

La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)

Ricardo Antequera Parilli¹
(Venezuela)

SUMARIO: I. La Protección General de las Marcas Tridimensionales: *El concepto, la protección marcaria de los signos tridimensionales, la perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales, la distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales, la apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales, las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales, las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales, las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado, las marcas tridimensionales con alto poder distintivo*; II. Las Marcas Tridimensionales Conformadas por Envases: *Generalidades, la distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales, las causales de irregistrabilidad marcaria de los envases, las marcas tridimensionales de algunos envases como “signos débiles”, las marcas tridimensionales de algunos envases como “signos fuertes”, las marcas tridimensionales de algunos envases como signos “notoriamente conocidos”*; III. La Jurisprudencia en Relación a las Marcas Tridimensionales Constituidas por Envases: *El caso “Cusqueña” y el de otros envases comunes para las cervezas, los*

¹ Ricardo ANTEQUERA PARILLI: Presidente de Honor del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Miembro de Honor del Instituto Mexicano del Derecho de Autor (IMDA) y del Centro Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA). Profesor titular en los post-grados en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (Mérida), Metropolitana (Caracas) y Católica de Guayaquil. Profesor Invitado en la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, en los cursos de post-grado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires y en la Cátedra Fundacional en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de los cursos de enseñanza virtual de derecho de autor y derechos conexos de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Profesor Principal Emérito de la Universidad de San Agustín (Arequipa). Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

casos “Postobon”, el caso “Corona”, el caso “Develey”, el caso “Old Parr”, los casos “Coca Cola”, el caso “Henkel”; IV. La Jurisprudencia En Relación A Otras Marcas Tridimensionales: El caso “Amoco”, el caso “Wim De Waele”, el caso “Storck”, el caso “Mag”, el caso “Phillips”.

I. LA PROTECCIÓN GENERAL DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

El concepto

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), ha entendido que *“las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves”*².

O también que *“las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)”*³.

La protección marcaria de los signos tridimensionales

La registrabilidad como signos distintivos de las marcas tridimensionales figura expresamente en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuando su artículo 134 señala que pueden constituir marcas, entre otras, *“las imágenes, figuras, símbolos”*, la *“forma de los productos, sus envases o envolturas”* y *“cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”*.

Del mismo modo, al regular lo atinente a la solicitud del registro (art. 138), la misma Decisión menciona entre los requisitos a cumplir *“la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”* (hemos resaltado).

Precisamente, sobre el último dispositivo, el TJCA ha expresado lo siguiente:

“La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia permite evidenciar que esta Normativa Comunitaria Andina se refiere al signo tridimensional como una clase de marca y abandonar

² Proceso 23-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org>

³ Proceso 31-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org>

el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podría considerarse una especie de la marca figurativa ...” (negritas del fallo).

[...]

*“Por lo tanto, considera el Tribunal que **si bien** es con la Decisión 486 que **por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional** como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, sin embargo, **esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se deduzca que se les haya previsto como una clase especial a «las formas externas tridimensionales»** como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y por no incurrir en las prohibiciones en ellas señaladas” (destacado nuestro)⁴.*

La perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales

Toda marca (y por supuesto, también la tridimensional), debe ser perceptible por medio de los sentidos, única manera de que pueda penetrar en la mente del público consumidor con el fin de asociar y seleccionar el producto o el servicio de su preferencia.

Es evidente que las marcas tridimensionales son perceptibles a través del sentido de la vista y también por medio del tacto.

La distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales

En relación a cualesquiera de los medios identificadores (sean denominativos, figurativos o mixtos), uno de los requisitos existenciales para su protección legal a través del derecho marcario es el de la “*eficacia distintiva*”, vale decir, la capacidad de un signo para individualizar efectivamente los productos o los servicios de una empresa (distintividad intrínseca) y diferenciarlos de los productos o servicios de la competencia (distintividad extrínseca), de modo tal que el público consumidor pueda reconocer a cada uno de ellos y elegir conforme a su propio criterio de selección.

⁴ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

La distintividad busca proteger simultáneamente, al consumidor y al esfuerzo empresarial: en cuanto al primero, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de escogencia y adquisición de los bienes y servicios que consume; y con respecto al segundo, reconocer la inversión que existe detrás de la puesta a disposición del público de un determinado bien o servicio con un medio identificador que lo diferencie de los demás existentes en el mercado.

Pero esa “*capacidad diferenciadora*, consustancial con el derecho marcario, no debe confundirse con la “*originalidad*” o la “*novedad*”, conceptos los dos últimos que pertenecen, respectivamente, al derecho de autor y al derecho invencional (este último que protege las “*soluciones técnicas*”), pues es pacífico en doctrina afirmar que “*la marca no necesita cumplir el requisito de la originalidad, pero tampoco puede exigírsele el de la novedad*”, sino que “*ese requisito está aquí sustituido por el de la inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva*”.^{5 6}

En todo caso, la distintividad es una cuestión de hecho, es decir, que debe apreciarse en cada caso, porque no existen reglas que permitan afirmar, por ejemplo, que una forma volumétrica permite diferenciar a un producto de otro de la misma clase, al punto que lo que puede ser distintivo para un determinado bien, puede ser común o usual para otros artículos de distinta clase puestos en el comercio.

La apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales.

La distintividad, en el caso de las marcas tridimensionales, debe ubicarse en la forma misma del medio identificador expresado en tres dimensiones, es decir, con prescindencia de los elementos denominativos (nombre) o bidimensionales (dibujos o gráficos), que puedan acompañar o no al diseño volumétrico que pretende identificar a una mercancía o a un servicio.

Por esa razón, la marca tridimensional debe ser un signo distintivo en sí mismo, y no puede confundirse su necesaria capacidad diferenciadora con la que puedan tener las etiquetas (denominativas, figurativas o mixtas),

⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial* (2a. edición). Ed. Civitas. Madrid, 1993, pp. 808-809.

⁶ En la misma orientación, SCIARRA QUADRI, Armando: *Las obras figurativas y los signos marcarios*, en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Montevideo, 1997. Tomo I. p. 380.

que se adhieran a la forma en tres dimensiones con la cual se presente el producto al consumidor.

Dicho de otra manera: la *“fuerza distintiva”* de la marca tridimensional debe ser independiente de las otras marcas que puedan acompañar al modelo que pretende servir por sí solo como medio identificador del producto, de manera que es perfectamente posible la admisión como marca de la etiqueta (dibujo, texto o ambos) que acompaña a la expresión volumétrica, pero descartable la protección marcaria al objeto tridimensional al cual la etiqueta se adhiere, por carecer dicho modelo de aptitud distintiva como tal.

Para determinar la existencia o no de esa aptitud diferenciadora por parte del objeto tridimensional para distinguir a la mercancía de que se trate, debe acudirse a la impresión de conjunto, siendo posible que aunque el modelo esté constituido por varios elementos genéricos, irregistrables por sí mismos, formen un todo que, conjuntamente, gracias a la combinación de esos elementos en tres dimensiones, pueda ser lo suficientemente individualizable en relación a lo que se pretende identificar, diferenciándose suficiente y claramente de los otros productos de la misma clase u otros con los cuales tengan conexión competitiva en el mercado, generando así una capacidad de recuerdo y de distinción por parte de los consumidores.

Las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales

Sin perjuicio de las otras prohibiciones de registro aplicables a todos los signos distintivos, existen normas prohibitorias que tienen una particular relación con las marcas expresadas en tres dimensiones.

Así, la ausencia de la capacidad diferenciadora como causal de irregistrabilidad de una marca tridimensional, figura en el artículo 135,c) de la Decisión 486, según el cual no pueden registrarse como signos aquellos que *“consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases”*, de modo que la tutela marcaria debe considerar la asociación del consumidor, en el caso concreto, de una forma específica en tres dimensiones con determinado producto o con un origen empresarial específico y no con la generalidad de los bienes disponibles en el mercado, de diferentes procedencias, que pertenecen a la misma clase.

Pero el TJCA ha expresado que *“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”*

(negrillas nuestras)⁷, estas últimas que sí pueden optar al registro marcario en cuanto tengan suficiente aptitud distintiva.

La segunda causal de irregistrabilidad como marcas, también contemplada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, se refiere a aquellos signos que consistan en “*formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate*”, es decir, la forma “*básica*” que “*obligatoriamente*” debe tener la presentación visual de determinado producto, pero no aquellas características que sean agregadas a esa forma determinada por la naturaleza o función de dicho producto, en la medida en que éstas reúnan el requisito de la distintividad.

Y la tercera prohibición marcaria, prevista en el literal d) del mismo artículo 135 de la normativa comunitaria andina, prohíbe el registro de aquellos signos que “*consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican*”.

Cobra acá primordial importancia la palabra “*exclusivamente*”, lo que quiere decir que lo excluido de la protección marcaria es la solución técnica en sí misma, que puede resultar reivindicable en el marco de los derechos sobre las invenciones industriales (en tanto reúna los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicabilidad en la industria), pero nada obsta a que, independientemente de la ventaja técnica o funcional del producto o presentación, el signo tenga una forma visual y/o táctil que permita diferenciarlo de otros de la misma clase en el proceso de selección del consumidor, caso en el cual sólo esos elementos distintivos, por sí mismos, pueden optar por la protección marcaria.

Las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial contempla la protección de los dibujos y modelos industriales en todos los países de la Unión (art. 5, *quinquies*), pero no los define.

Por el contrario, varias legislaciones nacionales entienden al diseño industrial (dibujos y modelos), como toda reunión de líneas o combinación de colores o cualquier otra forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una

⁷ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/33-ip-2005.htm>

apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Y como apunta Otero Lastres, el diseño industrial tiene que reunir el rasgo de la “visibilidad”, de manera que se trata de una “entidad inmaterial” (la apariencia) que se incorpora a un producto (o a una parte del mismo) o que se hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido de la vista.⁸

Si comparamos a la marca tridimensional con el diseño industrial podemos encontrar tres elementos en común, a saber:

- a. Son expresiones de forma y, por tanto, perceptibles a través de la vista.
- b. Ambos bienes intelectuales se incorporan a un producto.
- c. Ninguno de los dos está protegido como tal marca o diseño, según los casos, en razón de la función o desempeño del producto o por cualquier ventaja técnica que éste tenga.

