

LINGÜÍSTICA Y DERECHO : PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS Y JURÍDICOS EN LOS NOMBRES DE MARCA

Comunicación al XXX Romanistentag, 2007, Viena 23-27 de septiembre de 2007. sze publica en las Actas de la reunión.

1. Introducción.

Los nombres de marca comercial se han constituido en una fuente de problemas lingüísticos y legales. Desde el punto de vista lingüístico, los nombres de marca comercial deben adaptarse a los modelos lingüísticos de una lengua particular y deben ser suficientemente distintivos de modo que sean fácilmente identificables y puedan distinguirse de otros nombres de marca para productos similares o idénticos. Por otra parte, el número de nombres de marca que sean distintivos está disminuyendo, debido a las restricciones lingüísticas y legales. Unas y otras restricciones se convierten en obstáculos para los fabricantes, cuando tienen que acuñar un nombre de marca . Una forma de resolver esta escasez de nombres consiste en tomar prestado nombres comunes o genéricos de otras lenguas, en particular del inglés. Recientemente, la empresa Panrico, fabricante de pastelería, demandó a otra empresa también de pastelería, Europastry, por el uso que ellos consideraban ilegal de la palabra inglesa *doughnut*. Panrico emplea como nombre de marca registrada por ellos desde 1962 y en años sucesivos formas variantes del nombre común inglés *doughnut*, como *donut*, *donuts*, *doghnut*, *donetes*¹. Europastry sostenía que la palabra que ellos emplean para designar un producto similar e importado del mundo anglosajón, *doughnut* , es un nombre común inglés, distinto tanto en su adaptación fonética al español como en su aspecto visual al nombre *doghnut*.

¹ Donut (1962), ball-donut & ring-donut (1966), bulgaro's donut (1969), donetes (1973) y doghnuts (1988) .

El problema legal así suscitado requiere una valoración no sólo jurídica, sino lingüística para establecer la distintividad del signo *doughnut* , que la empresa Europastry quiere emplear para un determinado producto de bollería.

2. Distintividad del nombre de marca

La ley española de marcas exige en su artículo 4º que el signo de la marca sea distintivo, pero no especifica en qué debe consistir la distintividad. Prohíbe que se registren como marcas los signos “ que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para distinguir la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio”.

El análisis lingüístico debe determinar, por tanto, si el signo *doughnut* , que la empresa Europastry quiere emplear, es distinto del signo *doghnut* , que la empresa Panrico tomó del inglés y registró como marca en España en 1988.

La palabra *doughnut* ha entrado en la lengua española en los últimos treinta años. Emilio Lorenzo² la data en 1981, aunque es algo anterior. No la recoge el diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario de uso normativo. La RAE tiene el criterio de recoger el léxico consolidado a través de varias generaciones, por eso no es de extrañar que no aparezca en su diccionario. Sólo lo recoge el diccionario Clave, de la editorial SM, comentando erróneamente que etimológicamente se trata de un nombre de marca comercial.

2.1 Pronunciación de la palabra *doughnut* en español contemporáneo. Distintividad fonética del signo.

² E.Lorenzo, *Anglicismos hispánicos*, Gredos, Madrid, 2000.

Esta palabra es hoy un anglicismo de uso corriente en el español de España y de Hispano-América. Los anglicismos³ se introducen en español (y desde éste a las demás lenguas peninsulares, catalán, gallego, y vasco) a partir del siglo XIX. Estos anglicismos han sido adaptados fonéticamente según su ortografía. Así, anglicismos como *túnel*, *vagón*, *raíl*, introducidos en el siglo XIX, se escriben en inglés *túnel*, *wagon*, *rail*, y se acentúan en inglés en la primera sílaba. El hablante español medio pronuncia estas y otras palabras como las ve escritas, con la sola diferencia del acento, donde tiende a imponer el acento más idiomático, generalmente en la penúltima sílaba⁴ . Conviene insistir en que no se trata de tres ejemplos. La siguiente lista prueba que el modo natural en que los anglicismos españoles se pronuncian es tal como se leen:

I	II
Palabra inglesa original	Anglicismo hispánico
1. jersey ['dʒərzi]	jersey [xer'sej]
2. jockey ['dʒɑki]	jockey ['xokej]
3. bádmiton	bádminton, badmintón
4.pudding	pudin
5.bungalow	bungaló
6.cok	cok, coque
7.check	cheque
8.body	body
9. bulldog	buldóg
10.cable [ketbəl]	cable
11. blockhaus	blocao
12. lifting	lifting

³ Como establece E.Lorenzo, *Anglicismos hispánicos*, Gredos, Madrid, 2000.

⁴ A. Alonso-Cortés, “ El acento de los anglicismos y la estructura silábica del español”, *Boletín de la Real Academia Española*, LXXVIII, 1998, págs. 391-400.

13.iceberg ⁵	iceberg
14.flirt	flirt-ear
15. stagflation	estagflación
16.softwar	software, pronunciado [sóftguar]
17. pancake	panqueque
18.pick up	picú (que recoge el dicc. De M.Moliner, 1989)
19.puzzle	puzle (dicc. Vox)
20.racing	racin-guista (seguidor del Racing de Santander)
21. sándwich	sángüich
22. sweater	suéter
23. golf	golf

La columna II permite reconocer la pronunciación del anglicismo por la ortografía que conserva del original en la mayor parte de los casos. Incluso grupos consonánticos como -lf (23), -rg (14), y la consonante “ch” en (21), que en posición final de palabra no tiene análogos en el español contemporáneo, son hoy admisibles en el español hablado.

En consecuencia, la pronunciación que un hablante español medio podría hacer de la palabra *doughnut* es “ dógnut”, o “dógnut “, con la excepción de la letra “h”, que no se pronuncia en español, todas y cada una de las letras pueden pronunciarse con el valor fonético del español actual. Empleando los símbolos del alfabeto fonético internacional, la transcripción fonética de esta palabra pronunciada por el hablante medio español es [dówɣnut], o también [dóɣnut] . Esta pronunciación la diferenciaría de la pronunciación “ dónut “ . La pronunciación [dóɣnut] es consistente con el modelo

⁵ Palabra holandesa que a través del inglés pasa al español.

fonético del español, que permite la concurrencia de las consonantes ...gn..., como en *dignoi, maligno, pugna* . La presencia de la consonante “t” en la posición final de palabra, no contraviene este modelo , pues aparece de antiguo en el idioma y pronunciada como en *enit*, o en la lengua moderna en *robot, boicot, soviet* .

2.2 Distintividad visual.

Los signos lingüísticos no sólo tienen una distintividad fonética, sino también visual. Bolinger⁶ argumentó a favor de la existencia de morfemas (o signos) visuales en inglés. Así, las palabras inglesas *rite, right, wright* tienen todas la misma pronunciación. La distintividad es estrictamente ortográfica. Los hablantes discriminan el signo *rite* del signo *right* por los grafemas gh, y el signo *right* el signo *wright* por el grafema w. El español distingue de esta forma *ojear* y *hojear, asta* y *hasta, hato* y *ato, vaca* y *baka, benéfico* y *venéfico, boto* y *voto*. En consecuencia, también visualmente son distintos *doughnut* y *doghnut*, si bien podrían ser no distintivos o contundentes si el contexto de apelación del signo fuese el mismo. Pero no lo es, porque Europastry vende su producto como congelado, mientras que Panrico lo vende como producto fresco en distinto contexto apelativo.

