



En discusión la marca “Meta” escogida por Facebook Inc. para identificar el origen empresarial de sus productos y servicios a nivel mundial



Vs.



Hace tan solo 2 semanas, Mark Zuckerberg hizo pública la noticia del cambio de nombre de su empresa Facebook Inc. al nombre Meta. Desde entonces, han surgido cantidad de publicaciones y hasta “memes” sobre el nombre escogido.

Sin embargo, existe una situación jurídica en relación con dicho nombre, que más allá de ser noticia, resulta un gran aprendizaje desde la perspectiva de la propiedad intelectual y del derecho de marcas que es recomendable sea tenido en cuenta por los comerciantes y empresarios en el ejercicio de sus actividades comerciales, y no solo para emprendedores, sino también para grandes empresas como Facebook Inc., que como ocurrió en este caso, están siempre expuestos a olvidar ciertos aspectos legales en su planeación comercial, que pueden entorpecer o retrasar un poco su proyección.

En el derecho de marcas, existen las denominadas “causales de irregistrabilidad relativas”, que cumplen la función de proteger los intereses legítimos de los titulares de derechos marcarios frente a ciertas solicitudes de marcas por parte de terceros. En ese sentido, el titular de una marca que se encuentre registrada ante la autoridad competente o incluso, que esté en trámite de registro, entre otros derechos, está facultado para oponerse a la solicitud de registro de una marca cuando considere que ella es (i) similar o idéntica a su marca, y que (ii) dicha similitud pueda generar un riesgo de confusión o asociación entre sus consumidores respecto del origen empresarial.

Pues bien, el pasado 28 de octubre de 2021, durante la conferencia Connect 2021, Mark Zuckerberg dio a conocer su decisión de cambiar el nombre de la multinacional Facebook Inc. a Meta como una empresa de tecnología social, y al parecer omitió algunos elementos que desde la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, pueden poner en riesgo la consecución de los objetivos de su compañía mediante el uso de sus intangibles que en este caso se concreta en los signos distintivos de la Compañía.

Existe una empresa llamada Meta PC LLC, constituida en Estados Unidos, que se dedica a la fabricación y comercialización de diferentes tecnologías, incluyendo laptops, tablets, y softwares, quien, desde el mes de agosto de 2021, cuando solicitó el registro de su marca “Meta” ante la oficina de marcas estadounidense - United States Patents and Trademark Office (USPTO), goza del interés legítimo y de un “aparente” mejor derecho sobre el uso del signo “Meta” o incluso de uno similarmente confundible.

Por ello, tan pronto Mark Zuckerberg dio a conocer el nombre escogido para su compañía “Meta”, inspirada en el “metaverso” como aquella realidad virtual que conectará a las personas globalmente en un mundo tridimensional y sin requerir de su presencia física, y bajo la cual seguiría abarcando sus diferentes aplicaciones como Facebook, Whatsapp e Instagram, la empresa Meta PC LLC, inmediatamente “encendió sus alarmas” jurídicas y al parecer, advirtió que retiraría la solicitud de registro o cedería su marca “Meta” ya en trámite de registro, solo si le reconocía US 20 millones.



Por su parte, la defensa de Facebook Inc. se ha limitado a indicar que el concepto de su pretendida marca "Meta" en realidad hace alusión a la idea de que "aun falta mucho por construir". No obstante, existe la posibilidad de que la Oficina de Marcas no tenga en cuenta dicha supuesta diferenciación conceptual y niegue el registro de la marca "Meta" pretendida por el grupo Facebook Inc. al considerarla idéntica o similar y confundible con la previamente solicitada por Meta PC LLC.

De manera preliminar, podría considerarse que las marcas podrían diferenciarse entre sí, toda vez que la palabra "Meta", tiene un mismo significado o concepto -correspondiente al "fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien" o a "algo más allá" según la Real Academia de la Lengua-, término que eventualmente podría considerarse como no susceptible de apropiación; y además cada una cuenta con elementos distintivos y originales en sus diferentes representaciones gráficas que están llamadas a protegerse en su conjunto y no de manera separada.

