

✓ EL SIGNO DE LAS MARCAS DE FABRICA EN DERECHO COMPARADO Y EN DERECHO COLOMBIANO

Prof. C. E. Mascareñas

La marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o de los servicios de las otras empresas.

Vamos a ocuparnos aquí de ese signo que constituye la marca, es decir, del signo como tal. Y para ello vamos a examinar separadamente los signos que pueden constituir marca y las condiciones que ha de reunir el signo.

I. Signos que pueden constituir marca

Examinaremos aquí los signos que pueden constituir marca teniendo en cuenta la naturaleza del signo, es decir objetivamente, sin entrar a estudiar los signos que pueden constituir marca teniendo en cuenta su capacidad distintiva, su diferenciación de los ya existentes y las limitaciones o prohibiciones legales que por diversas razones se establecen.

Existe un grupo de legislaciones que sólo dan una definición, en términos generales, de la marca, y lo bastante amplia para que la jurisprudencia pueda interpretarla, quedando abierta para las nuevas formas que la marca pueda adoptar. Así, están fundadas sobre una

definición general de la marca las legislaciones de Alemania (1), Austria (2), Bélgica (3) y Suiza (4). También hay que considerar dentro de este grupo la legislación mejicana, teniendo en cuenta el contenido del artículo 97 de la Ley de propiedad industrial (5).

La falta de determinación de qué es lo que puede constituir marca ha llevado a los autores a buscar la interpretación del término "signo". En Bélgica, Braun y Capitaine afirman que la expresión "cualquier signo" —*tous signes*— comprende con suficiente claridad no sólo todo aquello que puede ser considerado como tal en el momento de la adopción de la ley, sino aún todos los otros signos que, como consecuencia de descubrimientos o de procedimientos nuevos, puedan en el futuro asumir el papel de marcas (6). Contrariamente, en Austria, Adler sostiene que teniendo en cuenta la significación que tiene en el lenguaje corriente, el término signo debe limitarse a un objeto perceptible visualmente (7). La ley mejicana no ofrece estas dificultades por cuanto en vez de signo emplea el término de "medio material" (8). Sin embargo, estimamos que al término "signo" puede dársele una interpretación amplia y que pueden considerarse dentro de los signos distintivos la marca auditiva y la forma característica de un envase.

Otro grupo de legislaciones contiene una definición enumerativa. Dentro de este grupo podemos diferenciar todavía el de las le-

- (1) El § 1º de la Ley de 5 de mayo de 1936/18 julio de 1953, dispone que "Quien quiera hacer uso, en su explotación industrial o comercial, de una marca destinada a distinguir sus productos de los de otros podrá depositarla para su inscripción en el registro de las marcas".
- (2) El § 1º de la Ley de 1953 dispone que "Son consideradas como marcas, en la presente Ley, los signos particulares que sirven para distinguir los productos y mercancías destinados al comercio de otros productos y mercancías de la misma naturaleza".
- (3) El artículo 1º de la Ley de 1º de abril 1879/30 junio de 1933 dispone que "Se considera como marca de fábrica o de comercio todo signo que sirve a distinguir los productos de una industria o los objetos de un comercio. Puede servir de marca, en la forma distintiva que le da el interesado, el nombre de una persona, así como la razón social de una casa de comercio o de industria".
- (4) El artículo 1º de la Ley de marcas dispone: "Son consideradas como marcas de fábrica y de comercio: 1º las razones de comercio; 2º los signos aplicados sobre los productos o mercancías industriales y agrícolas o sobre su embalaje, a efecto de distinguir o de constatar la procedencia".
- (5) De 31 diciembre 1942.
- (6) BRAUN y CAPITAINÉ, *Les marques de fabrique et de commerce*, Bruselas, 1908, págs. 38 y ss.
- (7) Cfr. Adler, *System des österreichischen Markensrechts*, Viena, 1909 pág. 68.
- (8) Artículo 97 de la Ley de propiedad industrial.

gisitaciones en que la enumeración se hace a título de ejemplo, es decir, que es abierta y no limitativa. Ejemplos de las primeras son las legislaciones española (9), cubana (10), francesa (11) y egipcia (12). Ejemplos de las segundas son las legislaciones canadiense (13), británica (14) y norteamericana (15).

