



# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA)



FOTO DE MIKECHIE ESPARAGOZA EN PEXELS

Cuaderno Judicial  
001-2022

## CRITERIOS JURÍDICOS INTERPRETATIVOS RECIENTES Y RELEVANTES

**El registro de la marca de color delimitado por una forma**

**La marca de color delimitado por una forma y la libre  
competencia**

**Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas  
tridimensionales**

22 de febrero de 2022  
San Francisco de Quito - Ecuador

# EL REGISTRO DE LA MARCA DE COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA

Mediante **Interpretación Prejudicial 120-IP-2021** de fecha 21 de febrero de 2022, publicada el día siguiente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4421[1], el TJCA ha aprobado los siguientes criterios jurídicos interpretativos con relación al registro de la marca de color delimitado por una forma:

### «3. Registro de un color delimitado por una forma

(...)

3.5. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial. [7]



FOTO DE NOTHING AHEAD EN PEXELS

3.6. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.[8]»

«[7] León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173.

[8] Ver tercera parte del párrafo 4.6 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.»



FOTO DE REF. .STUDIO EN PEXELS

# LA MARCA DE COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA Y LA LIBRE COMPETENCIA



FOTO DE YASH DHONGADE EN PEXELS

En la citada **Interpretación Prejudicial 120-IP-2021**, también ha aprobado criterios jurisprudenciales respecto de la marca de color delimitado por una forma y su relación con la defensa de la libre competencia:

«4. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia

(...)

4.2. Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo 3.3 de la presente interpretación prejudicial, “...si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado”.[9]

4.3. En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.[10]

4.4. A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.[11]

4.5. A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas[12].»

«[9] Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de 2010.

[10] Ver párrafo 4.3 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.

[11] Ver párrafo 4.4 de la Interpretación Prejudicial N° 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4087 del 13 de octubre de 2020.

[12] Ver párrafo 6.1 de la Interpretación Prejudicial N° 476-IP-2019 de fecha 10 de setiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4336 de la misma fecha.»



# REGLAS PARA REALIZAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

Por **Interpretación Prejudicial 160-IP-2020** de fecha 21 de febrero de 2022, publicada el día siguiente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4420[2], la corte andina ha aprobado los siguientes criterios jurídicos con relación a las reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales:

## **«2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el análisis de registrabilidad de marcas tridimensionales**

(...)

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

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

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

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

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

2.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos, es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros

signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

2.6.5. Adicionalmente, no se debe tener en cuenta elementos accesorios, como el etiquetado.

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

\*\*\*\*

## Referencias

[1] Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204421.pdf>

[2] Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204420.pdf>

