



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 242-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE 'OLD PARR'. Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

VISTOS:

El oficio recibido vía correo electrónico el 22 de mayo de 2015, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver la controversia relativa al procedimiento de registro dentro del trámite 334, radicación 15-114096-0-0.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I. ANTECEDENTES

A. Partes en el proceso interno:

Solicitante:

Diageo Brands B.V.

Oficina Nacional Competente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

B. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 27 de febrero de 2015, Diageo Brands B.V. presentó la solicitud de registro de la marca táctil TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR” para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. El 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.
3. Debido a los pocos precedentes sobre marcas táctiles presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Signos Distintivos decide elevar una solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C. Descripción de la marca:

4. El solicitante aportó la siguiente descripción de la marca:
 - “Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños”.
 - En consecuencia, la marca táctil solicitada consiste en la textura de la botella en la que se envasa una bebida alcohólica, razón por la que en la solicitud seleccionaron la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. Preguntas formuladas para la interpretación prejudicial:

5. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

- ¿De acuerdo con la definición de marca establecida en el artículo 134 debe entenderse que la lista de posibles signos contemplada en los literales a) al g) es taxativa o debe entenderse que es enunciativa y puede constituir marca cualquier otro signo o identificador en tanto y en cuanto cumpla con sus requisitos de representación gráfica y distintividad?
- ¿Se puede registrar una textura específica como una marca táctil?

En el caso de que la respuesta a los primeros interrogantes sea afirmativa entonces:

- ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?
- ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y en consecuencia los consumidores se aproximen a la marca?
- ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el solicitante para describir la marca o cumplir el requisito de la representación gráfica?, ¿Puede hacerse de forma textual?, ¿Existen otros mecanismos de descripción o de cumplimiento de los requisitos de la representación gráfica?
- ¿La presentación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente la selección de un material específico en su descripción, como por ejemplo vidrio, plástico o cartón?
- ¿La representación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente una representación pictórica acompañada de una descripción clara, precisa e inequívoca de ese material?
- ¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal b) del artículo 135?
- ¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?
- ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?

- En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, como por ejemplo la textura de la piel de una fruta aplicada a una botella, ¿ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?

II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

6. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 135 literal b) de la misma normativa¹.

III. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. La marca táctil o de textura. Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.
3. La forma de publicación de una marca táctil o de textura.
4. La textura de uso común.
5. La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

¹ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- (...)
- b) carezcan de distintividad;
- (...)

1. LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

7. Tomando en consideración que es la primera vez que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita interpretación prejudicial, este Tribunal considera necesario seguir los criterios establecidos en el Proceso 121-IP-2014 en lo concerniente a la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.
8. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33² del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122³, 123⁴, 125⁵, 127⁶ y 128⁷ de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no resulta válida la

² Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

³ Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

⁴ Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

⁵ Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener:

- a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
- b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere;
- c) La identificación de la causa que origine la solicitud;
- d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,
- e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

⁶ Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

⁷ Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”; aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación.

9. El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial⁸; considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal.
10. Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a este tema de la siguiente manera:

“De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

⁸ El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma.

Como conclusión, el término 'Juez Nacional' debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el "juez nacional" y el "juez comunitario" en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración".

11. En oportunidad y a instancia de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio de 9 de mayo de 2015, este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante destacar lo que se detalla a continuación:
12. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, ésta no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.
13. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.

14. La imparcialidad de estas entidades motiva lo que se podría denominar la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos *sui generis* o especiales”⁹, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”¹⁰.
15. El Derecho comunitario andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. Por ello, y tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad, el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redundará en una mayor protección de los derechos de los administrados.
16. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar asimetrías en lo que respecta a la aplicación de las normas y a un indeseado incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.
17. Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho¹¹ así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales¹² tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad

⁹ IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.

¹⁰ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.

¹¹ Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

¹² Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”.

Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.

18. En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado” el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial.
19. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal¹³.
20. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que:
 - 1) Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley; además de que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.
 - 2) Se trata de un órgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar que tienen naturaleza permanente.
 - 3) El carácter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la normativa andina.

¹³ En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrija, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña.

- 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.
 - 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decisión.
 - 6) La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria andina.
21. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior.
 22. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:

Constitución por mandato legal:

23. Mediante la Ley 65 de 1967, el Congreso de la República de Colombia le confirió facultades legales y extraordinarias al Gobierno Nacional, quien en ejercicio de las mismas expidió el Decreto 2974 de 3 de diciembre de 1968 que, en los artículos 25 al 39 del Capítulo Segundo, ordenó la creación de la Superintendencia de Industria y Comercio.
24. El Decreto 2153 de 1992, definió entre otras funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.
25. Por su parte, el Decreto 4886 de 2011, modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, denominando ahora en su artículo 2 numerales 6, 6.1 y 6.2 la División y Secciones antes enunciadas como: Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la Dirección de Nuevas Creaciones y la Dirección de Signos Distintivos.
26. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio fue constituida por mandato legal.

Carácter permanente de la entidad:

27. En concordancia con lo explicado en el punto anterior, desde su creación, la Superintendencia de Industria y Comercio ha operado sin interrupciones. Las modificaciones en la denominación particular de las divisiones internas en las que distribuye sus competencias, no han supuesto un cambio sustancial en la misión original que la Ley le confirió desde su inicio a la actual Dirección de Signos Distintivos. Esta labor, verificada a través de 46 años, demuestra el carácter permanente que posee la entidad que solicita la interpretación prejudicial en esta oportunidad.
28. En el presente caso, se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido establecida con carácter permanente.

Carácter obligatorio de su competencia:

29. El artículo 1 numeral 57 del Decreto 4886 de 2011, establece que una de las funciones específicas de la Superintendencia de Industria y Comercio consiste en administrar el sistema nacional de propiedad industrial, tramitando y decidiendo todos los asuntos relacionados con esta materia.
30. Dentro de la entidad existen órganos encargados del tema de la Propiedad Industrial, la Dirección de Nuevas Creaciones y la Dirección de Signos Distintivos. Esta última, de acuerdo con la facultad consagrada en la norma anteriormente descrita y, particularmente, por lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Decreto, es la única autoridad facultada en todo el territorio colombiano para recibir las solicitudes de registro de marcas, tramitando todo el procedimiento conducente a la concesión o denegación de un signo distintivo¹⁴.