La legislación colombiana pertenece también al grupo de las que dan una enumeración. El artículo 30 de la Ley de propiedad industrial de 14 de febrero de 1925 (Ley 31 de 1925) dispone que podrán usarse como marcas "las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, las iniciales y monogramas, escudos de armas, grabados, dibujos, etiquetas, sellos, timbres, relieves, franjas, figuras, nombres de fantasía, números, letras, palabras, signos, frases con dibujo especial, solas o formadas en combinación o tipo caprichoso, las envolturas, envases de los objetos y cualquiera otro signo que revista novedad y con el que se quiera distinguir la manufactura de una fábrica o industria; los objetos de un comercio o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas". Como puede verse se da una enumeración, se dice "y cualquiera otro signo que revista novedad".

Los signos susceptibles de ser utilizados como marca son los siguientes:

a) **Figurativos.**—Son los que están formados por dibujos, emblemas, imágenes, viñetas, etc. Estos signos figurativos son admitidos por todas las leyes del mundo y también en Colombia, en virtud del artículo 30 de la Ley de propiedad industrial.

El Tribunal de Bogotá (16) tiene declarado que "las marcas embleáticas tienen el mérito de hablar a los ojos y de ser comprendi-

- (9) Artículo 119 del Estatuto sobre propiedad industrial. Se hace constar expresamente que la enumeración es enunciativa y no limitativa.
- (10) Artículo 94 de la Ley de propiedad industrial. Se hace constar también que la enumeración no es limitativa.
- (11) Artículo 1º de la Ley de marcas. A la enumeración se añade "y cualesquiera otros signos que sirvan a distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio". Cfr. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, París, t. II, 1954, pág. 548; POUILLET, *Marques de fabrique*, París, 1912, pág. 42; FERNAND-JACQ, *Manuel pratique de la propriété industrielle et commerciale*, París, 1914, pág. 165; ALLART, *Marques de fabrique et de commerce*, París, 1914, pág. 31.
- (12) Artículo 1º de la Ley. Se añade "y cualesquiera otros signos". Cfr. MERCINIER, *L'enregistrement en Egypte de la propriété industrielle et intellectuelle*, 1932, pág. 32.
- (13) Artículo 2º de la Ley de 1953.
- (14) Sec. 68 de la Ley.
- (15) Sec. 45 de la *Lanham Act*.
- (16) "Justicia", t. VII, núms. 72-74, pág. 282. Vide ORTEGA TORRES, *Marcas y patentes*, 4ª ed., Bogotá, 1960, pág. 20.

das por los iletrados de todos los países. Esta clase de marcas comprende, en sentido lato, bien los signos que independientemente del nombre sirven para designar los productos sobre los cuales se aplican, siempre, claro está, que su presentación, bajo este aspecto, sea especial y nueva”.

b) **Denominativos.**—Son los formados por nombres, denominaciones, palabras. Estos signos son admitidos, igualmente, por las leyes de todos los países.

Sin embargo, hemos de señalar una excepción en cuanto a los signos formados solamente por letras o por números. El Derecho de los diferentes países no los admite de la misma forma (17). Las leyes de algunos países los admiten expresamente (18). Otras leyes sólo admiten las letras (19) y otras solamente las cifras (20). En Suiza la Oficina de patentes acepta al registro las letras y las cifras. En Bélgica se requiere que estén combinadas o que se presenten de una manera apropiada para que tengan una forma característica. En Alemania solamente se protegen cuando se han impuesto en el comercio (21). En los Estados Unidos de América se aceptan las cifras (22). En Gran Bretaña es cuestión controvertida, aceptándose, en general que pueden ser protegidas (23).