Sin embargo, resulta importante tener en cuenta el factor de conexidad competitiva que existe entre los productos o servicios ofrecidos por ambos agentes (Facebook y Meta PC), toda vez que ambos se encuentran dentro del mercado de la tecnología y podría considerarse que existe un riesgo latente de confusión, sobre todo cuando una de las marcas goza de notoriedad y reconocimiento mundial.

Aunado a ello, también se considera necesario evaluar la función social que cumplen las marcas y la exclusividad conferida a sus titulares, como el reconocimiento jurídico al esfuerzo intelectual de los empresarios en la creación distintiva de sus signos para identificarse dentro del mercado.

Así mismo, en este caso, habría de preguntarse si debe prevalecer el interés legítimo del titular o solicitante de una marca como lo ordena la normativa, o si, por el contrario, debe primar la notoriedad y el posicionamiento de un grupo empresarial internacionalmente conocido. Lo anterior, toda vez que si bien uno de los criterios que suele argumentarse dentro de la defensa de marcas consiste en que, quien solicita una marca similar a una previamente registrada o en trámite de registro puede estar buscando aprovecharse del posicionamiento de la marca anterior, en el caso objeto de análisis, no es tan certero que Facebook Inc. pretenda tomar ventaja de lo que hasta el momento ha construido comercialmente la empresa Meta PC LLC que apenas lleva un año de constituida. Pero ¿puede romperse esta regla general? ¿Puede Meta PC LLC apropiarse de la palabra "Meta"?

La decisión que se tome sobre este particular marcará un hito sustancial desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Por el momento, es oportuno "tomar nota" las lecciones que nos deja este caso y algunos puntos que deben ser tenidos en la cuenta para evitar este tipo de inconvenientes o incertidumbres jurídicas:

1.La verificación anticipada de la disponibilidad de los nombres, signos y marcas, no solo ante la autoridad nacional de marcas en los países de interés, sino también dentro del mercado para prever aquello que está siendo usado como nombre comercial, es una de las mejores alternativas para ahorrar tiempo e inversión en intentos de registros de marcas que ya existen o que desde un principio implican mayores riesgos.

2.Coloquialmente se dice que el derecho de marcas es "una carrera" en la que gana el primero que llegue, situación que efectivamente se corrobora en el caso de Meta PC LLC vs. Facebook Inc., pues aún cuando la marca "Meta" de la empresa Meta PC LLC no ha sido concedida, su solicitud previa configuró un interés legítimo que podría estar obstaculizando el registro de la marca "Meta" de Facebook Inc. Por ello, la relevancia de incluso solicitar el registro de los signos distintivos antes de su uso o publicidad en el mercado.



3. Independientemente de si la Oficina de Marcas de Estados Unidos decida negar el registro de la marca "Meta" de Facebook Inc. por la existencia de un derecho anterior sobre la marca "Meta" de Meta PC LLC, o si por el contrario, la Oficina concede el registro de ambas marcas porque ambas contienen una palabra de uso común que no es susceptible de apropiación, y cuentan con otros elementos que permiten diferenciarlas entre sí, lo ocurrido nos deja una lección irrefutable: Se requiere de una planeación jurídica integral y anticipada.

4. En atención a que la finalidad de las marcas es lograr diferenciar y distinguir los productos y servicios con los de la competencia e incluso, de cualquier mercado cuando la proyección es internacional, es fundamental que en la planeación, creación y diseño de los signos distintivos se incluyan también palabras producto de creaciones intelectuales y no se limiten al uso de palabras de uso común, aún cuando existan otros elementos dentro del conjunto marcario como la tipografía, los colores y los logos que las alejen entre sí.

5. La solicitud de marcas mixtas puede resultar en una buena "salida" para defender la distintividad de los signos, más aún cuando en la parte denominativa de los signos, se incluye palabras con un significado puntual o que son de uso común que habrán de estar disponibles para todos los agentes del mercado.