteos “PAISA” se estaba convirtiendo en descriptiva, para identificar el queso blanco pasteurizado, de modo que se ideó un comercial en el que el usuario (comprador) solicitaba que se le vendiera cierta cantidad de queso blanco pasteurizado “marca paisa”, de manera de evitar que el nombre del producto se confundiera con la marca. En conclusión, es la estrategia de publicidad.

Así mismo, en la Entrevista N° 3 dirigida a un especialista de propiedad intelectual, nos propone: *“Colocar siempre el símbolo R. El titular debe hacer distintos esfuerzos, pero entre ellos dejar siempre constancia que esa marca se encuentra registrada”*. Estas estrategias son sólo dos, dentro muchas actividades que se pueden poner en práctica para aumentar las posibilidades de adquirir distintividad y defender la marca ante una posible vulgarización marcaria.

c) Análisis de Casos de (i) Secondary Meaning o Distintividad Adquirida y (ii) Vulgarización de la Marca Comercial

Como se mencionó previamente en el Capítulo III de esta investigación, hicimos uso del análisis de casos, para determinar buenas prácticas a los fines de obtener el registro marcario mediante la distintividad adquirida, así como, de casos que nos permitan detectar acciones para la defensa de la marca comercial, respecto a evitar la vulgarización marcaria.

Entre los casos analizados respecto a la distintividad adquirida tenemos: **(i)** Adidas en la República del Perú; **(ii)** Booking.com en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América; y **(iii)** Telefónica en la Corte Suprema de la República de Chile.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Adidas

En fecha 08 de septiembre del año 2008, la empresa Adidas AG presentó las solicitudes de registro N°365810-2008 y N°365811-2008, ante la oficina de propiedad intelectual de la República del Perú (INDECOPI), de marcas gráficas compuestas por una chaqueta y un pantalón deportivo que estaban con la silueta punteada, como si se tratara de un boceto y al costado tres rayas negras de forma paralela, en el costado externo de las mangas en el caso de la chaqueta y en el costado externo del pantalón

deportivo. Sin embargo, el único elemento que Adidas reivindicó para la obtención de derechos exclusivos eran las tres rayas. (Bustamante, 2019)



Ante esta solicitud, el INDECOPI toma la decisión de negarlas a través de las Resoluciones N° 13555-2009/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-INDECOPI, debido a que carecían de capacidad distintiva, según lo establecido en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En este sentido, la empresa Adidas, interpuso Recurso de Reconsideración para las negativas de registro, alegando Secondary Meaning o Distintividad Adquirida, presentando pruebas como publicidad de los signos desde los años 70, Registros de las marcas tanto en Ecuador como en Bolivia -que junto a Colombia y Perú componen los miembros de la Comunidad Andina de Naciones-, y un estudio de mercadeo realizado por la empresa Mercadeo & Opinión S.A. –una de las principales empresas de estudio de mercados con una cobertura total de Perú, y también tienen presencia en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, el Caribe, Centro América y Estados Unidos-, en relación con las tres rayas y su origen empresarial

Adidas. No obstante, los mencionados Recursos de Reconsideración fueron declarados como infundados, ratificando así su resolución originaria.

Luego de la resolución del recurso de reconsideración del INDECOPI, la empresa Adidas apeló ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, alegando que esa oficina no analizó correctamente los medios probatorios. Señaló que el estudio de mercadeo fue realizado con la finalidad de acreditar la identificación del origen empresarial, respecto al diseño de las tres rayas en prendas de vestir deportivas.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi revocó las Resoluciones emitidas por esa oficina y otorgó el registro de las marcas solicitadas por Adidas, en los siguientes términos:

En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante en su conjunto logran acreditar el uso constante del diseño de tres franjas rectas paralelas, para distinguir prendas de vestir deportivas, puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva, tales como periódicos y revistas, así como a través de patrocinios a famosos deportistas, reconocidos clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes países, de lo que se puede inferir que un importante sector del público consumidor ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ello, son capaces de asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el mercado. (Subrayado Nuestro)

Consideraciones:

En el presente caso podemos observar el buen proceder de la gestión de las marcas gráficas, las cuales en principio no eran distintivas, pero al demostrar que el consumidor sí identifica el origen empresarial del signo, adquiere distintividad, ese “secondary meaning”, la marca objeto de este caso estaría entonces incurso en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, que establece que:

(...) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (Subrayado Nuestro)

En este sentido, consideramos que la empresa Adidas respaldó correctamente su solicitud de registro, a través de las siguientes prácticas:

- (i) Consignó informes de publicidad de sus signos desde los años 70. Es importante que las empresas o los profesionales de la publicidad directamente resguarden los informes y campañas publicitarias realizadas en cada año, para llevar un orden cronológico de cuanto ha invertido la empresa para posicionar sus marcas, así como para individualizar sus productos o servicios.
- (ii) Promovió, registros de las marcas obtenidos en Ecuador, Bolivia que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, así como Perú, país donde se está realizando la evaluación de registrabilidad.

- (iii) Asimismo, la empresa Adidas demostró mediante un estudio de mercadeo realizado en el año 2008, que los consumidores logran identificar que las tres rayas son un elemento fundamental en los productos de Adidas, es decir, logran identificar su origen empresarial.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Booking.com.

Booking.com

Similar al caso anterior donde Adidas registró un signo que en principio no era registrable, sucedió en el caso de la marca Booking.com, el cual está conformada por dos términos genéricos y hasta de uso común podríamos agregar, “Booking” que significa reservar y “.com” que es un dominio de nivel superior (TLD) utilizado principalmente para identificar sitios web comerciales o de negocios en la Internet. Por ello, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, negó en una primera instancia el registro de la marca.

Sin embargo, en fecha 30 de junio del año 2020 el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos emitió la sentencia inapelable sobre el registro de la marca “Booking.com”. En ponencia de la célebre Magistrada Ruth Bader Ginsburg, se afirmó que el término puede ser registrado siempre y cuando logre la función principal de la marca, esto es, distinguir los productos, bienes o servicios que su titular ofrece dentro del mercado frente a los demás competidores.

El Tribunal consideró que la investigación sobre si es un término genérico o descriptivo debe centrarse en el cuanto a los productos o servicios que pretende proteger, y en el caso de “Booking.com”, ha adquirido un significado secundario (secondary meaning), para identificar una clase de servicios de reservas de hoteles en línea. Sin embargo, la misma sentencia aclara que el registro de la marca “Booking.com” no le otorga a su titular una exclusividad absoluta sobre los términos “Booking” (reservar) o “.com” en relación a las páginas web.

