

Criterios para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional

Mediante Interpretación Prejudicial 81-IP-2020 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 del 13 de mayo último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos relacionados con los requisitos para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional, tal como se aprecia a continuación:

«1.6. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

1.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

1.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

1.6.3. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

1.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

1.6.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.

- 1.7. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

(...)

4.1. **¿Qué elementos debe contener una marca tridimensional?**

Como se explicó en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como “la forma” de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial.

Para facilitar la explicación, la Práctica común de la “European Union Intellectual Property Network (EUIPN)” sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, plantea la siguiente clasificación de las marcas de forma:

“Las marcas de forma suelen clasificarse en tres categorías:

- formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos;
- las formas que consisten en la forma del propio producto o partes de las mismas;
- formas de embalajes o de envases.”²⁰

²⁰ European Union Intellectual Property Network (EUIPN), *Práctica común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva*, abril 2020, p. 5.

(...)

En general la Práctica común citada expone que las formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos suelen por lo general tener carácter distintivo. No sucede así con las formas que consisten en la forma del propio producto o con partes de dichas formas, y con las formas de embalajes o de envases.

“Por último, aunque el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (...), sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (...). El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.”²¹

²¹ *Ibidem.*”

Del texto citado se observa que un signo tridimensional en sí mismo (la “forma” en sí misma) puede ser distintivo y en consecuencia registrable. Sin embargo, un signo conformado por una “forma” puede tener carácter distintivo si es que, a pesar de que dicha forma carece de distintividad, los demás elementos que la acompañan dotan de distintividad al conjunto marcario. En este sentido, el signo podría llegar a ser registrable si es que la forma se aprecia conjuntamente con otros elementos que dotan de distintividad al signo visto o apreciado en conjunto, como, por ejemplo,

elementos denominativos o figurativos, los colores o sus combinaciones, o la combinación de estos elementos. En este supuesto, la autoridad nacional competente debe llevar adelante un examen de registrabilidad que le permita apreciar el carácter distintivo de los signos que contienen formas, realizando un análisis en conjunto de la forma y de aquellos elementos adicionales que la acompañan.

Si el signo goza de distintividad gracias a los elementos adicionales (*v.g.*, los elementos denominativos o gráficos, los colores, o la combinación de estos elementos), y no por la forma en sí misma, no estamos en rigor ante una marca tridimensional, sino ante un signo mixto, tal como ha sido explicado en el párrafo 1.7 del acápite 1 de la sección E de la presente interpretación prejudicial.»