El derecho colombiano admite, como el de todos los países, los signos denominativos. El artículo 30 de la Ley de propiedad industrial, contempla diversos tipos de denominaciones, en tanto que signo de las marcas. Son los siguientes:

a) Las denominaciones de los objetos bajo una forma particular. No acertamos a comprender el significado de esta frase. Si se trata de la denominación de un objeto, caerá dentro de las prohibiciones del artículo 32 de la Ley: las locuciones que hayan pasado al uso general y las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, es decir, denominaciones que puede usar cualquier persona, y que, además, precisamente por tal razón, carecerán de fuerza distintiva. El que se usen “bajo una forma particular” no altera el

- (17) Cfr. BEIER y REIMER, *Etude préliminaire en vue d'une définition internationale de la marque*, en “La propriété industrielle”, 1955, pág. 29.
(18) Brasil, Bulgaria, República Dominicana, Egipto, Francia, Irlanda, Líbano, Marruecos, Polonia, Siria, Turquía, Unión Sudafricana.
(19) Israel, Japón.
(20) Rumanía, Yugoslavia.
(21) Cfr. BEIER y REIMER, loc. cit.
(22) Cfr. DARENBERG, *Trade-mark protection and unfair trading*, 1936, pág. 303 y CALLMANN, *Unfair competition and trade-marks*, 1945, pág. 935.
(23) Cfr. KERLY, *On trade-marks*, 7ª ed., 1951, págs. 188 y 190.

resultado. Así, la denominación “lápiz” como signo de una marca para distinguir lápices no dejará de ser una denominación de uso general y sin fuerza distintiva, aun cuando se use con un determinado tipo de letra y color.

- b) Las palabras. Naturalmente tendrán que ser distintivas.
c) Los nombres de fantasía.
d) Los nombres de las personas bajo una forma particular.
e) Las iniciales o monogramas.
f) Las frases con dibujo especial.
g) Los números.
h) Las letras.

Vemos, pues, que el Derecho colombiano admite las letras y los números.

El Tribunal de Bogotá (24) tiene dicho que las marcas nominativas “consisten en una o más palabras siempre que éstas se presenten en una forma disyuntiva y que cumplan los demás requisitos exigidos por la ley y tienen la ventaja de ser retenidas fácilmente por la mayoría y de individualizar de una manera precisa los productos del industrial”.

c) **Mixtos figurativos - denominativos.**—Son los formados por dibujos —en cualquiera de sus variantes— y por una o varias palabras. También son admitidos por todas las leyes del mundo.

El Derecho colombiano también los admite (art. 30 de la Ley.)

d) **Plásticos o a tres dimensiones.**—Su admisibilidad como marca está reconocida por el derecho de algunos países (25) pero no por el de otros (26). En Alemania, donde la jurisprudencia (27) y la doctrina (28) era contraria a la aceptación de estos signos, se ha iniciado una nueva posición más favorable por parte de la doctrina (29).

e) **Colores.**—Al considerar el color como signo apto para ser mar-

- (24) Loc. cit. en la nota núm. 16.
(25) Austria, Bélgica, Canadá, Egipto, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia.
(26) Alemania, Australia, Ceilán, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda y Suiza.
(27) Cfr. BEIER y REIMER, loc. cit. pág. 30.
(28) HAGENS, *Warenzeichenrecht*, Berlín, 1927; SELIGSOHN, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungun*, 3ª ed., 1925; PINZGER, *Das deutsche Warenzeichenrecht*, 2ª ed., 1937.
(29) Cfr. REIMER, *Wettbewerbs - und Warenzeichenrecht*, 3ª ed., 1954, pág. 17; BAUMBACH-HEFERMEHL, *Wettbewerbs - und Warenzeichenrecht*, 6ª ed., 1951.

ca hay que distinguir entre el color del producto o del embalaje y el color como signo colocado independientemente.

Puede decirse que el color del producto del embalaje no es admitido como marca en la mayoría de los países. En algunos, la ley lo excluye expresamente o queda excluido por disponer del color sólo podrá servir como marca juntamente con otros elementos (30), o bien resulta excluido por referirse la ley solamente al color de las marcas de dos dimensiones (31). En otros países el Derecho no excluye expresamente el color del producto, pero no se acepta como marca por no corresponder al concepto de marca, según el cual ésta consiste en un signo independiente y no en un elemento integrante del producto mismo (32).

Contrariamente, en Bélgica se acepta el color del producto y del embalaje (33), si bien la jurisprudencia es contradictoria (34).

En Canadá se acepta el color (35).