Sin embargo, dentro de la sentencia se dio un voto disidente por parte del Magistrado Stephen Breyer quien alegó que la marca que se pretende proteger está informando al consumidor a que se dedica su negocio y que los términos genéricos no son registrables, porque se le estaría otorgando el uso exclusivo sobre un término necesario para referirse a ese producto o servicio.

Consideraciones:

Respecto al caso de “Booking.com”, podemos apreciar nuevamente como un signo que en principio no sería registrable, por estar incurso en algunas de sus causas por ser genérico del servicio que ofrece, puede llegar a ser registrable. En todo caso, el titular debe demostrar que el consumidor identifica el origen empresarial que hay detrás de la marca, como lo logró Booking.com.

Del presente caso queremos resaltar que:

Se realizó una encuesta a los consumidores que logró demostrar que el 74,8% de los encuestados identificaba a Booking.com como una marca, mientras que el 23,8%

consideraba que se trataba de un genérico. Asimismo, la misma encuesta determinó que el término “Washingmachine.com” era considerado una marca por solamente el 33% de los encuestados, cuando este término era de fantasía a efectos de la encuesta, es así que, el restante de los encuestados identificó el término como un genérico. Por lo tanto, consideramos que la encuesta alcanza el objetivo de demostrar que los consumidores están en capacidad de distinguir la marca del servicio que presta.

Esta encuesta fue practicada por profesionales de mercadeo, lo que, a la luz de este trabajo de investigación, demuestra que el área de mercadeo puede nutrir su desarrollo y defensa de una marca comercial, al contar con suficientes insumos jurídicos.

Caso del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida de Telefónica



Telefónica es una empresa de origen español que ofrece servicios de telefonía, opera directamente en doce (12) países y tiene presencia en treinta y ocho (38) territorios, incluyendo España, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Portugal, entre otros.

Ahora bien, aun cuando “Telefónica” en principio, es un término genérico para el servicio de telefonía, ha sido reconocido y concedido su registro en distintos países por

considerar que el consumidor logra individualizar el servicio, reconociendo el origen empresarial del mismo. Por ejemplo, en la República de Chile, el registro de la marca fue inicialmente denegado por el Departamento de Derechos Intelectuales por considerarlo genérico para lo relativo al teléfono o a la telefonía.

No obstante, la decisión fue apelada y revocada en segunda instancia, determinando que en los casos en que el signo no sea intrínsecamente distintivo, podrá concederse el registro si se ha adquirido el *secondary meaning*, por el uso del signo en el mercado nacional. Determinó igualmente que respecto a la marca comercial Telefónica, el consumidor ha logrado identificar tanto el servicio como su origen empresarial, cumpliendo así su función distintiva, por lo tanto, fue concedido su registro.

Consideraciones:

En este caso, no sabemos qué promovió la representación legal de Telefónica, no obstante, hemos realizado las siguientes propuestas para demostrar la distintividad adquirida de la marca Telefónica para identificar servicios de telefonía:

- (i) Al ser Telefónica una empresa con múltiples registros marcarios en distintos países es inevitable promoverlos como indicio de que en Chile también tendrían distintividad, sin embargo, como hemos mencionado las marcas se rigen por el principio de territorialidad, así que, debe demostrarse la distintividad en dicho territorio.

- (ii) Los profesionales de mercadeo podrían practicar encuestas a sus consumidores para demostrar que reconocen e individualizan la marca Telefónica, así como, identifican su origen empresarial, es decir, que no sólo es un servicio de telefonía, sino que hay una empresa detrás que tiene presencia en distintos países, además de reconocer la reputación que tiene, al estar en el mercado por tanto tiempo.
- (iii) Asimismo, los profesionales de mercadeo podrían presentar informes de la prestación de servicio en Chile, así como, estudios que acrediten su cuota de los porcentajes del mercado, e informes que detallen el alcance geográfico que tiene la marca Telefónica.
- (iv) Pueden presentarse múltiples testimonios de los propios consumidores.
- (v) Por último, podría reforzarse con anterioridad a la solicitud del registro, la distintividad de la marca comercial a través de campañas publicitarias.

Caso de John Deere que tiene aspectos de Distintividad Adquirida y de Vulgarización de la Marca.

Estamos ante un caso especial, porque es tan complejo que podríamos analizar diversas aristas de los signos distintivos, notoriedad, riesgo de asociación, marca famosa, distintividad adquirida, vulgarización, entre otros.

Analizaremos la sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Oeste de Kentucky – Caso N° 5:15–CV–105–TBR 302 F. Supl.

3d 837, de fecha 13 de octubre del año 2017, entre Deere & Company (en adelante Deere) contra FIMCO, Inc. (en adelante FIMCO) por infracción de marca, actos de competencia desleal y dilución de la marca registrada por Deere en el año 1988, que versa sobre los colores verde y amarillo para maquinaria agrícola.



Máquina Agrícola de Deere & Company
fecha del caso.

Rociador Agrícola de FIMCO para la

En el presente caso el Tribunal fue muy riguroso con su análisis, lo primero que determinó es que la marca de los colores verde y amarillo de Deere era utilizada para distinguir equipos agrícolas, tractores agrícolas, pulverizadores autopropulsados y aplicadores de nutrientes líquidos remolcados; por su parte, FIMCO usaba los colores verde y amarillo para rociadores agrícolas remolcados y aplicadores de nutrientes, por lo que, en principio no son exactamente los mismos productos pero si forman parte de una misma industria, incluso se determinó que comparten los mismos canales de distribución.

El Tribunal determinó que existía evidencia de confusión real entre los productos, relación entre los bienes y servicios, y similitud entre las marcas. No obstante, el Tribunal debía pronunciarse sobre si hubo dilución de la marca, este análisis no recae sobre la confusión entre las marcas, sino en la protección de la integridad y carácter distintivo de una marca (i) famosa y (ii) distintiva; por lo cual, debía determinarse primero sobre si estaban en presencia de una marca famosa, a lo cual, el Tribunal se pronunció, estableciendo que era famosa para el año 1968, y que continuaba siendo famosa para el año 1988, fecha en que Deere registró sus colores verde y amarillo para maquinaria agrícola, el Tribunal también determina que FIMCO comenzó a utilizar los colores verde y amarillo para sus productos en el año 1998.

