

¿Por qué cambian las marcas? Consecuencias jurídicas.

Belén Tomás

Recuerdo que hace unos años me entretenía en el iPad con un juego que consistía en reconocer logos. Era un hacha. Quizás patinaba en algunos de los autores de la Generación del 27, pero las marcas no se me resistían. El mérito evidentemente no es mío, sino de la labor y cuidada estrategia de cada uno de los titulares de esas marcas para quedar en mi corteza prefrontal para siempre. El valor de ese reconocimiento sin titubeos es incalculable y las empresas saben que el reconocimiento de su marca e identificación con unos valores es fundamental.

El esfuerzo detrás de este objetivo pasa tanto por generar el reconocimiento directo de sus empresas como, esencialmente, por la creación de estos signos e imágenes corporativas que les permite desmarcarse de la competencia con esa –deseada– imagen de calidad y confianza. Pero, como decía Unamuno, la clave está en renovarse o morir, por lo que, en este post, vamos a abordar los motivos que llevan a marcas como Coca-Cola® o Google a cam-

biar cambiar y las implicaciones jurídicas que esos cambios tienen en el terreno del Derecho de marcas.



1. ¿Por qué evolucionan las marcas?

La cuestión no tiene una única respuesta. Lo cierto es que puede haber distintos motivos detrás de una estrategia de *rebranding*:

I. Modernización

Puede parecer la más evidente y, en mi opinión, representa más a un fenómeno de *restyling* que de cambio propiamente dicho. Se trata de cambios superficiales para modernizar y adaptar el logo a los estilos predominantes de la sociedad, haciéndola más apropiada a su tiempo.

Así, hay logos que sufren pequeñas modificaciones que responden a la tendencia de mostrar al mundo una **imagen de evolución y actualización**. A veces, no son tan “pequeñas” y, pese a mantener los elementos esenciales, suponen una auténtica transformación hacia una imagen vanguardista en la que se han de invertir notables recursos. Tal es el caso de **Pepsi®**, que según trascendió, hizo una inversión de 1 millón de dólares en el último rediseño de su logo.



Pese a los costes, estas adaptaciones son ciertamente necesarias para mantener una imagen fresca y atractiva. Y, como vemos, la tendencia actual pasa por la **simplificación de los logos** de forma que el consumidor pueda interpretarlos de forma inmediata y efectiva y queden grabados en su retina.

Existen numerosos ejemplos de esta **evolución hacia la claridad y simplicidad**. Entre ellos **Apple®**, cuyo primer logo representaba a Isaac Newton sentado debajo de un árbol con una manzana colgando encima de su cabeza y que, en la actualidad, consiste en una manzana monocromática de líneas sofisticadas.



Otro ejemplo de esta tendencia a la simplicidad lo encontramos en el archiconocido logo de los hermanos **McDonald®**:



Como curiosidad del logo de la multinacional, el mismo es conocido como “arcos dorados”. En contra de lo que muchos piensan, el reconocido diseño no responde a la M de McDonald's sino a la representación gráfica de los arcos amarillos que sobresalían de los techos de los primeros establecimientos de la franquicia.

II. Adaptación al entorno digital

Por otro lado, las **oportunidades de venta y fidelización** del cliente que supone el entorno digital son infinitas, pero ¿están todas las marcas preparadas para esta faceta 2.0? No todas.

Hay que tener en cuenta que no todos los signos se adaptan fácilmente a las condiciones de **escalabilidad o reductibilidad de aplicaciones móviles**, cuya presencia en la actualidad es fundamental e incuestionable. Ello ha llevado a muchas empresas a subirse a la tendencia del logo responsive que implica renovarse y crear logos fundamentalmente pensados para el **uso a través de dispositivos móviles**. Como no puede ser de otro modo, las plataformas de redes sociales están a la cabeza de crear el logo más visual y *catchy*.



El primero de los logos de **Twitter®** fue diseñado por el mismísimo Biz Stone y se utilizó solo de forma interna en sus servicios de comunicación. Pasó a incluir vocales y cambió a azul cuando se lanzó públicamente en 2006. Poco después se incluyó un pájaro obtenido en una plataforma para adquirir contenidos de diseño gráfico (iStock) por tan solo 15 dólares. Sin embargo, debido a que las condiciones de venta de la plataforma prohibían expresamente que los iconos se convirtiesen en logotipos oficiales sin contraprestación adicional, la compañía decidió prescindir de Larry (como se conocía entonces al pajarito) y crear el geométrico logo actual.

III. Diversificación de la actividad

En otras ocasiones, la actividad de la empresa cambia y la marca deja de ofrecer los productos y servicios que inicialmente comercializaba o se decide expandir el negocio hacía otros. Un claro ejemplo de esto sería la conocida marca de móviles Nokia® que comenzó como una empresa de fabricación de papel y en los sesenta empezó a dedicarse a las telecomunicaciones y por ello cambió radicalmente de logo:



Por su parte, Amazon, como muchas grandes ideas que comenzaron de forma simple, pero con determinación y esfuerzo, empezó respondiendo a una necesidad adelantada a su época que quedó superada por la realidad del ingenio de Jeffrey Bezos. En 1994 innovaba a través de la creación de la mayor tienda de libros del mundo en internet a cuyo proyecto denominó “Cadabra”. Dado que inicialmente la empresa realizaba gran parte de sus ventas por teléfono, la marca en ocasiones se pronunciaba o entendía como “cadáver”. Connotación que resultaba poco deseable para el Sr. Bezos, lo que motivó un giro en su presentación y que recurriese a la inspiración del Amazonas, que resulta ser tan grande como sus aspiraciones. Así las cosas, sepultó a “Cababra” y surgió Amazon® con esa gran “A” atravesada por un gran río.