Por lo que hace referencia al color como signo —independientemente del color del producto—, en general sólo se admite en combinación con otros elementos, tales como dibujos, denominaciones, figuras, etc. o en una forma peculiar.

El Derecho español hace una excepción para las divisas de reses bravas y los orillos de los tejidos, por constituir un índice especial el color o combinación de colores. Los orillos podrán estar constituidos por un solo color o la combinación de varios colores, teniendo por distintivo la diferente combinación de colores inconfundibles y podrán estar formados por líneas rectas, quebradas, curvas o combinadas (36).

(30) Por una u otra razón quedan excluidos en Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Colombia, Chile, República Dominicana, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Suiza, Yugoslavia.

(31) Australia, Ceilán, Gran Bretaña, Nueva Zelanda.

(32) Cfr. REIMER, ob. cit., cap. 5, cons. 20; MATTER *Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabric- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen*, Zurich, 1939, pág. 45; DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basilea, 1940, págs. 62 y ss.; ROUBIER, ob. cit., t. II, págs. 522 y ss.; DRUKER-BODENHAUSEN, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom*, 1949, págs. 72 y ss.; DI FRANCO, *Traitato della concorrenza sleale*, Turin, 1906, pág. 295; AMAR, *Dei nomi, marchi...*, págs. 107 y ss.; FERRARA, *Teoría jurídica de la hacienda mercantil*, trad. esp., Madrid, 1950, pág. 241.

(33) Cfr. BRAUN y CAPITAINE, ob. cit., pág. 88.

(34) Cfr. en "Nouvelles", pág. 622 y en "L'Ingénieur-Conseil", 1948, pág. 287.

(35) Cfr. GOUIN, *Cours de droit industriel*, 1937, t. II, pág. 71; BEIER y REIMER, loc. cit., pág. 32.

(36) Artículo 126 del Estatuto sobre propiedad industrial.

En el Derecho colombiano se dispone que no se considerará como marca y por consiguiente no podrá registrarse "el color que se dé a los artículos o productos por el fabricante" (art. 32 de la Ley).

f) **Forma del producto y del embalaje.**—El Derecho de la gran mayoría de los países no acepta la forma del producto como marca. La forma del producto aun cuando sea original no constituye ciertamente un **signo** que distingue el producto. Es un elemento integrante del producto mismo —como el color— y no un elemento independiente con función distintiva (37).

Sin embargo, el Derecho de algunos países acepta como marca la forma del producto.

En Austria se admite a partir de una sentencia del Tribunal de Derecho administrativo, en 1930 (38), siempre que la forma no tenga una función técnica.

En Bélgica se admite, a no ser que se trate de una forma necesaria para el producto (39).

En Canadá se admite igualmente (40).

En cuanto a la forma del embalaje puede decirse lo mismo que en cuanto a la forma del producto. Sin embargo, se admite, como la del producto, en Austria, Bélgica y Canadá. Además se acepta, también, en el Derecho norteamericano (41). El artículo 30 de la Ley colombiana admite las envolturas y los empaques.

Hay que distinguir el embalaje del envase propiamente dicho, que es aceptado como marca en un mayor número de países y que hay que considerar como una marca a tres dimensiones. El artículo 30 de la Ley colombiana de propiedad industrial lo admite expresamente: "envases de los objetos".

g) **Sonoros.**—Son los formados por un ruido, unas notas musicales, unos sonidos intermitentes, etc.

(37) POULLET, sostuvo que la forma del producto podía ser apta para constituir marca. Cfr. ob. cit., nos. 73-76. Contra: ROUBIER, ob. cit., t. II, págs. 552 y ss.; MATTER, ob. cit., pág. 45; REIMER, ob. cit., cap. 5, cons. 20; DRUCKER - BODENHAUSEN, ob. cit., págs. 72 y ss. FERRARA, ob. cit., pág. 241. BEIER y Arnold REIMER, en trat. cit. pág. 38, aceptan como marca la forma de los productos y de los embalajes, incluyéndola en su proposición de definición internacional de marca.

(38) Cfr. BEIER y A. REIMER, *trab. cit.*, pág. 31. Anteriormente, la doctrina era contraria: ADLER, ob. cit., pág. 75.