Finalmente, el Tribunal hace uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los siguientes términos:

*(...) con respecto al menos a una categoría de marcas –colores-... ninguna marca puede ser intrínsecamente distintiva” Wal-Mart Stores, Inc. contra Samara Bros., 529 US 205 , 211, 120 S.Ct. 1339 , 146 L.Ed.2d 182 (2000). En consecuencia, para que **una marca en color sea distintiva. debe serlo adquiriendo un significado secundario.** “Para demostrar un significado secundario, la evidencia debe mostrar que en la mente del público, el significado principal de la imagen comercial es identificar la fuente del producto en lugar del producto en sí. Gen. Motors Corp., 468 F.3d en 418 (citando Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 US 844, 851,102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982). (Subrayado Nuestro)*

Luego de estas referencias el Tribunal de Distrito pasó a concluir que la marca verde y amarilla de Deere para productos agrícolas, es una marca distintiva, por lo tanto, ha adquirido distintividad (*secondary meaning*) frente a los consumidores.

Por todos los argumentos expuestos por el Tribunal, se pudo concluir que el registro y uso de los colores verde y amarillo por parte de Deere en las máquinas agrícolas es una marca famosa y distintiva, y que FIMCO hizo uso de los colores verde y amarillo después de que la marca se volviera famosa y es muy probable que tal uso provoque dilución en la marca famosa de Deere.

Consideraciones:

Con respecto a la distintividad adquirida o *secondary meaning*, tal y como hace referencia el Tribunal de Distrito a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los colores por sí solos no son distintivos, es decir, en principio tendríamos una marca comercial compuesta por colores que no cumplen con su función de otorgar carácter distintivo al producto o servicio, sin embargo, la empresa Deere, tenía suficiente tiempo en el mercado, haciendo uso de estos colores como elemento individualizador de sus productos, es decir, por los esfuerzos y recursos invertidos por la empresa Deere, el consumidor ha reconocido el origen empresarial que está detrás de los colores verdes y amarillo, atribuyéndoles calidad, reputación y un *secondary meaning*.

John Deere color codes: RGB, CMYK, Pantone, Hex



Imagen tomada del portal web: U.S. BRAND COLORS
Portal Web: U.S. Brand Colors. John Deere Colors.

Entre las distintas pruebas presentadas en el caso, podemos extraer relevantes a efectos de la presente investigación las siguientes:

- (i) Presentaron informes de ventas que demostraban el uso y sus ventas desde 1950, así como la extensión geográfica de los productos de John Deere.
- (ii) Informes de mercadeo y publicidad que datan de 1904, que demuestran el uso desde el año 1921 de los colores verde y amarillo para identificar sus máquinas agrícolas.
- (iii) Asimismo, promovieron informes que demuestran los medios de comunicación que utilizaba Deere a la fecha del caso, que incluían medios impresos, digitales, radiofónicos y televisivos. Así como, exhibiciones en ferias agrícolas y comerciales.

- (iv) Informes que acreditan el gasto de 80 millones de dólares en publicidad para el año 2016.
- (v) Encuestas a los consumidores que demuestran la capacidad distintiva frente al consumidor y no sólo a las cantidades de inversión en publicidad y mercadeo.
- (vi) Promovieron periódicos, revistas y libros que al referirse a Deere reconocen su vinculación con los colores verde y amarillo.

Todas estas pruebas que consideramos fueron promovidas correctamente, a los fines de demostrar la distintividad adquirida por parte de los colores verde y amarillo para máquinas agrícolas, así como que los consumidores identifican su origen empresarial con la empresa John Deere, estas actividades están relacionadas o son practicadas por los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico.

Asimismo, respecto a la vulgarización de la marca, primero debemos comentar que no estamos ante un caso propiamente de vulgarización marcaria, pues se hace improbable el usar los colores verde y amarillo o cualquier otro para referirse a un producto en sí. Sin embargo, a efectos de que sirva como objeto de estudios nos referiremos de igual forma a este supuesto.

Por ello, debemos tomar en cuenta que, al realizarse el caso en los Estados Unidos, estaríamos en presencia del sistema objetivo para determinar la caducidad por vulgarización, es decir, que de configurarse el supuesto de que se haga uso reiterado de la marca para referirse al producto, se decreta la vulgarización, sin ser relevante la actitud que haya tomado el titular de la marca.

En este sentido, el titular debe tomar en cuenta que no puede permitir que se configure este supuesto, necesita actuar mediante campañas publicitarias, hacer uso correcto de sus marcas, y ejercer las acciones legales por infracción de derechos cuando corresponda.

Respecto al presente caso consideramos relevante y beneficioso para defender sus marcas y evitar la vulgarización, Deere realizó estas acciones para no permitir el uso constante, reiterado y pacífico de sus colores registrados, pues terminaría desembocando en una vulgarización de estos colores respecto a los productos, al ir perdiendo su fuerza distintiva frente al consumidor. Es decir, para el consumidor pasaría a ser un genérico, no para nombrar el producto en sí, sino de los colores que lo componen, así como, el consumidor puede asociar un taxi con el color amarillo.

Caso de Vulgarización de las Marcas: Donut / Donuts / Doghnuts de PANRICO



El presente caso versa sobre la demanda de la sociedad mercantil PANRICO S.A. (PANRICO) quien es titular de las marcas registradas (i) DONUT registrada en 1962, (ii) DONUTS registrada en 1972 y (iii) DOGHNUTS registrada en 1994, para bollos esponjosos y fritos en forma de rosquillas, en contra de la sociedad mercantil

EUROPASTRY S.L, por lesión al uso exclusivo de las marcas registradas. La controversia fue resuelta por el Tribunal Supremo de España, Sede de Madrid, Sala de lo Civil. Expediente N° STS 3064/2012 - ECLI: ES:TS: 2012:3064 de fecha 14 de mayo del año 2012.

El litigio se enfocó en el uso por parte de EUROPASTRY del término DOUGHNUTS para bollos esponjosos y fritos con forma de rosquilla y cubierto de azúcar y chocolate, la diferencia entre este signo y las marcas de PANRICO es de una “U” intercalada entre la “O” y la “G” de su marca DOGHNUTS. No obstante, EUROPASTRY solicitaba la desestimación de la demanda, pues el signo era genérico o meramente descriptivo del término DOUGHNUTS, que es el nombre del producto en sí y, por tanto, carece de distintividad en el mercado.

El Tribunal de primera instancia estableció que sí hubo infracción de las marcas registradas por PANRICO y ordenó el cese inmediato de la actividad infractora. En segunda instancia, el Tribunal ratificó la sentencia apelada fundamentado en que sí existía riesgo de confusión y de asociación entre ambos signos ya que EUROPASTRY en sus inicios en el año 2004, comercializaba el producto con la marca “Yaya María” y con el lema comercial “Los Doughnuts negritos de Yaya María”, lo cual configuraría el riesgo de asociación, también argumentó que las marcas Donut y Donuts de PANRICO eran notorias, y que gozaban de una especial protección.