A su vez, también se presentan diferencias en cuanto a los requisitos para la protección de ambos bienes intelectuales, porque el diseño industrial exige para su tutela jurídica la novedad, es decir, que no haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio, antes de la fecha de la solicitud de su registro o de la prioridad que pueda ser invocada; y en cambio, una forma tridimensional, para optar a la condición de signo distintivo, no implica que sea nueva o desconocida con anterioridad a la fecha de la solicitud registral, a los efectos de obtener la protección marcaria.

Por otra parte, mientras la expresión tridimensional es susceptible de tutela como marca en tanto distinga a un producto y cree una asociación en la mente del consumidor que le permita diferenciarlo de otro de la misma clase, el diseño industrial queda protegido como tal en tanto le imprima una apariencia especial a ese producto, es decir, en definitiva, lo haga más atractivo a la vista, razón por la cual mientras la marca es distintiva, el diseño es ornamental.

⁸ OTERO LASTRES, José Manuel: “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pp. 30-31.

De esa manera, una forma tridimensional puede ser distintiva, pero sin darle, por esa razón, una característica atractiva al producto que identifica, mientras que un diseño industrial puede serlo por hacer atrayente la presentación de ese producto, aunque el consumidor no pueda asociarlo con un origen empresarial determinado.

Por eso, mientras el “*carácter singular*”⁹, la “*apariencia particular*”¹⁰ o “*especial*” del diseño industrial implica un “*acto de creación*”¹¹, pues se está en el mundo de “*las creaciones de forma estética*”¹², las “*creaciones formales*”¹³ o las “*creaciones de forma*”¹⁴; por el contrario, en la marca tridimensional sólo se exige el “*carácter distintivo*”¹⁵, la “*aptitud distintiva*”¹⁶ o su “*fuerza distintiva*”¹⁷, es decir, que sirva como un mecanismo apto para distinguir a un producto de otro producto, aunque no sea verdaderamente una “*creación intelectual*”.

En razón de esas diferencias, la protección también es distinta, porque mientras el “*ius prohibendi*” en el derecho marcario está esencialmente vinculado al riesgo de confusión o de asociación con los productos que se identifican o a la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial del medio identificador protegido; ese derecho de impedir, en el caso del diseño industrial, se extiende a toda fabricación, importación, introducción en

⁹ OTERO LASTRES, José Manuel: *La patente, los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003. pp. 79-89.

¹⁰ MÁRQUEZ, Thaimy: *La protección de los diseños industriales*, en el libro-memorias del Congreso Internacional de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial). Homenaje al doctor Ricardo Antequera Parilli. Universidad de Margarita (Venezuela), 2004. Tomo I, p. 202.

¹¹ OTERO LASTRES, José Manuel: *La patente, los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales*. *Ob. Cit.*, p. 88.

¹² MÁRQUEZ, Thaimy: *La protección de los diseños industriales*. *Ob. Cit.*, p. 203.

¹³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “*Tratado de Derecho Industrial*” (1ª edición). Ed. Civitas. Madrid, 1978, p. 769.

¹⁴ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *La protección de las artes aplicadas y los diseños industriales*, en *Los retos de la propiedad industrial en el Siglo XXI*. Libro-memorias del 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. Ed. INDECOPI/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Lima,

¹⁵ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de Marcas*. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 31.

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2001, p. 123.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87, en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Quito (1984-1988), p. 112.

el comercio o uso comercial de productos que incorporen o reproduzcan dicho diseño, sin consideración alguna acerca de la posibilidad de inducir a confusión en cuanto a su origen empresarial o a la posible pérdida del valor empresarial del diseño protegido.

Pero nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla con las dos condiciones y pueda por ello optar a la doble protección, por supuesto, siempre que se llenen los respectivos requisitos legales y se cumplan los trámites para la obtención de los correspondientes registros.

Las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado

El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas incluye en su enumeración ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (art. 2,1), pero no contiene una definición a lo que se entiende por tal categoría de creaciones intelectuales.

Sin embargo, como se define en varias legislaciones en América Latina, la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos y decoración.

Este género de obras tiene por su forma de expresión un carácter artístico, pero su destino es de utilización industrial.

También acá encontramos elementos en común entre la marca tridimensional y las artes aplicadas, porque:

- a. Son producciones “*de forma*”, porque lo que se protege no es el contenido, sino la “*forma de expresión*” tridimensional que se incorpora a un producto industrial o de artesanía.
- b. Son expresiones “*visuales*” porque ambas deben percibirse a través del sentido de la vista.
- c. Ambas expresiones formales tienen un destino “*utilitario*”, es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial.

Pero asimismo encontramos diferencias, porque mientras la marca tridimensional requiere de la capacidad para identificar y distinguir un producto, como ya se ha dicho, la obra de arte aplicado se protege con prescindencia de cualquier carácter identificador del bien tangible al cual se incorpora.