(39) Cfr. BRAUN y CAPITAINE, ob. cit., pág. 32.

(40) El artículo 2º de la Ley considera como signo distintivo —**distinguish-ing guise**— <una conformación de mercancías o de sus continentes, o un modo de envolver o empaquetar las mercancías, cuya presentación se emplea por una persona con el fin de distinguir las mercancías...>

(41) Artículo 23 de la Ley.

Puede decirse que estos signos no son admitidos al registro más que para las marcas de servicio en los pocos países que han establecido la protección de éstas (42), debido especialmente a las marcas radiofónicas (43).

También consideramos que deben comprenderse en este grupo de signos, las denominaciones habladas o pronunciadas —no escritas— que constituyen la denominación de una emisora o de un programa de radio o de televisión.

Por lo que se refiere a las marcas de productos es evidente que los signos sonoros tienen unas posibilidades muy limitadas. Pero esto no excluye que existan productos susceptibles de ser distinguidos con una marca sonora, ya sea pura, ya sea mixta —sonora y gráfica—. Tal es el caso de los films cinematográficos. Un ejemplo de marca mixta sería el león que lanza unos rugidos, de los films de la Metro Goldwyn Mayer.

Hay que señalar que se está produciendo una corriente favorable a los signos sonoros (44).

II. Condiciones que ha de reunir el signo

El signo de la marca ha de reunir dos condiciones esenciales: a) ser distintivo, y b) ser diferente de los otros signos usados como marca. Por otra parte, no ha de estar comprendido entre los signos prohibidos por las leyes, o sea en las limitaciones legales.

a) El signo ha de ser distintivo

Esta condición viene determinada por la naturaleza misma de la marca y por la función que ésta realiza. No puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Todas las leyes del mundo, en una forma u otra lo exigen, pero hay leyes que además establecen concretamente la prohibición general de los signos <desprovistos de carácter distintivo>. No basta con que sea uno de los signos aceptados como aptos —por su naturaleza— para ser usados como marca —palabra, dibujo, monograma, etc.—. Es necesario que tal signo sea distintivo, que tenga fuerza distintiva o capacidad distintiva. También se llama originalidad (45).

- (42) Vide MASCAREÑAS, *La marca de servicio*, en "Revista de la Facultad de Derecho", Caracas, núm. 18, 1959, págs. 39 y ss.
(43) Por lo que hace referencia al Derecho norteamericano, véase AMDUR, *Trade-mark law and practice*, 1948, pág. 191.
(44) Vide REIMER, ob. cit., pág. 16; ARON, *Die Formen der Warenzeichen und ihre Gestaltung*, Heidelberg, 1929, págs. 29 y ss.
(45) FERRARA, ob. cit., pág. 227.

El Derecho colombiano exige que el signo presente caracteres de "especialidad y novedad". Así resulta del artículo 32 de la Ley de propiedad industrial, que dispone que no se considerarán como marcas y por consiguiente no podrán registrarse como marcas "los signos que no presenten caracteres de especialidad y novedad". Con ello se exige precisamente el carácter distintivo a que hemos hecho referencia. Por novedad habrá que entender que es una marca diferente de las que existen. Pero no nos parece adecuado hablar de novedad, pues no puede darse a esta palabra una interpretación auténtica. En efecto, puede darse el caso de que se adopte, como marca, un signo que ahora no es marca, porque fue abandonada por su titular, pero había sido marca. Así, por ejemplo, el dibujo de una mariposa para distinguir hilos de coser. Podrá ser adoptado como marca por otra persona, pues dejó de existir como marca. En este sentido será nueva, pero no tendrá novedad en el sentido de no haber existido nunca. Por ello, nos parece más apropiado decir "carácter distintivo".

Ciertas leyes establecen prohibiciones especiales, en relación con el carácter distintivo, como los signos constituidos exclusivamente por indicaciones a la época de fabricación, al género, a la calidad, al empleo, a la finalidad, a la cantidad, al peso o al precio de los productos (46); o como los signos consistentes en una descripción del producto, en una imagen o reproducción del producto, en los signos de uso corriente en el comercio —la llamada "marca libre", la *Freizeichen* del Derecho alemán 47, la forma del producto, la substancia de que esté compuesto el producto y, especialmente, las denominaciones genéricas del producto o del servicio. Esta prohibición, de forma expresa, figura en la mayoría de las leyes nacionales, pero se encuentra igualmente en aquellas en que no se menciona, puesto que se exige que el signo sea distintivo (48).