El Tribunal de segunda instancia analizó la marca empleada por EUROPASTRY y las marcas notorias de PANRICO, determinando que no había identidad, pero existe

cierta similitud. No obstante, también realizó el análisis con la marca registrada “Doughnuts”, encontrando que la similitud en este caso era mucho mayor; del alegato para determinar la nulidad de la marca por su carácter genérico, el Tribunal apreció que el término empleado de “doughnuts” para los bollos esponjosos fritos cubiertos de azúcar y chocolate, no era utilizado de esa forma en España, por lo tanto, territorialmente el signo no es genérico del producto. Sin embargo, advirtió que la forma de identificación de este producto en España es la de “donut”, el cual es la abreviación del término escrito en el vocablo inglés, y que gran parte de la identificación del producto es por las marcas registradas de PANRICO, que ha comercializado su marca por muchos años y “ha eclipsado el posible conocimiento y la utilización de aquel otro vocablo originario inglés”.

Esta sentencia de segunda instancia fue recurrida por EUROPASTRY en casación por interés casacional, por lo cual, el Tribunal Supremo de España en la Sala de lo Civil conoció de ella. Sin embargo, este Tribunal ratificó lo decidido en segunda instancia, pues en España las marcas de PANRICO han tenido un gran éxito comercial y el consumidor puede distinguir el producto en sí de las marcas de PANRICO, individualizándolas así y no recayendo en la vulgarización.

Consideraciones:

Respecto a la vulgarización, el primero de los aspectos a tomar en cuenta es que en España el sistema de declaración de caducidad por vulgarización es el subjetivo-mixto, por lo tanto, no sólo debe probarse que el signo se ha usado habitualmente para

referirse al producto, sino que también debe probarse la inactividad o la negligencia por parte del titular para defender su signo ante una eventual vulgarización.

En este caso, la sociedad mercantil PANRICO, quien es titular de las marcas Doghnuts / Donut / Donuts realizó actuaciones que le permitieron demostrar que su signo no estaba vulgarizado:

- (i) Promovió diversas encuestas realizadas en España que demostraban que los consumidores logran individualizar las marcas Donut/Donuts/Doghnuts a su vez que identificaban su origen empresarial. Estas encuestas las deben hacer los profesionales de mercadeo, con preguntas que estén relacionadas a si el consumidor es capaz de reconocer otras marcas sobre los mismos productos, así como, que identifiquen el origen empresarial de las marcas.
- (ii) PANRICO demostró que sus signos están en el mercado desde el año 1962 y han logrado posicionarse hasta tal punto que sus marcas Donuts y Donut son marcas reconocidas y distinguidas por los consumidores. El tener las marcas registradas ya dan un indicio del año en que ya tenían presencia en el mercado, sin embargo, es recomendable para los profesionales de mercadeo y publicidad, llevar un registro cronológico de las distintas campañas publicitarias, de las cuotas del mercado por cada una de las empresas, de las modificaciones que se les hacen a las

marcas, a los fines de probar su posicionamiento y la capacidad de individualizar que poseen sus marcas.

- (iii) Asimismo, promovió el diccionario de la Real Academia Española, así como, otros diccionarios bilingües español-inglés para demostrar que sus signos no estaban incorporados en ellos, por lo tanto, no eran términos de uso común.
- (iv) Finalmente, al tratarse de un sistema del sistema mixto de caducidad por vulgarización, PANRICO ha realizado distintas oposiciones, cartas de cesar y desistir a distintas empresas que hacen uso inapropiado de sus signos, así como la presente demanda a los fines de proteger sus marcas comerciales. Por lo tanto, estas acciones constituyen actividad para defender sus marcas por parte del titular, así que no se cumplirían ninguno de los dos requisitos para declarar la caducidad por vulgarización de las marcas Doghnuts / Donut / Donuts. Estas son acciones que comúnmente las lleva el departamento legal, sin embargo, es necesario promoverlas para demostrar la actitud de defensa que ha tenido el titular.

Caso Coca Cola respecto a la Defensa contra la Vulgarización de su Marca.

La compañía Coca-Cola Co. detectó en España en la década de los 80s, una situación en la cual, en distintos locales comerciales de comida se dispensaba bebidas

de distintos proveedores, diferentes a Coca-Cola, en máquinas identificadas con la marca comercial "Coca-Cola". (Raúl Bercovitz, 2014)



La compañía realizó una investigación que determinó que efectivamente existía el riesgo de vulgarización de la marca en estas máquinas dispensadoras, que podrían dispensar cualquier tipo de bebida y no para individualizar sólo las bebidas que ofrece la empresa Coca-Cola Co. Por esto, tomó distintas acciones para impedir este escenario, entre los cuales: (i) iniciaron acciones civiles, donde exigían el cumplimiento de cláusulas contractuales con los distintos distribuidores, así como (ii) realizaron denuncias ante la administración basadas en la protección de los consumidores.

Consideraciones:

Las acciones que tomó Coca-Cola eran llevadas por el departamento legal, sin embargo, pudieron haber hecho uso de campañas publicitarias a los fines de concientizar al consumidor sobre el uso correcto de sus máquinas dispensadoras como

lo exponen los autores Luis Baz Baz y Reynol Sampedro Vázquez: *“El lanzamiento de campañas de concienciación de los consumidores sobre la condición de marca de un signo cuya utilización en el comercio puede poner en riesgo el carácter distintivo y, por tanto, la validez de un registro”*. (Baz Baz y Sampedro, ASIPI, p. 15)

Finalmente, esta investigación demuestra que las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual están al servicio del empresario, y pueden trabajar en un equipo multidisciplinario en favor de los intereses de este último, desarrollando estrategias para la obtención de la distintividad y para defender la marca comercial frente a una eventual vulgarización.

Caso Ketchup Heinz respecto a la Defensa contra la Vulgarización de su Marca

Similar al caso anteriormente expuesto de las máquinas dispensadoras de bebidas al granel de la compañía Coca-Cola Co. La empresa Heinz North America (Heinz) detectó en Estados Unidos que algunos restaurantes rellenaban los envases vacíos de las salsas de tomate Heinz con salsas de tomate de otras marcas, con el objetivo de abaratar costos, sin que el consumidor se enterara. Esta práctica generalizada podría repercutir en la capacidad distintiva de la marca Heinz para salsas de tomates, pues con el tiempo, el consumidor podría acostumbrarse a que estos envases contienen cualquier salsa de tomate sin diferenciar su calidad.

Para detener esta situación la empresa Heinz contrató a la agencia creativa canadiense Rethink, que ideó la estrategia de exhibir vallas publicitarias con el lema: “Tiene que ser Heinz” que fue publicada en este año 2023. (Houston,)



Imagen tomada del portal web: The Drum.