Por otra parte, esa eficacia distintiva de la marca no tiene por qué ser el resultado de una producción creativa, pues se afirma que mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto obras en sí mismas, los signos distintivos son simples medios identificadores¹⁸, de modo que, como lo señalaba Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca¹⁹ siempre, por supuesto, que tenga la capacidad para diferenciar al producto o servicio de cualquier otro de la misma clase o con el cual tenga conexión competitiva.

Por el contrario, la obra de arte aplicado debe reunir la “originalidad” exigida por el derecho de autor, es decir, que lleve el sello de la personalidad del creador.

En cualquier caso, nada impide que un mismo bien intelectual pueda reunir las características de la “*eficacia distintiva*”, propia del derecho marcario, y de la “originalidad” en el dominio literario o artístico requerida por el derecho de autor, supuesto en el cual es posible reclamar la doble protección, por supuesto siempre que se reúnan los requisitos exigidos por las respectivas disciplinas.

Véanse por ejemplo los envases que se muestran a continuación, los cuales bien calificarían como marcas tridimensionales para identificar licores o perfumes, según los casos, siendo al mismo tiempo obras de arte aplicado en razón de la expresión artística incorporada a los productos:



¹⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*. 1ª edición. Ob. Cit., p. 580.

¹⁹ Citado por SCIARRA QUADRI, Armando: *Las obras figurativas y los signos marcarios*. Ob. Cit., p. 380.

¶ Pero como en el caso de las marcas tridimensionales y de los diseños industriales, el contenido de los derechos entre los derechos marcarios y el derecho de autor es distinto, pues como signo distintivo su titular puede ejercer el “*ius prohibendi*” en los supuestos taxativamente previstos en la legislación aplicable, entre ellos para impedir a terceros el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca, cuando tal uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro o si con ello se puede causar a dicho titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca.

En cambio, el derecho de explotación reconocido por el derecho de autor sobre la obra de arte aplicado comprende el exclusivo de autorizar o no el uso de la obra “*por cualquier medio o procedimiento*”o, en palabras de la ley venezolana sobre la materia, “*en la forma que le plazca*”, independientemente de que tal utilización esté vinculada o no al producto en el cual la obra se encuentra incorporada.

Las marcas tridimensionales con alto poder distintivo

Así como en los signos marcarios denominativos, figurativos bidimensionales y mixtos, también los tridimensionales pueden tener una especial aptitud diferenciadora, de modo que con el más mínimo y casual esfuerzo, el público consumidor pueda identificar de qué producto en específico se trata y diferenciarlo de cualquier otro de la misma clase.

Así, en el mercado automotriz, veamos dos casos de emblemas tridimensionales que suelen colocarse en los vehículos de sus respectivos orígenes empresariales:



Es evidente que con apenas ver los respectivos emblemas expresados en tres dimensiones, hasta el consumidor más desprevenido advierte que en el primer caso se trata de un Mercedes Benz y en el segundo de un Chevrolet.

II. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES CONFORMADAS POR ENVASES

Generalidades

En criterio del TJCA:

“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” (negrillas nuestras).²⁰

Y como lo ha destacado el mismo Alto Tribunal en recientes pronunciamientos, *“...es una realidad que se ha generado la tendencia de que los envases permitan identificar claramente a determinadas clases de productos”*²¹, de modo que la forma tridimensional del continente *“será la primera impresión que el consumidor tenga del mismo y en ciertos casos es lo que induce o atrae a que el producto sea adquirido”*.²²

Por ello, dicho órgano jurisdiccional ha resuelto que los signos tridimensionales (entre ellos los envases, por ejemplo, las botellas), al igual que las demás categorías marcarias, gozan de respaldo legal para ser registrados como marcas, siempre que cumplan con sus requisitos existenciales (perceptibilidad y distintividad) y no se encuentren entre las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario²³, pues en palabras del mismo Tribunal, *“cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario”*.²⁴

La distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales

Aplicando los principios generales de la distintividad a los envases de

²⁰ Proceso 31-IP-2003, <http://www.comunidadandina.org>

²¹ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

²² Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

²³ Idem

²⁴ Proceso 23-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org>

productos, como signos tridimensionales, sólo el análisis valorativo en el caso concreto podrá determinar su capacidad diferenciadora, porque no puede sostenerse, en el plano abstracto, que todo envase es distintivo, como tampoco que todo continente es genérico, pues ello dependerá de la eficacia que tenga para distinguir un producto y de diferenciarlo de otro de la misma clase o con el cual pueda tener vinculación en el mercado de los competidores.

En ese orden de ideas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, ha decidido que:

“Las formas tridimensionales de los productos o el acondicionamiento de los mismos –tales como los envases o empaques y las envolturas–, pueden ser objeto de registro siempre que presenten alguna característica que los hagan salir de lo común y habitual, en tanto dichas formas no se deriven de las propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar a dicho producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección al público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo” (negrillas nuestras).²⁵

Por ello, si la capacidad distintiva de una marca tiene una función informativa para distinguir a un producto de otro, esa eficacia puede estar constituida por el envase, si logra ese cometido y permite al consumidor asociarlo con un determinado artículo o con un origen empresarial determinado, con lo cual evidentemente califica como marca.