¹⁴ “(...) Decreto 4886 de 2011. Artículo 19. Funciones de la Dirección de Signos Distintivos. Son funciones de la Dirección de Signos Distintivos:

1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.
2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñanzas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.
3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.
4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.
5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen.
6. Llevar el registro de los signos distintivos.
7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.
8. Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que expida.
9. Adelantar audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros de signos distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro, con el fin de proponer modificaciones que le permitan a las solicitudes acceder al registro.
10. Proponer al Superintendente Delegado, el procedimiento necesario para adelantar la audiencia de facilitación de que trata el numeral anterior.
11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. Parágrafo. Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación”.

31. El hecho de que el sistema nacional de propiedad industrial sea administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, supone que un solicitante que desee registrar una marca o depositar un nombre o enseña comercial, no tiene alternativa distinta que acudir ante esta entidad para adelantar el procedimiento respectivo. La competencia de la Dirección de Signos Distintivos es única y exclusiva, por lo que su competencia administrativa es un mandato obligatorio para todo aquel que pretenda proteger una marca en Colombia.
32. En efecto, se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos debe necesariamente acudir, en primera instancia administrativa, a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
33. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carácter obligatorio de la competencia de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de signos distintivos.

Deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias:

34. El numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establece que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Por otro lado, el numeral 58 de la misma disposición, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función de “expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente de propiedad industrial”.
35. Lo dispuesto en el citado artículo 1 pone de manifiesto el reconocimiento de la jerarquía superior de la que gozan las normas supranacionales, específicamente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual fue adoptada por la República de Colombia al ser País Miembro del Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).
36. Los países miembros del Acuerdo de Cartagena se obligaron a establecer regímenes comunes para temas de propiedad industrial, de ahí que el Congreso de Colombia optara por delegar válidamente su facultad de reglamentar este asunto en la Comunidad Andina al expedir la Ley 323 de 1996. Siendo esto así, toda norma que sea contradictoria con la Decisión 486 queda suspendida en sus efectos, siendo el régimen andino de aplicación automática por parte de la Autoridad colombiana que administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, es decir, la

Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

37. En el presente caso se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional competente, tiene el deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus competencias.

Carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso:

38. Habiendo quedado claro que la Dirección de Signos Distintivos opera bajo el marco normativo delimitado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que todos los procedimientos a su cargo se basan en el procedimiento descrito en aquella norma supranacional.
39. Cualquier persona en la República de Colombia, ya sea natural o jurídica, puede solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de un signo distintivo. Respecto a cada solicitud que se radique, la Dirección de Signos Distintivos tiene un plazo de quince (15) días hábiles para realizar el examen de los requisitos mínimos exigidos por la normativa andina para asignarle fecha de presentación a la misma. En caso de que se evidencie la ausencia de alguno de los requisitos, la entidad procede a enviarle al solicitante un requerimiento para que corrija su solicitud dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación.
40. Presentada la solicitud en debida forma, ésta es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que los terceros interesados puedan presentar oposición al registro si así lo consideran pertinente. Estas oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la Publicación en la Gaceta, los cuales pueden extenderse (a solicitud de parte) por otros 30 días hábiles con el fin de aportar pruebas. De las oposiciones presentadas, se corre traslado al solicitante de la marca, quien puede contestarlas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presentando los argumentos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de su solicitud.
41. Vencido el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos procede a decidir sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada. Esta decisión se toma después de hacer un examen de las causales de irregistrabilidad, tanto las absolutas del artículo 135, como las relativas del artículo 136 de la normativa andina. Es después de haber cumplido los términos y demás disposiciones procedimentales

andinas, que la entidad determina si la solicitud de registro de marca en cuestión cumple con las condiciones para su concesión.

42. A lo largo del trámite se respeta el debido proceso tanto del solicitante como de los posibles terceros que intervengan oponiéndose al registro. Cuando se presentan oposiciones, se corre traslado al solicitante para que se pronuncie al respecto. Es decir, se abre un escenario dotado de carácter contradictorio en el que todas las partes interesadas pueden hacer valer sus argumentos.
43. De las pruebas allegadas en respaldo de cada uno de los intereses en conflicto, la Dirección de Signos Distintivos adelanta una valoración que conforma la *ratio decidendi* que motiva el sentido de la decisión consignada en la resolución proferida. En caso de que alguno de los interesados no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos que puso fin a su actuación, puede interponer el recurso de apelación que será resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de acuerdo con lo indicado en el parágrafo del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011¹⁵.
44. Sobre la base de las normas y procedimiento indicado anteriormente, resulta evidente que la Dirección de Signos Distintivos sustancia un procedimiento en el que se asegura el contradictorio y se garantiza el debido proceso, profiriendo actos motivados sobre la base de fundamentos de hecho y de derecho que justifican sus decisiones.
45. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen carácter contradictorio y están sujetos al debido proceso.

Imparcialidad de sus actos:

46. El numeral 59 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de “ejercer las funciones jurisdiccionales que le hayan sido asignadas en virtud de la Ley, a través de las Delegaturas, grupos internos de trabajo o funcionarios que para el efecto designe el Superintendente de Industria y Comercio, garantizando la autonomía e independencia propia de la función”.
47. La normativa interna de la República de Colombia, a través de la norma traída a colación, garantiza la separación funcional en la estructura de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, asegurando la inexistencia de riesgo de confusión entre sus

¹⁵ Artículo 19.- “Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de protección de la competencia y competencia desleal y adoptar las sanciones, medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley”.

funciones propiamente administrativas y aquellas de naturaleza jurisdiccional que le han sido asignadas, permitiéndole aplicar la normativa comunitaria andina con plena independencia e imparcialidad.

48. En el presente caso se ha acreditado que la autonomía funcional de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio garantiza la imparcialidad de sus actos.