Consideraciones:

Las acciones que tomó la empresa Heinz de proteger la distintividad de su marca es la correcta, recordemos que la distintividad lo es todo para una marca comercial, y esta es fundamental para el empresario.

A su vez, esta ingeniosa campaña publicitaria es una prueba del rol tan importante que tienen los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico a los fines de preservar la distintividad de la marca. Logra posicionarse como el consumidor que no quiere cualquier salsa de tomate, sino una salsa de tomate Heinz.

Finalmente, esta investigación demuestra que las profesiones de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual están al servicio del empresario, y pueden trabajar en un equipo multidisciplinario en favor de los intereses de este último,

desarrollando estrategias para la obtención de la distintividad y para defender la marca comercial frente a una eventual vulgarización.

Capítulo V

Conclusiones

A lo largo de esta investigación, hemos enfocado nuestra atención en la incidencia que presenta el área de la propiedad intelectual, sobre las distintas estrategias que planifican e implementan los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico, en relación al desarrollo de una marca comercial, específicamente las estrategias relacionadas con la capacidad de adquirir distintividad, así como, aquellas dirigidas a preservar el registro marcario ante la posibilidad de que este pierda dicha distintividad.

Siendo esto así, presentamos a continuación algunas conclusiones importantes de la presente investigación:

- i. Los profesionales del mercadeo, publicidad y diseño gráfico están al servicio del empresario, sus profesiones tienen impacto directo en su negocio. El área de mercadeo busca satisfacer las necesidades y deseos del consumidor; de la publicidad por medio del convencimiento del consumidor de adquirir los productos o servicios que ofrece el empresario; y el área de diseño gráfico captando la atención del consumidor objetivo.
- ii. La percepción y conceptualización de la marca comercial por parte de los profesionales de mercadeo, publicidad, diseño gráfico y propiedad intelectual, es la misma; no obstante, las estrategias que se desarrollan

pueden afectar a su correcta protección jurídica, lo cual es esencial para lograr o preservar su registro.

- iii. La distintividad adquirida es una figura jurídica que puede ser beneficiosa para el empresario en caso de que su marca comercial carezca de distintividad, sea genérica, descriptiva o sea un término de uso común.
- iv. Los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico pueden desarrollar estrategias para la consecución de la distintividad adquirida, como campañas publicitarias o encuestas a consumidores que demuestren que individualizan los productos y servicios, a su vez, que identifican su origen empresarial.
- v. El éxito comercial de una marca puede derivar en su extinción, de no implementarse estrategias idóneas para evitar la vulgarización marcaría. La imposibilidad de disociar la marca del producto o servicio, por parte del consumidor acarrearía la pérdida de su aptitud distintiva.
- vi. La gestión, planificación e implementación de las distintas estrategias desarrolladas por los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico al momento de comunicar la marca, pueden afectar positiva o negativamente en la pérdida de su distintividad. Por ejemplo: el uso de dos marcas comerciales sobre el empaque de un mismo producto o no colocar el signo ®, son algunas acciones que incentivan la pérdida de su distintividad, así como, las campañas de concientización sobre su

condición de marca, o utilizar la marca sobre productos distintos al que podría vulgarizar, son estrategias que colaboran en la defensa de su distintividad.

- vii. El concepto de *“top of mind”* llevado al extremo, podría implicar un obstáculo o perjuicio para la marca a nivel jurídico, pues podría llevar a la vulgarización de la misma.
- viii. En relación a la distintividad adquirida o *secondary meaning*, podemos evidenciar que el elemento fundamental de la marca es la distintividad, así como la identificación del origen empresarial y el reconocimiento de la reputación tanto del producto o servicio, como de quien lo ofrece.
- ix. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso John Deere, fijó un precedente sobre la distintividad adquirida, específicamente en relación a los colores como elementos individualizadores, los colores por sí solos no son distintivos, no obstante, al ser reconocidos por el consumidor y al individualizar el producto a tal punto se logra identificar el origen empresarial que está detrás de los determinados colores, atribuyéndoles calidad, reputación y por lo tanto, un segundo significado.
- x. A lo largo de la investigación propusimos y observamos distintas prácticas positivas que pueden implementar los profesionales de mercadeo, publicidad y diseño gráfico, para la obtención de la distintividad adquirida y la defensa de la marca comercial ante la vulgarización. Dichas prácticas

serán compiladas en una guía de buenas prácticas para la obtención de la distintividad adquirida y la defensa ante la vulgarización de la marca comercial, dirigida a los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño gráfico. (Anexo 3).

Las conclusiones que se han planteado en el presente trabajo deben ser tomadas en cuenta tanto por los empresarios como por los profesionales en mercadeo, publicidad y diseño gráfico, en virtud de que, el conocimiento de la materia jurídica que rige al derecho marcario por parte de estos profesionales le permite tomar mejores decisiones respecto a un mejor desarrollo de la marca comercial a los fines de mantener o adquirir la distintividad.

Referencias Bibliográficas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Arévalo Acosta, G. (2019) *Fundamentos de mercadeo*. Fundación Universitaria del Área Andina.

Artajo Belenguer, E. (2018). *La vulgarización de la marca*. Universidad de Zaragoza.

Asociación Americana de Marketing (AMA). *Concepto de mercadeo*

Ayuso Llorente, P. (s/f) *La vulgarización de la marca en el tráfico económico*. Universidad de Valladolid.

Barón López, E. (2017). *Fundamentos de mercadeo*. Fundación Universitaria del Área Andina.

Baz Baz, Luis y Sampedro, R. (s/f) *La vulgarización de la marca*. ASIPÍ.

Bercovitz Álvarez, R. (2014) *Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?*

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf

Bustamante, M. (2019). *La Aplicación del secondary meaning en los países de la Comunidad Andina*. Universidad de Piura.

Cifuentes, D. (2013). *Teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning en la legislación ecuatoriana de propiedad intelectual*. Universidad Internacional SEK.

De Durán, A. (s/f) *Fundamentos de la publicidad. publicidad y relaciones públicas*.
Universidad Rey Juan Carlos.

DWIGGINS, Citado por Dávila Urrutia, J. (2015) *Fundamentos de diseño gráfico hipermedia. Principios teóricos y aportaciones metodológicas*. Universidad Complutense de Madrid.

Fernández-Novoa, C. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons.

Ayuso Llorente, P. (s/f) *La vulgarización de la marca en el tráfico económico*. Universidad de Valladolid.

Hoyos Ballesteros, R. (2010). *El papel del marketing en las empresas: misión, objetivos y funciones*. Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Administración de Empresas.