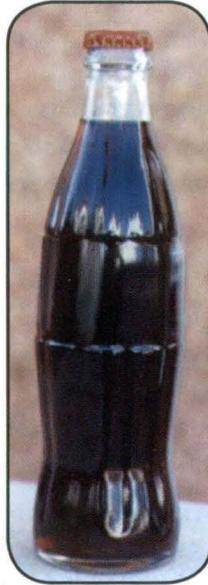
Así, resulta evidente que muchos productos líquidos destinados a ser ingeridos por el ser humano son almacenados en botellas o en frascos (como en las bebidas refrescantes y las espirituosas, y también en muchos medicamentos), como igualmente otros en estado líquido o semilíquido que se envasan en continentes vítreos o plásticos (desodorantes, desinfectantes, aceites automotores, etc.), casos todos en los cuales la capacidad distintiva o no del envase constituye, como ya hemos dicho, una cuestión de hecho a ser apreciado en cada caso.

Ejemplos de la aptitud distintiva son la botella triangulada del whisky “Dimple” o la de base cuadrada y superficie corrugada del “Old Parr”, donde

²⁵ Resolución N° 459-1998 del 29-04-1998.

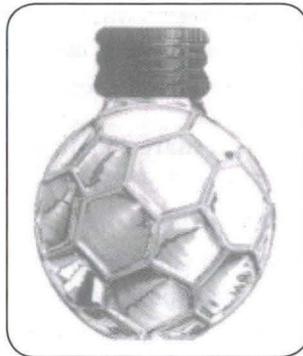
el consumidor, con prescindencia de la marca denominativa o figurativa que aparezca en las respectivas botellas, sabrá con solamente verlas, que se trata de un “*Dimple*” o un “*Old Parr*”, según los casos.

Y si vemos el dibujo siguiente:



Sobraría cualquier otro elemento, gráfico, denominativo o mixto para que el consumidor supiera que se trata de una “*Coca Cola*”.

Otros ejemplos de autonomía y eficacia distintiva son:



(para distinguir el envase de una bebidas alcohólica)



(para identificar el envase de un desinfectante)

(para identificar un frasco de perfume)



En todo caso, el análisis de la distintividad en las marcas tridimensionales constituidas por envases debe ser especialmente riguroso, porque como regla general el consumidor promedio no tiene por costumbre presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su continente, con independencia de los elementos gráficos y/o denominativos, de manera que la capacidad diferenciadora de la expresión volumétrica debe ser autosuficiente y que, como señala Otamendi, baste “*con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan*”²⁶.

Las causales de irregistrabilidad marcaria de los envases

Si partimos de la causal que prohíbe registrar como signos distintivos aquellos que “*consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases*”, es evidente que así como existen expresiones volumétricas comunes en los envases de muchos productos líquidos, como sucede con buena parte de las botellas de cervezas, champañas y vinos espumantes,

²⁶ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de Marcas. Ob. Cit.*, p. 48.

donde el consumidor en ausencia de la etiqueta no puede identificar la marca de su preferencia o su origen empresarial, también existen otros claramente distintivos donde, simplemente a primera vista, el consumidor logra asociar esa forma tridimensional con una marca o un origen determinado.

En ese sentido, el TJCA ha resuelto que:

*“Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica”*²⁷ (negritas nuestras).

Nótese, por lo demás, que la normativa legal no sólo exige, para negar la protección marcaria, que el envase constituya la *“forma usual”*, sino que además esa forma debe ser la que *“exclusivamente”* exista para almacenar el producto, sin que su fabricante le haya incorporado como *“valor agregado”* otras *“formas no usuales”* (como ondulaciones o sinuosidades particulares en el envase, por ejemplo), que le confieran su propia *“capacidad distintiva”*.

En cuanto a la segunda causal de irregistrabilidad, referida a aquellos signos que consistan en *“formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”*, es de hacer notar que en el caso de los productos líquidos para consumo humano, por ejemplo, el continente casi siempre es una botella (de vidrio o de material plástico), donde existe una parte más o menos ancha que almacena la mayor parte del producto, y un *“cuello”* que permite, en muchos casos, consumirlo directamente desde el propio continente o servir fácilmente su contenido en una copa o en un vaso.

Pero ello no impide que tales botellas no puedan tener particulares, con distintivas características, tales como las curvas, líneas sinuosas, corrugaciones u otras particularidades en la superficie, que asocien al producto en específico con un origen empresarial determinado.

Y la tercera causal de irregistrabilidad, por lo que se refiere a los signos que *“consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”*, pueden darse

²⁷ Proceso 113-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/113-IP-2003.htm>

casos como en la forma de la tapa del envase cuyo diseño haya sido creado “*exclusivamente*” para evitar el escape del gas, o la elaboración de la botella con un tipo de vidrio o de un plástico que se caracteriza por ser irrompible, pero ya en esos supuestos no se está en el ámbito del derecho marcario sino en el de las soluciones técnicas, incluso en aquellos donde esa producción puede constituir un modelo de utilidad, por razones de mera funcionalidad y no por una forma de presentación del producto ²⁸.