En el derecho colombiano encontramos, también, algunas de es-

- (46) Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Ceilán, Colombia, Corea, Chile, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Haití, Hungría, Irak, Israel, Italia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva-Zelanda, Países Bajos, Panamá, Portugal, Sudán, Suecia, Suiza, Unión Sudafricana y Yugoslavia.
(47) GIERKE cita como ejemplos: la almádena en el comercio de carbón, el chino en el té, el negro en el ramo del tabaco, la paloma mensajera respecto del papel de carta, la cebada para sucedáneos de café. Cfr. *Derecho comrcial y de la navegación*, trad. de Semon, Buenos Aires, 1957, págs. 159-160.
(48) Vide LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*, trad. franc., París, 1933, pág. 536, ROUBIER, ob. cit. t. II, págs. 575 y ss.; BEIER y REIMER, tr. citado.

tas prohibiciones esenciales relacionadas con el carácter distintivo de los signos. Así, los artículos o locuciones que hayan pasado al uso general, las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o las clases a que pertenecen, la forma y el color de los productos (art. 32 de la Ley de propiedad industrial).

b) **El signo ha de ser diferente de los otros signos ya existentes**

El Derecho de todos los países exige esta condición, expresándola de una u otra forma. Que el signo ha de ser diferente de los otros signos usados ya en el mercado quiere decir que no puede ser igual ni parecido a los mismos. Esto es una consecuencia de la naturaleza de la marca y de la función que realiza. No puede ser de otra manera, por dos razones: 1) La marca ha de tener una fuerza o capacidad distintiva y no la tendría si fuera igual o parecida a otra ya existente; 2) Lesionaría el derecho de tercero al uso exclusivo de su marca.

El artículo 32, segundo párrafo, de la Ley colombiana de propiedad industrial dispone que no podrá usarse una marca registrada por otra persona si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza.

La apreciación de la semejanza o parecido entre marcas es de la competencia de la Administración en los países en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo (49). Y en todo caso, de la competencia de los tribunales. En general, las leyes no contienen unas normas de los principios que deben tenerse en cuenta para la apreciación del parecido o semejanza, pero la práctica ha sancionado internacionalmente unos principios o reglas (50) que permiten apreciar su existencia:

1ª—La comparación debe hacerse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias (51).

(49) Vide SEPULVEDA, El sistema mexicano de propiedad industrial, Méjico, 1955, pág. 74.

(50) Cfr. Ramón PELLA, Tratado técnico-práctico de las marcas de fábrica y de comercio de España, Madrid, 1912, pág. 242.

(51) Cfr. BREUER MORENO, Tratado de marcas de fábrica y de comercio, 2ª ed., Buenos Aires, 1946, pág. 358; FERREIRA, Instituições de Direito comercial, t. II, 3ª ed., São Paulo, 1952, pág. 303.

2ª—La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto (52).

3ª—La imitación debe apreciarse por impresión, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra (53).

4ª—La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio (54) y que presta la atención común y ordinaria (55). Esta atención común y ordinaria habrá que valorarla teniendo en cuenta el tipo de producto y la calidad del comprador (56). La atención común y ordinaria que preste el comprador no será la misma al adquirir un aparato de rayos X que al adquirir un librito de papel de fumar; tampoco será la misma la que presten los compradores al adquirir productos de un colmado, de una mercería o crema para los zapatos, que la que presten los compradores de automóviles o neveras eléctricas; tampoco será la misma la que presten los compradores de productos al detal que la que presten los compradores de productos que se adquieran en cantidad, por ejemplo para ser empleados en una industria. Según la naturaleza del producto, habrá que tener en cuenta si los compradores son el público en general o una clientela especializada, como industriales o comerciantes de un ramo determinado.