Kotler, P y Armstrong, G. (2013). *Fundamentos de marketing*. Décimo Primera Edición.
Pearson Education, Inc.

López Álvaro, J. (2004). *El rol de la gerencia legal corporativa en la protección marcaria de la empresa*. Congreso Internacional. Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli. Universidad de Margarita.

Maraví Contreras, A. (2014). *Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos*.

Mendiz Noguero, A. (2007). *Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una aproximación etimológica*

[http://148.202.167.116:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1602/Diferencias %20conceptuales%20entre%20publicidad%20y%20propaganda%20una%20apro](http://148.202.167.116:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1602/Diferencias%20conceptuales%20entre%20publicidad%20y%20propaganda%20una%20apro)

ximaci%c3%b3n%20etimol%c3%b3gica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SENA - Dirección General. División de Asesoría

a las Empresas, Programa Pequeña y Mediana Empresa.

<https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/5806/mercadeo.pdf?sequence=1>

Moya Espinosa, P. *Funciones y dimensiones de la mercadotecnia*.

De Durán, A. *Fundamentos de la Publicidad. Publicidad y Relaciones Públicas*.
Universidad Rey Juan Carlos.

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Definición de marca comercial*. <https://www.wipo.int/trademarks/es/>

Osorio, N. (2001). *Registro de signos genéricos como marcas*. Revista de Derecho Privado N° 26. Universidad de Los Andes.

Schmitz Vaccaro, C. (2012). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 39 N°1.

Bustamante García, M. (2019). *La aplicación del secondary meaning en los países de la Comunidad Andina*. Universidad de Piura.

Pérez Zúñiga, R; Mercado Lozano, P; Martínez García, M; Mena Hernández, E; Partida Ibarra, J. (2008). *La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa*. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.

Picado, G. (2015). *El financiero: legales: ¿Cuáles son los errores más comunes al escoger una marca?* <https://www.elfinancierocr.com/economia-y->

[politica/legales-cuales-son-los-errores-mas-comunes-al-escoger-una-marca/POHPYBIG5NEWVEKC6VJCWH3AVE/story/](https://www.elpolitico.com/legales-cuales-son-los-errores-mas-comunes-al-escoger-una-marca/POHPYBIG5NEWVEKC6VJCWH3AVE/story/)

Portal Web: U.S. Brand Colors. John Deere Colors.

<https://usbrandcolors.com/john-deere-colors/#john-deere-color-codes>

Real Academia Española. *Concepto de mercadeo y de publicidad*. Disponible en:

<https://dle.rae.es/mercadeo>

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. Vol. 1, (2017). *Las tendencias del marketing: cuales son y definiciones*.

Rodríguez, citado por: Arévalo Acosta, G. (2019). *Fundamentos de Mercadeo*. Fundación Universitaria del Área Andina. Bogotá.

Rol Corte Suprema N° 12.450-111. (2008). *Reconocimiento de la distintividad por el uso y secondary meaning* <https://www.tdpi.gob.cl/wp-content/uploads/2012/11/1203-2008-TELEFONICA-CHILE-Secondary-Meaning-o-Segundo-Significado.pdf>

Rom, J. (2018): "Diseño gráfico publicitario. Diseño gráfico y dirección de arte. Questiones Publicitarias, 1(21).

Sánchez Castañeda, A. (2019). *La cuarta revolución industrial (industria 4.0). entre menos trabajo, nuevos empleos y una cíclica necesidad: la protección del trabajador asalariado y no asalariado*. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Schmitz Vaccaro, C. (2012) *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. Revista Chilena de Derecho, Vol. 39 N°1.

Cabrejos Belisario. (2002). *La Publicidad, el mercadeo directo, la promoción y las relaciones públicas en el mercadeo de bienes industriales en Antioquia*.
Universidad Eafit.

Anexos

Entrevistas:

Entrevista N°1: dirigida a un especialista de mercadeo, publicidad o diseño.

¿Cuál es su experiencia relacionada al mercadeo, publicidad o diseño gráfico? Y

¿cuántos años de experiencia tiene usted en el área?

R: Siempre he estado en el departamento de mercadeo, pero me he desarrollado más en el ámbito del diseño gráfico.

¿Cómo usted definiría los términos “mercadeo” “publicidad” y “diseño”?

R: El mercadeo es todo lo que se hace para promover una actividad, desde el momento en que se concibe una idea hasta que los clientes comienzan a realizar compras regulares del bien o servicio. Publicidad es un conjunto de estrategias comunicacionales que tienen la finalidad de informar, difundir y persuadir al consumidor. El diseño se encarga de dar vida a mensajes e ideas que deben ser comunicadas a una audiencia, y lo hace a través de dibujos, bocetos, folletos, libros u otros soportes, entre otros.

¿Cómo diría usted que es su proceso creativo para crear una marca?

R: Los resumiría en 2 pasos:

El primero sería determinar el objetivo del diseño de la marca, es decir, saber y entender el proyecto que vamos a realizar ya que debe funcionar a largo plazo. Y el

segundo es una recopilación de toda la documentación necesaria que, para empezar con nuestro proceso creativo, es decir, nutrirme de información para que surjan las ideas y conceptos

¿Qué parámetros evalúa para la creación de una marca comercial?

R: Conocer la empresa, conocer el producto, el servicio, las características que tengan.

¿Qué estrategias recomendaría para posicionar una marca en el mercado?

R: Para construir un lugar claramente definido en la mente del público, las marcas deben asociarse a un atributo único y relevante. De lo contrario, serán marcas carentes de significado.

¿Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¿podría explicarlo?

R: Sí, es cuando nuestra mente tiene grabados nombres de marcas y productos que fácilmente asociamos con una industria en específico.

¿Tiene usted conocimientos de propiedad intelectual?

R: Si.

¿Qué experiencias ha tenido con los especialistas de propiedad intelectual?

R: Por mi trabajo, (firma de propiedad intelectual) he tenido contacto con especialistas en donde me han enseñado más del mundo de la propiedad ya que desconocía un poco del área.

¿Sabe usted que significan los términos (i) vulgarización de la marca, (ii) Distintividad Adquirida o “secondary meaning”?

R: Sólo tengo conocimiento de la vulgarización de las marcas.

¿Considera usted, que sería beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño obtengan conocimientos de propiedad intelectual?

R: Sí, totalmente. Ya que uno puede proteger su creación en mi caso el diseño de material gráfico. Al igual a la hora de crear un logo para un cliente, podrá asesorar de manera correcta.

¿Considera usted que, tener una guía de estrategias o de buenas prácticas desde la perspectiva de la propiedad intelectual, facilitaría la "gestión" de la marca comercial?

R: Sí, totalmente.