Sin embargo, pronto se dieron cuenta que la presentación de dicho logo no era suficientemente elegante y que las dimensiones que estaba adquiriendo el negocio precisaban la participación de profesionales del diseño, fase en la que se sucedieron marcas más adaptadas a las necesidades del gigante de internet y que evolucionaron hasta el actual logotipo cargado de significado.



Su actual *lock-up mark data* del 2000 desde cuándo se ha mantenido inalterable. Se trata de una flecha en forma de sonrisa amable que nos indica felizmente todo lo que Amazon es capaz de ofrecernos. Ni más ni menos que todo lo que imaginemos de la “A” a la “Z”.

I. Reputacional

Las **emociones** que despierta una marca en el consumidor están directamente proyectadas por su logotipo. Por ello, cuando la imagen de la marca está dañada por un escándalo, resulta rentable hacer una reestructuración de la imagen para lograr un acercamiento con su público.

Por ejemplo, en julio de 2019 la marca Boeing® preocupada por la retención de algunos clientes a volar en los aviones Boeing 737 Max a raíz de dos choques fatales, fue objeto de una campaña para restaurar la lealtad y recuperar la confianza que vino acompañada por un nuevo logo.



Es de rabiosa actualidad el cambio de Facebook®. La empresa titular de las redes sociales más populares del mundo pasó recientemente a llamarse Meta®, en palabras de su creador, Mark Zuckerberg, “la marca actual está tan ligada a un producto que no puede representar todo lo que hacemos, y mucho menos en el futuro”.



Pese a que este *rebranding* –entendido en su más amplio sentido– coincide con la **apuesta de la compañía por el Metaverso** (mundo virtual compartido) lo que podría atribuirlo a una diversificación de su actividad, el cambio de imagen ni es casual ni parece que responda simplemente a esa nueva faceta de actividad. Lo cierto es que la compañía sufre su mayor crisis reputacional en 17 años a causa de las revelaciones de los llamados *Papeles de Facebook*, filtrados por una ex trabajadora de la compañía y que han supuesto un examen y

dura crítica por parte del legislador, gobierno estadounidense y sociedad por su poder en el mercado, sus algoritmos y los supuestos abusos de la plataforma. Zuckerberg ha aprovechado el lanzamiento de esta nueva actividad y el *rebranding* de su marca para anunciar **fuertes compromisos con la privacidad y seguridad de los usuarios en el metaverso**, lo que supondría una superación de ciertas deficiencias de sus hermanas mayores Facebook® y WhatsApp®.

V.Nostalgia

Por último, también tenemos evoluciones que pretenden una vuelta a los orígenes. Un claro ejemplo es **Burger King®** que, tras unos cambios y transformación equiparables a sus competidores directos, creó un logo influenciado por las corrientes impuestas por el swoosh de Nike de los 90 y, recientemente, ha decidido volver al Whopper® con su logo más evocativo implementando cambios menores a nivel de las proporciones y terminaciones de los elementos.



No sabemos si la decisión vino motivada por el estudio “10 iconic logos. 156 Americans. 80 hours of drawing memory” publicado por Signs en 2017 en el que quedaba más que claro que, pese al uso actual que hacía la cadena de comida rápida, el público mantenía un vivo recuerdo y asociación con sus anteriores registros marcarios.

2. CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Como vemos, la modificación a veces es instrumental y, además, sirve para realizar **fuertes campañas de comunicación** que permitan atraer nuevo público y/o fidelizar al existente a través de un compromiso con la evolución y adaptación.

Las **modificaciones** que hemos estado viendo a lo largo de este post tienen **importantes implicaciones jurídicas**, principalmente porque la marca evolucionada se podría considerar que es diferente a la marca registrada. Si esto es así, entonces el uso

que haga su titular de la marca evolucionada podría no entenderse como un uso real y efectivo de la marca registrada y, por ello, esta estaría en riesgo de caducidad por no uso.

La Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (“EUIPN”) publicó en octubre de 2020, en el marco del Programa de Convergencia, una comunicación común sobre el *Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada* en las que se hace una **excelente compilación de los criterios aplicados por la EUIPO y OEPM**, partiendo de un principio asentado en la práctica común que parte de examen a través de dos etapas de evaluación: **ETAPA 1:** evaluar el signo en su forma registrada; y **ETAPA 2:** evaluar las diferencias en el signo en su forma utilizada y el efecto de los cambios, tomando en consideración el grado de carácter distintivo del signo registrado. Entre los posibles cambios nos encontramos adiciones, omisiones, modificación de algunas características (p. ej., tipografía, tamaño, color o posición) y combinaciones de los anteriores cambios.

Estas modificaciones deben analizarse caso por caso. Si se trata de cambios que impactan de forma directa en la distintividad de la marca será preciso un nuevo registro marcario para sustituir el anterior o simplemente engrosar el porfolio ya existente. Como dicta la comunicación de la EUIPN, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite la hipótesis de que ambos derechos (el antiguo logo y el nuevo) se utilicen de forma simultánea y autónoma, percibiéndose de forma independiente[1].

En cualquier caso, se trata una vez más de **adelantarse, analizar bien las necesidades y las circunstancias**, aprovechar las oportunidades sin tener miedo al cambio y proteger la cartera de derechos marcarios para evitar riesgos a futuro y, en Baylos, ayudamos precisamente a eso.

[1] Véanse, al respecto, las sentencias de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 y 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43)