Conclusión:

49. La Dirección de Signos Distintivos es un órgano dentro de la estructura orgánica de la Superintendencia de Industria y Comercio constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya competencia es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad.
50. En consecuencia, se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos en el Proceso 121-IP-2014, en el cual este Tribunal amplió su línea jurisprudencial respecto de quiénes pueden solicitar interpretaciones prejudiciales en el siguiente sentido:

“(…) 5.6. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.

(…)

6. Que, con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del

Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal”.

51. En consecuencia, habiéndose acreditado el cumplimiento de los seis criterios de naturaleza y función por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal.

2. LA MARCA TÁCTIL O DE TEXTURA. LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD. EL REQUISITO DE SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. EL REQUISITO DE DISTINTIVIDAD.

52. En el contexto internacional se ha considerado paulatinamente la posibilidad de validar nuevos tipos de marcas, entre las que se puede hacer referencia a las marcas táctiles o de textura.

53. Así por ejemplo, en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2006, aprobado por 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), constituye la referencia fundamental en materia de nuevos tipos de marcas. Al 15 de abril de 2015, el tratado abarcaba 38 partes contratantes¹⁶. Además del Tratado y su Reglamento, existe una Resolución de la Conferencia Diplomática, suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, lo que sin duda alguna marca una hoja de ruta en relación con los Países Menos Adelantados (PMA). Los Países Miembros de la Comunidad Andina no son parte contratante de dicho tratado. Por razones que no es del caso referir, dichos países no lo firmaron ni adhirió. Empero, resulta del caso que este Tribunal tome como referencia algunos de sus contenidos. En efecto, el Tratado de Singapur no limita las marcas a dos dimensiones, sino que se aplica a nuevos tipos, como son, entre otras, las marcas de hologramas, las marcas de movimiento, las marcas de colores y las marcas consistentes en signos no visibles, como marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles.

54. En el ámbito de la Unión Europea, con ocasión de la decisión del caso Shield Mark BV¹⁷, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) señaló que la lista de signos contenida en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC¹⁸ no era exhaustiva y que los signos que no pueden ser percibidos visualmente, no están expresamente excluidos de la Directiva.

¹⁶ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/stlt_a_8/stlt_a_8_1.pdf

¹⁷ Caso Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX, caso C-283/01, 27 de noviembre de 2003.

¹⁸ Directiva 2008/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo.

55. De igual manera, en Estados Unidos de América, el juez Breyer estableció, al dictar la decisión en el caso *Qualitex*¹⁹, que las disposiciones contenidas en el *Lanham Act*²⁰ no pueden ser interpretadas de manera restrictiva. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos de América estableció que un signo²¹ es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos²².
56. En lo que respecta a la marca táctil o de textura, en 2006, el Directorio de la International Trademark Association (INTA) adoptó una resolución en favor del reconocimiento, protección y registro de dichas marcas en circunstancias apropiadas. De esta manera, las sensaciones táctiles pueden ser protegidas como marcas si son suficientemente distintivas. Esta iniciativa reconoció la función indicadora de la procedencia empresarial que las marcas táctiles pueden cumplir, al mismo tiempo que llamó la atención acerca de la falta de una autoridad internacional relevante en la materia. Dicha resolución recomendó que el nivel de protección de las marcas táctiles dependa, como en el caso de las marcas visualmente perceptibles, de que la marca sea inherentemente distintiva o que haya adquirido distintividad de manera sobrevenida mediante el uso en el mercado, y de que las marcas táctiles sean objeto de un test de funcionalidad para evitar que mediante la protección otorgada por el registro se afecte la libre competencia. Este estándar se encuentra en consonancia con la política de impedir la protección de características funcionales del producto.
57. Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada “háptica”²³, la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido²⁴. Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas²⁵ que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.

¹⁹ *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161 (1995).

²⁰ El *Lanham Act* de 1946 es también conocido como *Trademark Act* o Ley de marcas estadounidense.

²¹ “Symbol” o “device” según el *Lanham Act* §45.

²² *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, 514 U.S., §162.

²³ Proviene del griego *háptō*: tocar, relativo al tacto.

²⁴ Un estudio publicado en *Journal of Consumer Research* en 2009 sugiere que el tacto aumenta la sensación de pertenencia y la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto.

²⁵ Los nuevos tipos de marcas son también denominadas marcas atípicas, no convencionales o no tradicionales. La doctrina suele dividirlos en signos visibles y signos no visibles. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no visibles. Cf. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

58. En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible²⁶. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.
59. Resulta oportuno citar algunos casos de registro de marcas táctiles o de textura, como por ejemplo el bolso o funda violeta de la botella de Crown Royal²⁷, “la textura de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino” del vino Khvanchkara²⁸, “una textura de cuero que envuelve la superficie media de una botella de vino”²⁹, “la textura áspera de una piedra amarilla, naranja y marrón en la parte delantera de una botella de vino”³⁰, “un papel con textura de algodón” para productos de jabón³¹, la configuración texturizada del mango de un cuchillo³², un diseño utilizado como superficie para distinguir equipaje, bolsos y productos de cuero relacionados otorgado a favor de Louis Vuitton Malletier en 1996³³, o la textura granulada de los bolsos de Dooney & Bourke también otorgada en 1996³⁴.
60. De igual manera, cabe mencionar algunos casos de registro de marcas táctiles que contienen caracteres Braille, como por ejemplo la otorgada a favor de Christoph Krahenmann para distinguir joyería³⁵, la marca Underberg AG para distinguir varios productos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza³⁶, la marca MIKLI otorgada a favor del diseñador francés Alan Mikli para vestimenta y anteojos, o las marcas consistentes en las denominaciones “a wonder summer’s night” o “Stevie

²⁶ *Idem*. Se ha señalado que, en 1915, la botella de vidrio de Coca Cola fue diseñada para ser reconocida también en la oscuridad. Véase en este sentido, RØNNING, Debbie, “Taste, smell and sound – Future Trademarks? Feel marks (tactile marks)”, disponible en: http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx.