Entrevista N°2: dirigida a un especialista de mercadeo, publicidad o diseño.

¿Cómo usted definiría el término “mercadeo”?

R: Mercadeo es la estrategia, está relacionado al producto, cual es el producto, margen de inversión o de pérdida. También se refiere a solucionar un problema, por ejemplo, ubicación del cliente o del espectador en un espacio determinado, no saber cómo vender un producto; por eso se debe conocer al cliente.

¿Cuál es su experiencia relacionada al mercadeo, publicidad o diseño gráfico?

R: Diseñador gráfico o Comunicador Visual

¿Cuál sería la diferencia entre mercadeo, publicidad y diseño?

R: Mercadeo es el trabajo previo, investigación. Publicidad: es la estrategia aplicada, para comunicar al consumidor sobre el producto, que se necesita para comunicarlo. Diseño gráfico: es quien ejecuta la forma de transmitir al consumidor el producto.

¿Cómo diría usted que es su proceso creativo para crear una marca?

R: Es una mixtura, entre la investigación del producto, cliente y consumidor, buscar referencias dentro del área que se va a desenvolver el cliente; esta investigación podría llevar al nombre de la marca, o podría ser al revés, partir de un nombre ya propuesto e investigar para ver disponibilidad del mismo, y que se adecúe al mercado relevante. Debemos hacer búsquedas previas para saber si la marca está disponible o que no se parezca a otra, nosotros en diseño gráfico o

comunicación visual, debemos entender las formas para plasmarlas en el diseño de la marca, así como respecto a los colores que transmiten emociones o están asociados a la psicología. Por ejemplo, si es una marca de ropa y el cliente quiere que sea más elegante, estaría relacionado a tonalidades rojas, o más claras como el blanco; en caso de que sea un producto o servicio médico, sería el color azul, o incluso dentro de un mismo producto podría haber distintas vertientes, una heladería si está dirigida a niños, sería apropiado colores que transmitan diversión, sin embargo, si es una heladería como la “4D” es más sobria, como más para adultos, entonces un color como dorado se adapta más. De igual forma, la tipografía toma mucha relevancia, y van de la mano con los colores o tonalidades, dependerá del producto del cliente. Respecto a la parte del nombre de la marca, en realidad ya es una línea que viene desde el departamento de mercadeo, tomarán en cuenta si funciona para el producto, si es pegadizo y luego el departamento legal determina si está disponible el nombre.

¿Conoce usted el término “top of mind”? En caso positivo, ¿podría explicarlo?

R: Sí, es un trabajo entre todos, mercadeo, publicidad y diseño para mantener la marca en la mente del consumidor, en el “top of mind”, se debe comunicar al menos por siete (07) canales la marca al consumidor, (i) redes sociales, (ii) Vallas Publicitarias (iii) Radio (iv) Televisión (v) Email (vi) Promotores (vii) Ads o anuncios son algunos de esos canales.

Entrevista N°1: dirigida a especialista en Propiedad Intelectual

¿Ha tenido contacto con especialistas en el área de mercadeo, publicidad o diseño, respecto al desarrollo de una marca comercial?

R.- Sí, como especialista en Propiedad Intelectual, es muy importante este contacto para asegurarse de la viabilidad de la marca.

Partiendo de la pregunta anterior, ¿Algún especialista de mercadeo, publicidad o diseño, le ha presentado una marca para registrarla y que incurra en una causal de irregistrabilidad? En caso positivo, ¿Cuál ha sido su recomendación en ese caso?

R.- Es muy frecuente que esto ocurra, dado a la versatilidad de las redes sociales que permiten que marcas ya posicionadas en el mercado se fijen en la mente del especialista de mercadeo, publicidad o diseño. La recomendación en este caso es procurar ser creativo en la nueva marca y hacer una búsqueda preliminar para evitar similitudes con otras marcas ya establecidas.

De estas recomendaciones, ¿Ha tenido experiencias en que insistan en continuar con esa solicitud, aunque incurran en una causal de irregistrabilidad? En caso positivo, ¿Cómo las resolvió?

R.- Si, se le advierte al titular de la marca que está incurriendo en un riesgo calculado de posibilidad de que su marca sea negada u objeto de oposición por un tercero. No obstante, siempre hay mecanismos que permitan minimizar este riesgo.

¿Qué estrategias podría aplicar o recomendar, a alguien que su marca pueda ser considerada genérica?

R.- Estudiar la marca de que se trate, hacer una búsqueda preliminar para determinar similitudes y de acuerdo al resultado considerar las posibilidades que existen para su estrategia de protección, todo varía de acuerdo a la marca en cuestión.

Además del registro marcario y la protección del mismo, ¿Considera usted el área de Propiedad Intelectual relevante en “la gestión” marcaria? En caso positivo, ¿Cómo?

R.- Realmente la gestión marcaria está regulada y protegida por la Propiedad Intelectual, adicionalmente es muy importante el USO y EXPOSICIÓN de la marca para que su gestión sea efectiva.

¿Conoce usted los términos vulgarización de la marca y distintividad adquirida?

R.- Sí los conozco.

En caso positivo. ¿Qué estrategias considera usted, se podrían aplicar para evitar que una marca sea vulgarizada?

R.- Es muy importante que en el proceso de publicidad de la marca se estructure de manera tal que la marca no se convierta en descriptiva (vulgarizada). Hace algún tiempo la marca de productos lácteos “PAISA” se estaba convirtiendo en descriptiva, para identificar el queso blanco pasteurizado, de modo que se ideó un comercial en el que el usuario (comprador) solicitaba que se le vendiera cierta cantidad de queso

blanco pasteurizado “*marca paisa*”, de manera de evitar que el nombre del producto se confundiera con la marca. En conclusión, es la estrategia de publicidad.

¿Considera usted relevante la implicación de un especialista de Propiedad Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de evitar la vulgarización de la marca? ¿Por qué?

R.- Totalmente, ya que el especialista tiene las herramientas de asesoría necesarias para evitar que la marca sea considerada descriptiva (vulgarizada).

¿Considera usted relevante la implicación de un especialista de Propiedad Intelectual en el proceso de desarrollo de una marca, a fines de buscar que una marca obtenga “secondary meaning” o distintividad adquirida? ¿Por qué?

R.- Totalmente (Aplica la respuesta dada en la pregunta anterior).

Entrevista N° 2: dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual

¿Ha tenido contacto con especialistas en el área de mercadeo, publicidad o diseño, respecto al diseño de un signo distintivo?

R: Sí.

Partiendo de la pregunta anterior, ¿Algún especialista de mercadeo, publicidad o diseño, le ha llevado un signo que incurra en una causal de irregistrabilidad?. En caso positivo, ¿Cuál ha sido su recomendación en ese caso?