No obstante, es posible que coexistan la ventaja técnica y la forma de presentación, pero en este caso lo reivindicable como parte es la parte distintiva y no la funcional, pues como lo afirmó el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea:

“... en la medida en que el público interesado perciba el signo como una indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla al mismo tiempo una función no indicativa de dicho origen, como, por ejemplo, una función técnica, no incide en su carácter distintivo” ²⁹

Las marcas tridimensionales de algunos envases como “*signos débiles*”

Se entiende por “*marcas débiles*” las que llevan consigo la carga de tener que aceptar mayores acercamientos a otros signos de la misma naturaleza³⁰, de manera que deben admitir la coexistencia con otros signos existentes, siempre que éstos cuenten con algún elemento diferenciador que permita su identificación en el mercado³¹, de modo tal que “*el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro*”. ³²

Tal es el caso de algunos envases, especialmente cuando constituyen el continente usual de determinados productos, a menos que tengan una ap-

²⁸ BIANCHI, Paula: *El registro marcario de las formas tridimensionales. Especial referencia a los envases*, en *Temas Marcarios*. Ed. LIVROSCA/Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (EPI). Caracas, 1999, p. 136.

²⁹ Asunto T-173/00. Sentencia del 9-10-2002, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

³⁰ Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, Resolución N° 021-1999 del 12-1-1999.

³¹ Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, Resolución N° 118-97 del 17-2-1997.

³² OTAMENDI, Jorge: “*Derecho de Marcas*”. *Ob. Cit.*, p. 222.

titud diferenciadora tal que los conviertan en particularmente distintivos, en el sentido de tener una especial forma de presentación por su expresión tridimensional.

Pero en lo que se refiere a las características comunes, existirán casi siempre ciertas semejanzas que deben ser aceptadas por los competidores, de modo que el estudio comparativo marcario debe descartar los elementos genéricos, usuales o descriptivos de las diferentes marcas que identifican a la misma clase de productos, por cuanto carecen por sí mismos de *“eficacia distintiva”*, a menos que por su combinación o disposición se logre una verdadera aptitud como medio identificador.

Es así en la mayoría de los envases para cervezas, por ejemplo, donde casi siempre hay una parte ancha que almacena la mayor parte del líquido y un *“cuello alargado”* que conduce hasta la tapa, de manera que por algunas diferencias menores que puedan existir en las dimensiones de las diferentes botellas, la parte ancha siempre será ancha y el cuello alargado siempre será alargado, a menos que esa parte ancha y ese cuello alargado estén diseñados de manera tal que el consumidor, con sólo ver el envase con esas características, identifique al producto que allí está contenido.

Las marcas tridimensionales de algunos envases como *“signos fuertes”*. Utilizaremos la expresión de *“signos fuertes”* para aludir a aquellas marcas que, independientemente de la incorporación de ciertos elementos comunes con otros signos distintivos, tienen tales particulares características que llaman poderosamente la atención del consumidor por su alta capacidad distintiva.

Generalmente las marcas fuertes tienen un gran posicionamiento en el mercado, un alto valor como activo empresarial y en muchos casos adquieren la característica de ser notoriamente conocidas.

Ejemplos de envases con esa particular distintividad y fortaleza diferenciadora son la botella triangulada del whisky *“Dimple”*, el diseño arbitrario de *“Skol”*, la forma particular del *“Old Parr”* o las ondulaciones de las botellas de *“Coca Cola”*.

Esa alta distintividad ha sido reconocida por la más calificada doctrina, cuando ha afirmado lo que sigue:

“Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación,

*también puede, y es así en muchos casos, constituir un magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de COCA-COLA, PEPSI-COLA, OLD PARR, SAN FELIPE, entre otras” (negritas nuestras).*³³

También el TJCA advierte sobre el esfuerzo de algunos empresarios para lograr una fuerte eficacia distintiva en los envases de sus productos, cuando ha resuelto que:

“En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura”.

Por supuesto, el hecho de que un empresario presente su producto con un envase que tenga un alto poder distintivo, no lo exime de respetar la significativa “*eficacia distintiva*” de la botella de su competidor, ni tampoco de su responsabilidad cuando pretende “*acercarse*” a la forma de presentación tridimensional de los productos de otros fabricantes, desvirtuando la competencia leal en el mercado y causando confusión entre los consumidores.

Las marcas tridimensionales de algunos envases como signos “notoriamente conocidos”.

De marca notoria debe hablarse “*cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial*”.³⁴

También se define a la marca notoriamente conocida como:

“... aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión

³³ Idem, p. 48.

³⁴ FERNANDEZ NOVOA, Carlos: *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174.

y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio".³⁵

Un régimen particular de protección a las marcas notorias no es nuevo, pues ya se había incorporado al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial desde su Revisión de La Haya de 1925 y que en su texto actual figura en el artículo 6bis1, el cual reza:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (negritas nuestras).