²⁷ U.S. Reg. 3,137,914, registrada el 5 de septiembre de 2006 por la USPTO a favor de Diageo North America. Cabe resaltar que la distintividad adquirida luego de cuatro décadas de uso en el mercado jugó un papel decisivo en este caso, por cuanto el citado producto era comercializado desde 1964.

²⁸ U.S. Reg. 3,155,702, registrada por la USPTO el 17 de octubre de 2006 a favor de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

²⁹ U.S. Reg. 3896100, registrada por la USPTO a favor de David Family Group, LLC.

³⁰ U.S. Reg. 3885070.

³¹ U.S. Reg. 2,682,410, registrada por la USPTO a favor de Fresh Inc.

³² U.S. Reg. 3250789.

³³ U.S. Reg. 2,263,903, otorgado en 1996.

³⁴ U.S. Regs. 2,252,278 y 2,252,280, otorgados en 1996.

³⁵ U.S. Reg. 2,058,394.

³⁶ Deutsches Patent und Markenamt (DPMA, Oficina Alemana de Patentes y Marcas). Registro 30259811, de 3 de diciembre de 2003, otorgado a favor de Underberg KG para distinguir productos en las Clases 32 y 33. Disponible en Internet: <http://www.copat.de/markenformen/Tactilemark.pdf>.

Wonder” otorgadas a favor de Stevie Wonder para su vestimenta y servicios de entretenimiento³⁷.

61. En el ámbito de la Comunidad Andina, el 17 de diciembre de 2003, Diageo Brands B.V. solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador, el registro de la marca de producto “Textura superficie OLD PARR”, la misma que fue otorgada el 27 de abril de 2004. Al efecto, el solicitante presentó un arte en papel PMT 7 x 7 cm, así como una descripción del signo: “La marca de fábrica solicitada consiste en una textura superficial dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentagramas, romboides y sexagramas, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio. Se solicita y se reserva el derecho de exclusividad sobre la marca, textura superficie “OLD PARR”, en forma conjunta o separada, como marca de fábrica para usarla en distinto tamaño, con combinación de colores, tanto sola o acompañada de cualquier diseño, frase, signo o leyenda”.
62. Adicionalmente, la textura de un producto o su empaque puede también formar parte de la descripción de una marca tridimensional³⁸. Éste es el caso de la textura granulada del dispensador de perfume tridimensional con forma de pelota de baloncesto³⁹, y la textura del cuello y cuerpo de una botella de tequila que tiene ondulaciones tridimensionales⁴⁰.

Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.

63. El artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo no puede ser objeto de registro si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
64. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos

³⁷ U.S. Regs. 3,512,464, 3,512,465, 3,495,229, y 3,741,78, otorgados en 2008.

³⁸ En este sentido, “Gilson on Trademarks. Chapter 2: Distinctiveness and Trademark Subject Matter. § 2.11 Nontraditional Trademarks”, Mathew Bender & Company, Inc., 2015, p. 24 de 33.

³⁹ U.S. Reg. 3,348,363. “Dispensador de fragancia personal esférico que se parece a una pelota de baloncesto” registrado por la USPTO en 2007 a favor de Touchdown Marketing.

⁴⁰ U.S. Reg. 3845630.

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...). Este artículo tiene un triple contenido: brinda un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

65. Sobre la base de lo indicado en el artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este precepto adelanta un listado meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”⁴¹.
66. En consecuencia, la lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no puede considerarse de naturaleza taxativa. En efecto, no se trata de un *numerus clausus* sino de un *numerus apertus*. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa y no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.
67. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”⁴².

⁴¹ Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial 1121, de 28 de setiembre de 2004.

⁴² OTERO LASTRES, José Manuel, “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú”, junio de 2001, p. 132.

68. En consecuencia, susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica.

69. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
70. El desafío que plantea este tipo de marcas radica en la necesidad de adaptar el criterio de representatividad gráfica a cada nuevo tipo de signo distintivo⁴³. Cabe precisar que dicho criterio, en realidad, no es obligatorio según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁴⁴. En este sentido, por ejemplo, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas ya citado, proporciona modalidades de representación de nuevos tipos de marcas en solicitudes de registro, que pueden incluir reproducciones alternativas a las gráficas o fotográficas⁴⁵.
71. En los párrafos 4, 5 y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se contempla la representación de signos visibles y de signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Sin embargo, la regulación más detallada y la formulación de un enfoque común para la representación de los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente⁴⁶.
72. Por el momento, el Reglamento del Tratado de Singapur sólo prevé que las partes contratantes podrán solicitar, en el caso de marcas que consistan en hologramas, marcas animadas, de color y de posición, una o más reproducciones de los signos correspondientes de conformidad con su legislación interna. En cuanto a las marcas no visibles, el Reglamento establece que las partes contratantes podrán exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca⁴⁷.

⁴³ En este sentido, INDACOCHEA, Juan Manuel, "Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas", *Ius Inter Gentes*, año 11, número 11, 2015.

⁴⁴ Cf. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁵ Cf. Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, regla 3.

⁴⁶ Sólo se especifica la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. Al respecto, en la regla 3 inciso 4) literal a) se establece que "la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional".

⁴⁷ MÜLLER LAMOTHE, Araceli y Brais PATIÑO LÓPEZ, "Principales novedades del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 24-2009, p. 84. Disponible en <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/2383/documento/articuloUM.pdf?id=3051>. web:

73. En lo que concierne a las marcas táctiles o de textura, no existe una disposición específica en el referido Tratado, únicamente una disposición que trata de manera general todos los demás signos no visibles que no sean marcas sonoras, la regla 3 literal 10, referida a los detalles relativos a la solicitud de registro, la cual establece lo siguiente: “10) [Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”.
74. En el presente caso, este Tribunal considera pertinente que la Oficina Nacional Competente exija una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles.
75. Cabe precisar que le atañe a la Oficina Nacional Competente verificar si la marca táctil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado, ésta tiene además la facultad de exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica. En definitiva, la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) atañe a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la Oficina Nacional Competente deberá identificar los medios adecuados para hacer factible la publicación en los casos particulares de las marcas táctiles o de textura.
76. Cabe señalar, a este respecto, que la representación gráfica del signo suele efectuarse por impresión en relieve, es decir, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema Braille⁴⁸.
77. Adicionalmente, el requisito de representación gráfica, establecido en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE y en el artículo 4 del Reglamento (CE) 207/2009, sobre marca comunitaria, será suprimido con la reforma de la Directiva (artículo 3 del proyecto de Directiva) y del Reglamento (artículo 4 del proyecto de Reglamento) de la marca europea⁴⁹. Ya no se