R: Sí, siempre se recomienda que antes de iniciar un diseño para un signodistintivo, se reúna con los especialistas de Propiedad Intelectual, ya que siempre hemos notado que cuando presentan el producto final el mismo está incurso en las distintas causas de irregistrabilidad de un signo marcario, como, por ejemplo, descriptivos y genéricos, en muchos casos hasta escudos, otros muy parecidos a ya existentes con solo verlos, entre otras muchas cosas. Por ello, la recomendación de que cuando se tenga un proyecto de una marca contactar siempre al especialista para así poder trabajar en conjunto y evitar pérdidas de tiempo y dinero.

De estas recomendaciones, ¿Ha tenido experiencias en que insistan en continuar con esa solicitud, aunque incurran en una causal de irregistrabilidad? En caso positivo, ¿Cómo las resolvió?

R: Sí, la mayoría insisten por el tema de hasta haber invertido dinero en Papelería, impresiones a color, sellos y muchos hasta propendas. Lo hemos resuelto indicando que lamentablemente, no podemos ir en contra de lo estipulado en Ley, y de

seguir adelante, tendremos que esperar a que la Oficina correspondiente emita su acción oficial, y en ese momento ver y tomar las acciones pertinentes, aunque muchas veces, no se puede hacer nada más.

¿Qué estrategias podría aplicar o recomendar, a alguien que su signo pueda ser considerado genérico?

R: Siempre preguntarse, ¿para qué es? ¿Y para qué sirve? Ahí están las respuestas de lo genérico y descriptivo

¿Qué estrategias considera usted, se podrían aplicar para evitar que un signo sea vulgarizado?

R: Palabras de fantasía, grafía al escribir el nombre, juego de colores

¿Cómo diría usted que la Propiedad Intelectual está relacionada con el Derecho de Competencia?

R: En muchas formas. Por ejemplo, podemos citar al indicado por la OMPI en materia de patentes, lo que aplicaría para todos los pilares de la PI “Los derechos de patente y la competencia están estrechamente vinculados, y esa relación podría caracterizarse sencillamente por dos factores: por una parte, la legislación sobre patentes persigue luchar contra las copias o imitaciones de productos patentados, por lo que complementa las políticas de competencia promoviendo comportamientos equitativos en el mercado; por otra, las normas sobre competencia pueden limitar los derechos de patente al impedir que los titulares de patentes abusen de dichos derechos. En suma, la experiencia demuestra que una protección excesiva o

insuficiente de las patentes y de la competencia puede provocar distorsiones al comercio. De ahí que sea necesario lograr un equilibrio entre las políticas de competencia y los derechos de patente, con el fin de evitar los abusos de los derechos de patente, sin por ello poner fin a las compensaciones que ofrece el sistema de patentes cuando se usa de manera adecuada.”

¿Considera usted necesario que un especialista de propiedad intelectual se involucre en la “gestión” de un signo distintivo? En caso positivo, ¿Cómo?

R: Sí, ya que son ellos los que conocen y saben lo que es o no registrable. Y más allá de eso, la experiencia y conocimiento de las diferentes prácticas de cada Oficina de Marcas. Hay que saber, que también hay una parte muy subjetiva en todo esto, ya que al final el Examinador es una persona físicamente hablando y puede tener un criterio muy distinto para cada caso. Por ello, la importancia de un experto en el área.

¿Considera usted beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño, comprendan sobre buenas prácticas, respecto a los signos distintivos, desde la perspectiva de la propiedad intelectual?

R: Totalmente.

Entrevista N°3: dirigida a especialistas en Propiedad Intelectual

¿Ha tenido contacto con especialistas en el área de mercadeo, publicidad o diseño, respecto al diseño de un signo distintivo?

R: En una oportunidad en una reunión con un cliente estuvo un especialista de mercadeo limitándose a escuchar nuestras recomendaciones y sugerencias para un signo dirigido al rubro farmacéutico.

Partiendo de la pregunta anterior, ¿Algún especialista de mercadeo, publicidad o diseño, le ha llevado un signo que incurra en una causal de irregistrabilidad?. En caso positivo, ¿Cuál ha sido su recomendación en ese caso?

R: Nunca me ha pasado.

¿Qué estrategias podría aplicar o recomendar, a alguien que su signo pueda ser considerado genérico?

R: Que acompañe dicho signo de un término de fantasía para otorgar distintividad, algunas veces puede ser un término de la razón social de la empresa siempre y cuando estos términos no sean descriptivos o de uso común.

¿Qué estrategias considera usted, se podrían aplicar para evitar que un signo sea vulgarizado?

R: Colocar siempre el símbolo R. El titular debe hacer distintos esfuerzos, pero entre ellos dejar siempre dejar constancia que esa marca se encuentra registrada.

¿Cómo diría usted que la Propiedad Intelectual está relacionada con el Derecho de Competencia?

R: En la Propiedad Intelectual hablamos de derechos de exclusiva, dicha exclusión trae más bien la suspensión de los efectos de la competencia sobre un bien determinado; en Competencia Desleal no podemos hablar de derechos de exclusiva, sino más bien se trata de una figura que busca evitar conductas que vulneren el correcto funcionamiento del mercado y en especial evitar el exceso en la competencia. Los derechos de exclusiva se protegen por vía de PI, mientras el sistema de Competencia Desleal hace valer los derechos que, si bien no pueden protegerse por derechos de exclusiva, cuentan con elementos fácticos que permiten atacarlo por esta vía.

¿Considera usted necesario que un especialista de propiedad intelectual se involucre en la “gestión” de un signo distintivo? En caso positivo, ¿Cómo?

R: Sí, considero que llevar la información sobre los requisitos y causales de registrabilidad de los signos distintivos, a los especialistas en publicidad, diseño y mercadeo, facilita todo el proceso de protección marcaría porque no se pierde la inversión de tiempo, dinero, recursos en general que implica que luego el signo sea descriptivo o genérico. Podrían los especialistas en Propiedad Intelectual involucrarse en alguna reunión de creación del signo o brindarle la información previa a que comience la creación del signo

¿Considera usted beneficioso que los especialistas de mercadeo, publicidad y diseño, comprendan sobre buenas prácticas, respecto a los signos distintivos, desde la perspectiva de la propiedad intelectual?

R: Sí, como comento anteriormente es una inversión Inteligente de tiempo, dinero, esfuerzo. Al ellos tener un mayor manejo de la información concerniente a esta área del derecho, no incurrirían en signos que al final no puedan ser protegidos como marcas siendo esto hoy en día, de los Activos más importantes de cualquier negocio.