(52) ROUBIER, ob cit., t. I, pág. 360; GHIRON, La concorrenza e i consorzi, Turín, 1949, pág. 28; GUELI, Concorrenza illecita, en "Nuovo Digesto Italiano", Turín, 1938, III, pág. 676; PAHUD, La marque collective en Suisse et a l'étranger, Lausana, 1940, pág. 83; BEDARRIDE, Commentaire des lois sur les brevets d'invention, sur les noms des fabricants et sur les marques de fabrique, París, 1869, N° 921; CHENEVAR, Traité de la concurrence déloyale, Ginebra, 1914, t. I, pág. 306; RAMELLA, Tratado de la propiedad industrial, trad. esp., Madrid, 1913, t. II, pág. 150; FERRARA, ob cit., pág. 370; BREUER MORENO, ob cit., pág. 351; VOYAME, Lettre de Suisse, en "La Propriété Industrielle", 1958, pág. 15.

(53) Cfr. ROUBIER, ob cit., pág. 360; CHENEVAR, ob cit., t. I, pág. 309; RAMELLA, ob cit., t. II, pág. 150; BREUER MORENO, ob cit., pág. 353; FERRARA, ob cit., págs. 276 y 370; MAILLARD DE MARAFY, Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, París, 1889-1892, t. I, pág. 503.

(54) Cfr. GUELI, loc. cit., pág. 676; MOSCOSO, La concorrenza sleale, Nápoles, 1956, pág. 237; GHIRON, en ob. cit., pág. 27, dice: Los consumidores dotados de capacidad intelectual media, no teniendo relieve el equívoco de quien es particularmente distraído o el examen de quien es particularmente atento.

(55) GUELI, en loc. cit., pág. 676 dice: "la atención media que se suele prestar"; FERRARA, ob. cit., págs. 276-277.

(56) Cfr. BREUER MORENO, ob. cit., pág. 353; RAMELLA, ob. cit., t. II, pág. 149; MAILLARD DE MARAFY, ob. cit., t. I, págs. 502-503; CHENEVAR, ob. cit., t. I, pág. 311; MONOPOULOS, Lettre de Grèce, en "La Propriété Industrielle", 1953, pág. 34.

La jurisprudencia de los diversos países tiene en cuenta estos principios o reglas de apreciación del aparecido (57).

La moderna Ley de Haití sobre las marcas (58) recoge algunas de estas reglas, disponiendo que la posibilidad de confusión se determinará según las semejanzas más que según las diferencias que existan entre las marcas; no se apreciará poniéndolas una al lado de la otra, sino más bien viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por la primera recuerda la producida por la segunda, debido al aspecto general del conjunto (59).

Prohibiciones legales

Las leyes contienen prohibiciones en cuanto a la registrabilidad de ciertos signos. No consideramos aquí aquellas que se refieren a la capacidad o fuerza distintiva de los signos ni a la igualdad o semejanza con los signos ya existentes como marca, sino a aquellas prohibiciones establecidas por otras razones.

Unas de estas prohibiciones son por **razones de orden público**. Puede decirse que casi todas las leyes del mundo, en una forma u otra establecen la prohibición de los signos contrarios al orden público y a la moral o buenas costumbres, así como las propias a producir escándalo (60). Si bien hay que señalar que el concepto de moral y de orden público no es el mismo en todos los países (61). Dentro de este grupo encontramos también las prohibiciones de signos contrarios a las ideas o a las tradiciones religiosas y de los retratos de soberanos y jefes de Estado. Esta prohibición es absoluta, como en Marruecos, o condicionada a la autorización, como en Irán.

Otras prohibiciones se establecen por **razón de estar destinados los signos a otros usos**. Así encontramos prohibiciones referentes a los signos que se usan como punzones oficiales de control y de garantía, que están destinados precisamente a este uso de control y de garantía; los nombres geográficos, por estar destinados a ser usados co-

(57) Vide numerosas citas de jurisprudencia de diversos países en MASCAREÑAS, *Los delitos contra la propiedad industrial*, Barcelona, 1953, págs. 154 y ss. y 2ª ed., 1960, págs. 161 y ss. Y amplias citas de la jurisprudencia argentina en MASCAREÑAS, *Los delitos contra las marcas en el Derecho argentino*, en "Revista de Derecho español y americano", Madrid, 1956, págs. 27 y ss.