⁴⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. Documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

⁴⁹ El conjunto legislativo propuesto por la Comisión Europea el 27 de marzo de 2013 contiene 3 iniciativas: i) la refundición de la Directiva 2008/95/CE de 1989 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; ii) la revisión del Reglamento

exigirá la representación gráfica cuando existan otros medios más apropiados para identificar el objeto de la protección. Según la Exposición de Motivos, el objetivo es admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo⁵⁰. Con la mencionada reforma será suficiente que un signo pueda ser "representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular".

78. Por su parte, la tercera modificación de la Ley de Marcas en China⁵¹, aporta una modificación sustancial del artículo 8, eliminando la restricción de la palabra "visual" y dando un ejemplo de signo no visual: "los sonidos". Ejemplo que es seguido del símbolo "etc.", lo cual supone que la puerta está abierta para otros signos no visuales⁵².

El requisito de distintividad.

79. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?, ¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal b) del artículo 135?, ¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?
80. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso

207/2009/CE de 1994 sobre la marca comunitaria y iii) la revisión del Reglamento 2869/95 de la Comisión de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI. Para un análisis detallado de la reforma, véase, THRIERR, Olivier. "Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne", *Propriété Industrielle*, número 10, octubre 2013, año 12, pp. 14-21.

⁵⁰ Cf. CABINET BEAU DE LOMÉNIÉ, "La réforme du droit des marques en marche", *Actualités: Flash Info*, 18 de abril de 2013. Disponible en web: <http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-122-la-reforme-du-droit-des-marques-en-marche>. Cf. Zuzana PENIASKOVA, "Propuesta de reforma del sistema de marcas", *Noticias UAIPIT*, 2013: "Los cambios reflejados en la jurisprudencia incluyen el reemplazo de la necesidad de "representación gráfica" por criterios más flexibles, permitiendo que otras marcas no convencionales (p.ej. marcas sonoras) puedan ser registradas. Según la Comisión Europea, el objetivo es permitir que la marca se represente por otros medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias, siempre que continúen cumpliendo el criterio establecido en el caso Sieckmann (C-273/00). Por otro lado, la amplia redacción de la disposición propuesta parece poder exceder el caso Sieckmann e implica que se puedan esperar solicitudes para marcas no convencionales que intentarán forzar los actuales límites de lo que puede ser registrado". Disponible en Internet: <http://www.uaipit.com/es/noticias/%2Fes%2Fnoticias%2Fpropuesta-de-reforma-del-sistema-de-marcas-661>.

⁵¹ Tercera modificación de la Ley de Marcas en China adoptada el 30 de agosto de 2013 y que entró en vigor el 1 de mayo de 2014.

⁵² HUI, Huang, "Introducción a la Tercera Modificación de la Ley de Marcas de China", *Ius Inter Gentes*, año 10, número 10, junio 2014, p. 134.

incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

81. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. En el caso de los signos táctiles o de textura, la exigencia de distintividad intrínseca comporta el principal obstáculo para su registro como marcas.
82. A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.
83. El requisito de la distintividad de una marca táctil o de textura se cumple cuando se toma en consideración este doble aspecto:
 - 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.
 - 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.
84. A manera ilustrativa, se transcriben los criterios del TJUE:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto

o del servicio designado por la marca”⁵³; y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”⁵⁴ (lo subrayado es nuestro).

85. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad *ab initio*, ésta puede ser adquirida a través del uso constante en el mercado, que es el supuesto de distintividad adquirida (secondary meaning), contenido en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.
86. El análisis de la distintividad de las marcas táctiles debe realizarse, en primer lugar, en el marco del artículo 135 de la Decisión 486. En caso de no incurrir en las causales absolutas de irregistrabilidad, se procederá al examen de las causales de irregistrabilidad relativas.
87. Finalmente, respecto del requisito de representación gráfica, siguiendo el desarrollo reciente en la materia, se recomienda admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular.

3. LA FORMA DE PUBLICACIÓN DE UNA MARCA TÁCTIL O DE TEXTURA.

88. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y, en consecuencia, los consumidores se aproximen a la marca?

⁵³ Sentencia del TJUE, asunto T-88/00, de 7 de febrero de 2002.

⁵⁴ Sentencia del TJUE, asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.

89. Las solicitudes de registro de marcas se publican en diario o gaceta oficial, según cada legislación nacional, para que los terceros tomen conocimiento de los signos que se desean registrar como marcas y, si fuera el caso, formulen oposición a la solicitud de registro cuando el signo solicitado no reúna los requisitos para ser registrado como tal o su concesión pudiera ocasionar un perjuicio injusto.
90. El derecho de marcas protege al consumidor de posibles riesgos de confusión sobre el origen de productos o servicios distinguidos por marcas, infundiendo confianza en el consumidor para realizar sus compras y reduciendo costos de información y transacción en el mercado⁵⁵. El derecho de marcas también protege al titular de la marca de una posible apropiación del fruto de su trabajo⁵⁶ o inversión, por parte de infractores, creando incentivos para la producción de productos de alta calidad (goodwill)⁵⁷.
91. Mientras los registros de nuevos tipos de marcas proliferan, existe la creciente necesidad de “precisión” en el registro a través del uso de nuevas técnicas⁵⁸. La representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del “principio de precisión”⁵⁹.
92. A este respecto, cabe indicar que el TJUE en el caso Sieckman⁶⁰, relativo a una marca olfativa, el Tribunal europeo estableció que puede ser registrado como marca un signo que no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible y duradera y objetiva, aspectos formales del procedimiento de registro de marcas que comportan manifestaciones del mencionado “principio de precisión”. Resulta oportuno mencionar que en este caso en particular el TJUE estableció que: “en principio, cualquier mensaje capaz de ser percibido por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, puede ser un signo capaz de cumplir la función de distintividad de una marca”⁶¹.