3. La distintividad de los nombres de marca en relación con los nombres genéricos.

La ley de marcas española establece en su artículo 4 que una marca es “ todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa o las de otras. Tales signos podrán ser, según el apartado a) del art. 4º, “ las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.” El artículo 5, apartado d) de esta ley prohíbe los

⁶ D. Bolinger, “ Visual Morphemes”, *Language*, 22-4, 1946, págs. 333-340.

signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común .“ La ley establece que una marca puede ser una palabra que sea distintiva de productos comerciales. No especifica la ley qué entiende por palabra, aunque al no restringir la interpretación del término palabra se entiende cualquier palabra de uso común en una lengua. En particular, los nombres comunes o genéricos ya estén en el diccionario o fuera de él, son candidatos idóneos para los nombres de marca. Pero el empleo de palabras genéricas para productos comerciales dificulta la distintividad, y sobre todo bloquea que otra empresa pueda emplear una palabra genérica, provocando que la creación de marcas se constituya en un camino empedrado.

Un modo de expresar la distintividad de una palabra es recurrir al neologismo, palabra de nueva acuñación, que sirve para designar un producto completamente nuevo. Una forma de crear palabras nuevas es la acronimia, empleando sonidos iniciales de varias palabras. Un caso bien conocido es el de *aspirina* , del alemán *Aspirin* , a partir de *acetylierte Spirsäure* , combinado con el sufijo del lenguaje de la química –in, produciendo así a-spir-in, que en español común es adaptado con el sufijo –ina, al igual que otros nombres farmacéuticos, como penicil-ina. Se trata, por tanto, de una creación artificial nueva para identificar tanto la composición química del producto como un nombre puro de marca. El uso masivo del medicamento lo ha convertido en un nombre común, pero el fabricante es activo en la propiedad del nombre que ha creado. En consecuencia, este nombre de marca se usa ya como nombre común en español y en las lenguas europeas, aunque tiene un propietario, la empresa Bayern. No puede, pues, emplearse por otra empresa para designar el uso terapéutico del ácido acetilsalicílico.

No es este el caso de *doughnut* y de sus variantes. La empresa Panrico tomó en 1962 e introdujo en España, un nombre genérico o común del inglés para designar e

identificar un tipo especial de pastel que posee particulares características organolépticas, que no se encuentran en ningún pastel de los producidos en la confitería española.

El análisis morfológico revela que la palabra inglesa *doughnut* es una palabra compleja, constituida por dos raíces: la raíz *dough*, nombre apelativo o genérico, que significa “masa de harina para hacer pan y pasteles”, y la raíz *nut*, nombre genérico que significa “pequeña galleta o pastel, ambos de forma redondeada a modo de anillo.” La lengua inglesa admite una variante de esta palabra, también nombre genérico, que se escribe *donut*, y se pronuncia igual que *doughnut*. La razón de este doblete se encuentra en que la representación gráfica de las palabras del inglés es extremadamente conservadora. La forma con los grafemas *gh*, que no se pronuncian, sugiere una forma más antigua que la escrita *donut*.

En relación con la palabra *doughnut*, que la empresa Panrico también tiene registrada, se trata ciertamente de una corrupción de la palabra inglesa original, que no está recogida en ningún léxico del inglés, pero que los anglohablantes usan en contextos específicos, como en descripciones de joyería o incluso en física para denotar objetos en forma anular.

Como ya se ha mencionado más arriba, la palabra *doughnut* ha entrado en la lengua española en los últimos 30 años, como el nombre genérico de un producto de pastelería que suscita en el consumidor únicas propiedades organolépticas.

Aunque la distintividad fonética y gráfica del signo *doughnut* respecto de sus variantes es justificable, no ocurre así desde el punto de vista de la semántica. La distintividad semántica de esta palabra, nombre genérico en el español común actual, es nula porque, siguiendo la letra y el espíritu del artículo 4.1 de la ley de marcas española es marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para

distinguir los productos o servicios de una empresa o los de otra”. Esta palabra no identifica un producto que una empresa fabrica de acuerdo con una fórmula original y propia, sino que lo hace de acuerdo con la tradición de la repostería americana. Si no fuera este el caso, no tendría explicación emplear un nombre común inglés con objeto de afectar al consumidor.