(58) De 22 julio 1954.

(59) Artículo 2.

(60) Cfr. LADAS, ob. cit., pág. 536; BEIER y A. REIMER, *trab. cit.*, pág. 37.

(61) En Bulgaria se prohíben los signos contrarios al orden social, o a las reglas de la comunidad socialista. En la República Democrática de Alemania, los signos contrarios al orden democrático.

mo indicación de procedencia o como denominación de origen (62); las palabras o símbolos religiosos o relativos a la religión; las condecoraciones.

Otras prohibiciones se establecen por **razón de que la lesionan derechos de terceros**. Así encontramos prohibiciones referentes a los signos de la Cruz Roja —o de la Media Luna Roja—, prohibición que se encuentra en casi todas las leyes del mundo; a los signos de las Organizaciones internacionales; a los nombres de instituciones públicas; a los signos consistentes en nombres y retratos de terceras personas, a menos de tener la autorización de los interesados; las banderas, escudos y lemas de Estados, provincias, municipios (63); las insignias de asociaciones, etc., sin la debida autorización; los signos iguales o similares o símbolos religiosos o palabras de exclusivo significado religioso; las palabras que ridiculizan personas o instituciones.

Otras prohibiciones se establecen por **razón de ser los signos engañosos**. Así, un gran número de legislaciones contienen la prohibición de los signos susceptibles de producir engaño en el comprador y de las menciones propias a inducir en error. Algunas precisan las menciones susceptibles de engañar en cuanto al origen o a la calidad. Un gran número de leyes prohíben, también, el uso en las marcas de las medallas y recompensas industriales a las que no se tiene derecho (64). Las denominaciones en lenguas extranjeras, a menos que sea para productos extranjeros (65).

Algunas de las prohibiciones que hemos señalado en los otros párrafos anteriores, responden también, además de las razones indicadas, a la de evitar el engaño. Así, las de punzones oficiales de control y de garantía; los nombres geográficos; las banderas y escudos; los nombres y retratos de terceros; los signos religiosos; los retratos de soberanos.

Esta prohibición de signos engañosos no solo responde al deseo del legislador de evitar el engaño del comprador, mediante las marcas, sino también y muy especialmente el evitar actos de competencia

(62) Vide MASCAREÑAS, voces **Denominación de origen e Indicación de procedencia**, en "Nueva Enciclopedia Jurídica", Barcelona. Y las **Denominaciones de origen en el Derecho comparado y en el Derecho Internacional**, en "Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, febrero 1960, págs. 97 y ss.

(63) Sin embargo existen diferencias según las legislaciones. En unas la prohibición es general, en otras la prohibición se limita a la bandera, escudos, etc. del país. Cfr. LADAS, ob. cit., pág. 536.

(64) Cfr. LADAS, ob. cit., pág. 537; BEIER y A. REIMER, *tr. cit.*, pág. 37; MASCAREÑAS, **Las indicaciones de crédito y reputación industrial** en "Revista de Derecho Mercantil", 1958, N° 70, págs. 327 y ss.

(65) cfr. LADAS, ob. cit., pág. 538.

ilícita o desleal, o una podríamos decir mejor, de evitar la protección de signos que por si mismos serían un instrumento de competencia ilícita.

En el Derecho colombiano encontramos, también, algunas de estas prohibiciones:

Por razón de orden público: los dibujos, lemas o expresiones contrarios a la moral pública (art. 32 de la Ley de propiedad industrial).

Por razones de estar destinados los signos a otros usos: los nombres geográficos (art. 32).

Por razón de lesionar derechos de terceros: el escudo y nombre de la Cruz Roja (art. 33); las banderas, gallardetes, escudos, insignias oficiales, comerciales o marítimas, de las naciones reconocidas legalmente; las letras, palabras, nombres y distintivos o insignias que deban usar las entidades de Derecho público, escudos o emblemas que usen las mismas; los nombres, escudos de armas de entidades; la firma autógrafa de personas o compañías, si ellas mismas no son las beneficiadas; los retratos de las personas, a menos de tener el consentimiento de ellas o de sus causahabientes.