⁵⁵ Natural Footwear Ltd. c. Hart, Shaffner & Marx, 760 F.2d 1383, 1395 (3ª Cir. 1985); véase en este sentido, MENELL, Peter y Suzanne Schotchmer, “Intellectual Property”, Handbook of Law & Economics 59; véase también, McCARTHY, Thomas, “Trademarks and Unfair Competition §2:3”, cuarta edición, 2004.

⁵⁶ Zippo Mfg Co. c. Rogers Imports, Inc. 216 F Supp. 670,694-95 (S.D.N.Y. 1963).

⁵⁷ *In re Int'l Flavors & Fragances*, 183 F.3d 1367, 1367 (Fed. Cir. 1999).

⁵⁸ En este sentido, ROTH, Melissa A. “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations”, 27 *Cardozo Law Review* 457, 462 (2005).

⁵⁹ Véase, por ejemplo, Heidelberg Bauchemie GmbH, caso C-49/02, 2004, E.T.M.R. 99, §13.

⁶⁰ TJUE. Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt (marca olfativa), caso C-273/00, de 12 de diciembre de 2002.

⁶¹ Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 22. El TJUE continuó afirmando que: “En consecuencia, no hay razón en principio por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces de ser percibidos por el ojo” (§ 23).

93. Sin embargo, el TJUE estableció también que: “la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores”⁶².
94. De tal manera que, una mayor precisión en los registros de nuevos tipos de marcas delinea más claramente y, en consecuencia, protege mejor los derechos de los titulares de registros de este tipo de marcas. Los registros y publicaciones de solicitudes de registro más específicos permitirá a los empresarios, al realizar búsquedas en el registro de marcas, descubrir posible competencia en el mercado y protegerse contra posibles casos de infracción antes de invertir elevadas sumas en el desarrollo y promoción de nuevas marcas⁶³. Adicionalmente, la definición precisa de la marca informa a los competidores y titulares de marcas de posibles casos de infracción, disminuyendo y, posiblemente, previniendo el riesgo de confusión en el público consumidor⁶⁴.
95. La representación gráfica también ayuda a las autoridades en el examen de registrabilidad y, eventualmente, en proteger la marca contra usos no autorizados por parte de otros competidores⁶⁵. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa de la marca, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro⁶⁶, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.
96. La representatividad gráfica resulta igualmente importante para los nuevos tipos de marcas, por cuanto asegura que el alcance y naturaleza de la marca sean claramente definidos y comprensibles para que así terceras personas, que realicen búsquedas en el registro de marcas, puedan identificar claramente lo que se ha registrado, es decir, el objeto de protección⁶⁷.

⁶² Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 38.

⁶³ En este sentido, BAINBRIDGE, David, “Smell, Sound, Colour and Shape Trade Marks: An Unhappy Flirtation”, J. Bus. L. 219,222, 2004, p. 223. El mencionado autor afirma que es de vital importancia para las empresas poder determinar con un alto grado de predictibilidad lo que pueden y no pueden hacer; el éxito y efectividad de los esfuerzos de mercadeo dependen de ello.

⁶⁴ *In re Int'l Flavors & Fragrances*, 183 F.3d 1361 (Fed. Cir. 1999).

⁶⁵ Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 E.T.M.R. 33, §49-50.

⁶⁶ Sieckmann, c. Deutsches Patent-und Markenamt, caso C-273/00, 2003 ETMR 33, §55.

⁶⁷ Véase en este sentido, HIDAKA, Sieko et al., “A Sign of the Times? A review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Mark Jurisprudence in the EU”, 94 Trademark Rep. 1105, 1124 (2004); véase también, CHAUDRI, Abida, “Graphically Speaking: Registering Smell, Colour and Sound Marks in the UK and Europe”, 157 Trademark World 26, 26, mayo de 2003; véase finalmente, BARTKOWSKI, Megan, “Part Five: Trademarks in International Comparative Law: New Technologies, New Trademarks: A Review Essay”, 19 J. Contemporary Legal Issues 431, 2006, p. 466.

97. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el solicitante para describir la marca o cumplir el requisito de la representación gráfica?, ¿puede hacerse de forma textual?, ¿existen otros mecanismos de descripción o de cumplimiento de los requisitos de la representación gráfica?, ¿la presentación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente la selección de un material específico en su descripción, como por ejemplo vidrio, plástico o cartón?, ¿la representación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente una representación pictórica acompañada de una descripción clara, precisa e inequívoca de ese material?
98. El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades⁶⁸. De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.
99. En cuanto a las marcas táctiles o de textura, se debe destacar la ventaja que comporta utilizar el código Braille para la representación y publicación de este tipo de signos no visibles. Tampoco debe descartarse la posibilidad de utilizar gráficos o representaciones tridimensionales más sofisticadas y técnicas. Adicionalmente, siempre será útil la descripción simple del signo, pero no necesariamente suficiente, como sí ocurre en el caso de las marcas olfativas.
100. Este Tribunal considera que la descripción simple ayuda al examinador a determinar lo que se pretende registrar, por cuanto la inspección visual de la marca generalmente no sirve para brindar precisión o certeza en el caso de signos no visibles⁶⁹. La descripción simple también permite darse cuenta de características de la marca que no aparecen en dibujos o gráficos que representan la marca⁷⁰. Esto último resulta fundamental en el caso particular que nos ocupa, por cuanto ciertos tipos de textura son casi imposibles de recrear mediante simples dibujos o gráficos. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta la posibilidad de exigir, y luego publicar, de manera suplementaria o adicional a la representación técnica principal, una descripción simple de la marca solicitada, para así otorgar una mayor comprensión y precisión de lo reivindicado mediante la solicitud de registro.