El anglicismo *doughnut* , que emplea la empresa Europastry, revela, por tanto, una diferencia semántica en relación con todos los otros términos de la pastelería. Si emplea *doughnut* es porque en el léxico español no hay palabra genérica que designe con precisión el sabor, la forma, y la presentación del producto de origen americano *doughnut* . Lo que hace el anglicismo es rellenar un hueco del léxico español. Sucede exactamente lo mismo con la palabra inglesa *sandwich* , que el diccionario de la Real Academia Española de 2001 recoge y de la que indica que se pronuncia como está escrita. *Sándwich* no designa lo mismo que “ bocadillo”, como sabe cualquier usuario del español actual. Si designara el mismo concepto, el anglicismo, al no ser necesario, no se habría introducido y aceptado. Es de destacar que se propuso el término español “*emparedado*” para sustituir al anglicismo “ *sándwich* “ , término que , sin embargo, no ha prosperado, aunque está recogido en el diccionario de la RAE. Por ello, no podría registrarse la palabra *sándwich* como marca comercial, como tampoco podría hacerse con el término *bocadillo*.

En conclusión, la semántica de la palabra *doughnut* no sirve para distinguir en el mercado un producto único de una empresa, y en consecuencia, no es una marca.

No es de extrañar que dos especialistas en el análisis económico del derecho, William Landes y Richard Posner hayan advertido de la necesidad de evitar que los nombres genéricos se conviertan en marcas por los efectos de monopolización del lenguaje:

“ Los nombres genéricos no pueden ser en absoluto registrados como marcas comerciales; lo que es más, si una marca comercial se convierte en nombre genérico, la protección cesa inmediatamente. Un nombre genérico o término es por definición no el nombre de un sello comercial sino de un producto entero... El monopolio que resulta de la apropiación de un nombre genérico se describe convencionalmente como un monopolio del producto, pero es más exactamente como un monopolio lingüístico⁷...”

4. Conclusiones.

Los nombres de marca deben poseer distintividad en varios aspectos. La concurrencia de varios signos para un producto, caso que hemos expuesto en estas páginas con el nombre genérico inglés *doughnut* y sus variantes , permite examinar con alguna precisión cuáles son las propiedades distintivas de un signo de marca. En el caso del nombre *doughnut* frente a *doghnut* es posible justificar la distintividad fonética y gráfica, así como su poder identificador propio y sin confusión en relación al contexto de apelación en que aparecen. Semánticamente, el anglicismo *doughnut* es necesario porque no hay un término en el vocabulario especializado de la pastelería para recoger las características organolépticas de este producto. La apropiación como marca comercial por una empresa de este nombre genérico del inglés establece un precedente preocupante para la libertad mercantil, que marca una dirección hacia un uso monopolístico del lenguaje, que en una sociedad abierta y liberal es inadmisibles. Pues el lenguaje , como bien económico, es inapropiable.

El registro de la palabra *doghnut* y sus variantes que Panrico hizo entre los años 1962 y 1988 se fundamentaba en que el inglés era en 1962 una lengua “ exótica” en

⁷ William Landes y Richard Posner, “ Trademark and Law: an Economic perspectiva”, *The Journal of Law and Economics*, 1989, 18, págs. 265-399.

España, que el público desconocía. Hoy la inscripción de esta palabra inglesa sería injustificable por el general conocimiento del inglés en España. Todavía en 1976 una sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo español, considera que las palabras extranjeras son denominaciones arbitrarias, siempre que “ no hayan pasado a integrarse en el idioma nacional “.

La realidad de las lenguas en la sociedad europea del siglo XXI ha dejado atrás al derecho, como suele ocurrir de forma general. Las lenguas en una sociedad abierta y liberal son porosas y absorben palabras y frases unas de otras. Es difícil a veces determinar la dirección de los préstamos y usos idiomáticos. Y en un mundo dominado por el inglés, nos guste o no, los idiomas nacionales europeos reciben tal cantidad de anglicismos que puede resultar arbitrario establecer qué palabra inglesa está o no integrada en los idiomas nacionales.