⁶⁸ LI, Kexin, "Comment: Where is the right balance? – Exploring the current regulations on Nontraditional Three-dimensional Trademark registration in the United States, the European Union, Japan and China", *Wisconsin International Law Journal*, 2012, pp. 24 de 30.

⁶⁹ HAWES, James E. y Amanda V. DWIGHT, "Trademark Registration Practice", 2004, §3:20.

⁷⁰ HAWES, James y Amanda DWIGHT, "Practitioner's Trademark Manual of Examining Procedure", 2004, §808.01.

101. En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:
102. En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.
103. En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.
104. En el presente caso se ha señalado que el 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.
105. La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva.
106. Por otro lado, el Tribunal considera pertinente poner de relieve los siguientes artículos de la Decisión 486:

“Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.

(...)

Artículo 278.- (...) Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas

nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

(...)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera” (lo subrayado es nuestro).

107. Al efecto, este Tribunal advierte que las normas transcritas contienen una obligación específica que debió cumplirse en un plazo determinado. La implementación de un sistema informático andino, la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, así como el envío y el intercambio de las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, son mecanismos idóneos que garantizan el acceso a la información del público de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina para que puedan conocer y verificar si se vulneran o no sus derechos.
108. Por ello y en relación con la marca táctil, los Países Miembros podrían además considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público pueda identificar cabalmente los colores y apreciar las texturas de la marca en tercera dimensión.
109. En definitiva, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 en relación con la representación gráfica de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá verificar el cumplimiento de los dos requisitos concurrentes desarrollados en la presente interpretación prejudicial: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) la muestra física de la marca.

4. LA TEXTURA DE USO COMÚN.

110. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC realizó la siguiente pregunta: ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?

111. A este respecto, este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Proceso 136-IP-2007. Marca Tridimensional: “Figura de un perfil de una zapatilla de lona, debajo una planta de calzado con diversas figuras geométricas”, publicado en la Gaceta Oficial 1591 de 25 de febrero de 2008:
112. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’”⁷¹.
113. La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.
114. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”⁷².
115. Como causal de irregistrabilidad absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
116. La norma comentada prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus

⁷¹ Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial 1387 de 23 de agosto de 2006.

⁷² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993, p. 827.

envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

117. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases o envoltorios, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio, y d) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del envase o envoltorio del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos anteriormente descritos.
118. Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria se emplean en el mercado en relación con determinada clase de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una procedencia empresarial determinada. En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase de productos tampoco son relacionadas por el consumidor con un origen empresarial determinado.
119. El Tribunal advierte que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra, salvo que exista similitud o conexión competitiva entre ambas clases de productos o servicios.
120. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los

mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos. (...)”⁷³.

121. Adicionalmente, en el Proceso 113-IP-2003⁷⁴, este Tribunal expresó lo siguiente:

“Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(...)

Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

(...)

En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

(...)

Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” (lo subrayado es nuestro).

⁷³ Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 84-IP-2003, Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, publicado en la Gaceta Oficial 1002 de 28 de octubre de 2003.

⁷⁴ Proceso 113-IP-2003, marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, recogiendo el criterio expresado en el Proceso 23-IP-1998, marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES.

122. En consecuencia, la forma de presentación deberá entenderse como todo aspecto externo del producto susceptible de ser captado por los consumidores, incluida la textura del producto. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal que impide registrar la “forma” o, por ratio legis, la “textura” de un producto o su envase con características usuales, se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una “forma” o “textura” necesaria para comercializar cierta clase de productos.
123. Finalmente, Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”⁷⁵.
124. A este respecto, cabe apuntar que el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado relevante, al limitar el uso de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables por parte de otros competidores en dicho mercado.
125. De esta manera, se deberá evaluar, caso por caso, la necesidad de mantener ciertos signos disponibles para su uso por todos los competidores en el mercado o, cuando no exista riesgo de restringir la libre competencia creando barreras de entrada al mercado, evaluar la posibilidad de otorgar un derecho exclusivo sobre los mismos. El derecho exclusivo otorgado por el registro de marcas tiene que guardar equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso, de ahí la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, como los genéricos o de uso común.
126. La Oficina Nacional Competente, por lo tanto, debe determinar si el signo consistente en la la superficie ‘Old Parr’ es una forma o textura común en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

5. LA TEXTURA IMPUESTA POR UNA FUNCIÓN TÉCNICA O POR LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

127. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó la siguiente pregunta:

⁷⁵ “Actas de Derecho Industrial”. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1990, tomo 13, año 1989-90, p. 46.

En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, como por ejemplo la textura de la piel de una fruta aplicada a una botella, ¿ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?

128. El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por parte del derecho de marcas de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El criterio de distintividad, supone también la no funcionalidad del signo, como causal de irregistrabilidad absoluta, es decir, la exigencia que la textura del signo no cumpla una función técnica, no sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.
129. Con ocasión del caso Qualitex precitado, se definió la “funcionalidad” como una característica esencial para el uso o finalidad de un artículo o que afecte el costo o la calidad de dicho artículo, precisándose que el uso exclusivo de dicha característica colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la reputación⁷⁶.
130. Ciertas formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.
131. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una fruta o verdura tiene una forma determinada por sus elementos estructurales, los cuales imponen su forma. No podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.
132. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
133. Sobre el particular se pueden citar algunos casos de denegación de registro de signos no visibles por no cumplir con el requisito de no

⁷⁶ Cf. Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 255 (1995).

funcionalidad y, en consecuencia, de distintividad: la fragancia del perfume N° 5 de Chanel, denegada en 1994, en el Reino Unido, porque la fragancia del perfume era la esencia misma del producto⁷⁷; el sabor artificial a fresas, denegado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) a la farmacéutica Eli Lilly para distinguir medicamentos⁷⁸; o el caso similar del sabor artificial de naranja también para productos farmacéuticos, denegado en 2006 por la Unites States Patent and Trademark Office (USPTO) a N.V. Organon⁷⁹. La OAMI, por su parte, ha afirmado reiteradamente que las hendiduras en una píldora sólo cumplen un rol útil en la ingesta pero no otorgan una identidad comercial específica y, por consiguiente, no resultan registrables⁸⁰.

134. Adicionalmente, cabe mencionar la denegatoria de registro de las marcas consistentes en cristales para distinguir corbatas⁸¹ y reproducciones de arte⁸². Ambas marcas fueron denegadas debido a que no servían para funcionar como marcas sino como meras decoraciones⁸³. La solicitante, Karen's Krystals, Inc. no contestó las observaciones realizadas por la USPTO y, consecuentemente, ambas marcas fueron abandonadas por dicha oficina⁸⁴.
135. En la Unión Europea, se debe determinar si la forma es necesaria para obtener un resultado técnico. Tanto el literal e) del primer inciso del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE⁸⁵, como el literal e) del primer inciso del artículo 7 del Reglamento (CE) 207/2009⁸⁶, contemplan como causal

⁷⁷ Cf. "Smell, Sound and Taste—Getting a Sense of Non-Traditional Marks", WIPO Magazine, febrero 2009.

⁷⁸ OAMI. Eli Lilly/ Sabor artificial a fresas, R120/2001-2, de 4 de agosto de 2003.

⁷⁹ USPTO, 14 de junio de 2006, N.V. Organon.

⁸⁰ Cf. Por ejemplo, OAMI, Cuarta Sala de Recursos, 19 de noviembre de 2008, caso R 804/2008-4. Por el contrario, en Noruega se registró como marca la forma de una píldora con el diseño arbitrario de un sol con dos triángulos en uno de sus lados; Registro IR 785438, Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁸¹ Número de serie 78,439,597. Solicitada por Karen's Crystals, Inc. el 22 de junio de 2004.

⁸² Número de serie 78,402,600. Solicitada por Karen's Crystals, Inc el 15 de abril de 2004.

⁸³ Cf. USPTO, Office Action, 23 de noviembre de 2004; USPTO, Office Action, 28 de enero de 2005.

⁸⁴ PORT, Kenneth L. "General Law Issue: Article: On Nontraditional Trademarks", Northern Kentucky Law Review, 2011, pp. 22-23 de 44.

⁸⁵ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:

Artículo 3.- Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

(...)

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

(...)

⁸⁶ Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

Artículo 7.- Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

(...)

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

de irregistrabilidad absoluta que el signo se encuentre constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico⁸⁷, o por la forma que le dé un valor sustancial al producto o que afecte su valor intrínseco.

136. Este último criterio, relativo a la forma que otorga un valor sustancial o que afecta el valor intrínseco del producto, se denomina de funcionalidad estética. Sin embargo, en el ámbito de la Comunidad Andina, se ha optado por recoger únicamente, con algunos matices, los criterios de funcionalidad técnica (no de funcionalidad estética) y de distintividad, en lo concerniente a signos consistentes en formas usuales en el mercado relevante⁸⁸.
137. Estos criterios fueron inicialmente concebidos en el contexto de las marcas tridimensionales pero son igualmente aplicables a la mayoría de tipos de marcas. En consecuencia, la referencia a “la forma” del producto o de su envase, contenida en la precitada normativa andina, debe entenderse en sentido amplio, por el método de la ratio legis. En el caso particular de las marcas táctiles, “forma” equivale a “textura”, así como en el caso de las marcas gustativas significa “sabor” y en las marcas olfativas indicará “olor”, “perfume” o “fragancia”, por referir algunos tipos de signos no visibles.
138. En el presente caso, la Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;
(...)

⁸⁷ De acuerdo con el derecho comunitario europeo, el hecho que existan substitutos a la forma que logren el mismo resultado técnico no tiene importancia.

⁸⁸ En este sentido, INDACOCHEA, Juan Manuel, “Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas”, *Ius Inter Gentes*, año 11, número 11, 2015.

procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.

En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

SEGUNDO: La lista contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no es taxativa, no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa, no de una lista restrictiva de signos susceptibles de ser registrados como marcas. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica.

En el caso de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá exigir una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Países Miembros adelanten acciones para coordinar aspectos técnicos en relación al trámite, publicación y concesión de registro de marcas táctiles.

La Oficina Nacional Competente debe analizar, en primer lugar, si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del uso en el mercado, figura jurídica denominada distintividad adquirida (secondary meaning).

TERCERO: En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.

En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado. A manera ilustrativa, la Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.

En el presente caso se ha señalado que el 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.

La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva.

Por otro lado, el Tribunal considera pertinente poner de relieve los siguientes artículos de la Decisión 486:

“Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.

(...)

Artículo 278.- (...) Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

(...)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera”.

Al efecto, este Tribunal advierte que las normas transcritas contienen una obligación específica que debió cumplirse en un plazo determinado. La implementación de un sistema informático andino, la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, así como el envío y el intercambio de las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, son mecanismos idóneos que garantizan el acceso a la información del público de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina para que puedan conocer y verificar si se vulneran o no sus derechos.

Por ello y en relación con la marca táctil, los Países Miembros podrían además considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público pueda identificar cabalmente los colores y apreciar las texturas de la marca en tercera dimensión.

En definitiva, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 en relación con la representación gráfica de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente deberá verificar el cumplimiento de los dos requisitos concurrentes desarrollados en la presente interpretación prejudicial: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) la muestra física de la marca.

CUARTO: Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria, se utilizan en el mercado en relación con determinada clase de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con un origen empresarial determinado. En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase de productos tampoco son relacionadas con una procedencia empresarial específica por el público consumidor.

El Tribunal advierte que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra, salvo que exista similitud o conexión competitiva entre ambas clases de productos o servicios.

La forma de presentación deberá entenderse como todo aspecto externo del producto susceptible de ser captado por los consumidores. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal que impide registrar la forma o la textura de un producto o envase con características usuales, se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productos.

QUINTO: El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por registro de marcas de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El criterio de distintividad supone también la no funcionalidad del signo, es decir, la exigencia que la textura del signo no cumpla una función técnica, no sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.

La Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, en cuyo caso el signo solicitado será irregistrable y, en consecuencia, deberá denegarse la solicitud de registro de marca.

La Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 242-IP-2015