Esa protección ha sido incorporada igualmente al derecho comunitario andino, así como al Tratado del Grupo de los Tres (G3) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la OMC.

El TJCA ha resaltado la necesidad de una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, en los términos siguientes:

“...la marca notoria tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee... la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes,

³⁵ OTERO LASTRES, José Manuel: *La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario*, Seminario Internacional. Quito, 1996, p. 243, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 54-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org>

porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio...³⁶ (destacado nuestro).

Ahora bien, como lo ha destacado el mismo órgano jurisdiccional, la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe probarse³⁷, siendo diferente “la marca notoria” del “hecho notorio”, porque para la primera la prueba es necesaria, en tanto que el hecho notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (*notoria non egent probatione*) “ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”³⁸.

Sin embargo, nada obsta para que la notoriedad de una marca sea, a su vez, un hecho notorio y que, conforme al aforismo “*res ipsa loquitur*” (las cosas hablan por sí mismas), así sea declarado o reconocido por la autoridad competente, afirmación que cuenta con el respaldo del propio TJCA, cuando ha resuelto que “en las marcas renombradas el principio «notoria non egent probatione» puede ser aplicado”.

El sistema de protección a las marcas notorias es excepcional, porque en alguna medida rompe con los principios generales del derecho marcario, es decir, la registrabilidad, la territorialidad y la especialidad.

En efecto, el derecho sobre la marca notoria y el “*ius prohibendi*” frente a terceros puede ejercerse aun cuando la misma no se halle registrada en el país donde se reclama la protección (Decisión 486, art. 229,a); aunque no sea notorio en el país donde ese derecho se invoca, pero lo sea en otro de los países miembros de un régimen común (Decisión 486, art. 224); y, en varios casos, con relación a productos o servicios de una clase diferente a aquella en que el signo es notoriamente conocido (Decisión 486, art. 226).

También el TJCA se ha pronunciado sobre los elementos que debe reunir un signo distintivo para ser considerado como notorio, así:

³⁶ Proceso 20-IP-97, en <http://www.comunidadandina.org>

³⁷ Proceso 17-IP-96, en <http://www.comunidadandina.org>

³⁸ Idem.

*“... el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusión y presencia en el mercado, unido a la identificación automática de la marca con los productos que esta distingue, así como el otorgamiento de una o varias cualidades a estos por los consumidores, las que generalmente pueden ser positivas, sin embargo nada se opone para que puedan ser negativas, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria”.*³⁹

Pero el régimen contenido en la Decisión 486 se ha encargado de establecer una enumeración no exhaustiva ni acumulativa de los elementos a considerar al momento de declarar a un signo distintivo como notoriamente conocido, mediante un listado referencial contenido en el artículo 228, que por su claridad lo damos por reproducido.

El régimen excepcional de protección a las marcas notorias (incluyendo las excepciones a los principios de registrabilidad, territorialidad y especialidad, ya comentados), se concreta en el artículo 226 de la Decisión 486, que por su claridad nos limitamos a transcribir:

“Artículo 226. *Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.*

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

³⁹ Proceso 41-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/41-ip-98.htm>

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

Al régimen anterior debe agregarse la prohibición marcaria que, frente a los signos notoriamente conocidos, figura en el artículo 136,h) de la Decisión 486, y el “*ius prohibendi*” que en relación a los derechos conferidos sobre la marca notoria, aparece en los literales e) y f) del artículo 155 “*eiusdem*”, cuyas transcripciones se omiten en razón de su extensión.

Ahora bien, si se admite que envases como los de algunas botellas y frascos pueden tener un alto poder distintivo, como en relación a los de “*Dimple*”, “*Skol*”, “*Old Parr*”, “*Coca Cola*”, “*Paloma Picasso*” o “*Salvador Dali*”, nada impide entonces que esos mismos continentes, por su forma tridimensional y siempre que se reúnan los requisitos legales para ello, puedan constituir además signos notoriamente conocidos.

Así lo reconoció expresamente el TJCA, al sentenciar que:

“Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar, sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo distinguen de otros envases de productos similares o de uso habitual se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio puede tener la condición de notoria” (resaltados nuestros)⁴⁰.

Esa notoriedad, sin necesidad de más pruebas y por tanto como un “*hecho notorio*”, ha sido reconocida en relación con la marca “*Coca Cola*” por el propio Tribunal Andino⁴¹, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en Perú⁴² y la Suprema Corte de Justicia de México⁴³.

⁴⁰ Proceso 82-IP-2000, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴¹ Proceso 6-IP-99, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴² Resolución N° 1127-1998 del 23-10-1998.

⁴³ Sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XXVII, p. 19, citada por David Rangel Medina, en *La peculiar forma de la botella en que se usa la marca Coca-Cola es una marca notoriamente conocida*. Documento.

III. LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES CONSTITUIDAS POR ENVASES

El caso “Cusqueña” y el de otros envases comunes para las cervezas

En el caso concreto de botellas para cervezas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (Perú), específicamente en relación a la solicitud como marca tridimensional del envase de la “Cerveza Cusqueña”, dijo:

“El fundamento de la prohibición marcaría a los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de dichos productos, radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tales formas usuales se limitaría a los competidores la posibilidad de usar aquellas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos” (negrillas nuestras).⁴⁴

En ese asunto se pretendía reivindicar la protección marcaría de una botella que carecía de total distintividad para identificar a una cerveza determinada, porque representaba la forma común y usual para presentar ese producto en envases de vidrio, al punto de que al separar la etiqueta y colocar la botella junto con otras de distintos competidores, no era posible distinguir cuáles de ellas representaban a una cerveza y cuáles a las que tenían un origen empresarial diferente.

Nótese que si en la fotografía que sigue se suprime la etiqueta nominativa o mixta de “Cusqueña”, no hay manera de identificar cuál es la marca de cerveza que contiene la botella o, incluso, si ese continente almacena alguna bebida alcohólica o cualquier otro líquido, apto o no para el consumo humano.



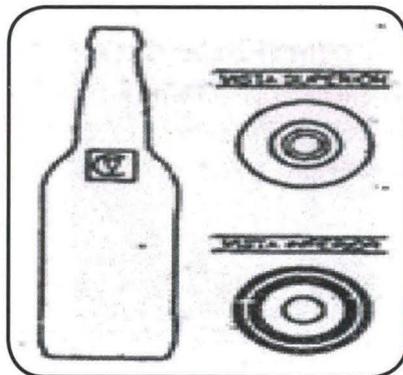
⁴⁴ Resolución N° 459-1998 del 29-04-1998.

Similares consideraciones pueden formularse en relación a las controversias que se plantean actualmente en Ecuador y República Dominicana, ante los registros de las botellas de las cervezas “Pilsener” y “Presidente”, respectivamente, casos en los cuales la empresa “Amveb” (que produce la cerveza “Brahma”), se opone a esos derechos exclusivos en base a la genericidad de dichas botellas para envasar cerveza.

Y es que sería tanto como reivindicar un monopolio de explotación para envases de cervezas como cualquiera de los siguientes:



En ese sentido, la Dirección de Marcas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en el año 2005, negó la solicitud de registro como una marca de la botella que se muestra a continuación, al considerar que era una forma común carente de distintividad y, por tanto, no resultaba protegible bajo la legislación marcaria:



Los casos “Postobon”.

En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), ha resuelto varios casos relacionados con las marcas tridimensionales representadas por botellas, tanto en relación a bebidas gaseosas ⁴⁵, como a productos de limpieza bucal ⁴⁶.

Nos ocuparemos ahora de dos varios casos relacionados con la protección marcaria de los envases para refrescos (“Postobon”) y, coincidiendo con todo lo expresado en párrafos anteriores, el TJCA ha partido del criterio de la distintividad, al afirmar que:

“Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige ...” (negrillas nuestras).⁴⁷

En otro caso, también relacionado con las mismas bebidas refrescantes, resolvió:

“Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado. Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc.

Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente” (se ha resaltado).⁴⁸

⁴⁵ Proceso N° 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁶ Proceso N° 82-IP-2000, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁷ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁸ Proceso 88-IP-2004, en <http://www.comunidadandina.org>

Y también que:

“Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste” (negritas nuestras).⁴⁹

Parecen entonces claras las razones para descartar en el caso concreto, conforme a las consideraciones expuestas por el TJCA, la protección como marca tridimensional del envase de la bebida “Postobon”, el cual carece de total distintividad, como se observa de la fotografía siguiente:



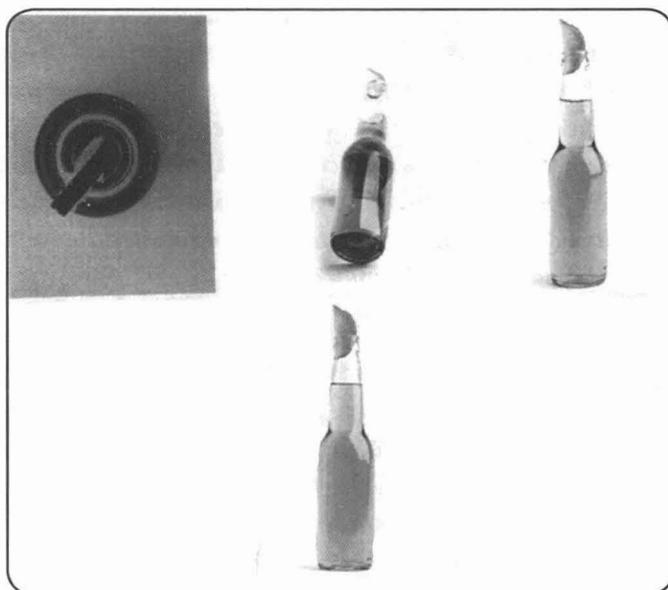
Y ese fue el criterio asumido por el Consejo de Estado de Colombia, cuando al denegar las pretensiones de protección de la marca tridimensional constituida por la referida botella, declaró que *“los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad”*⁵⁰.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de agosto de 2005. Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00376-01(7619).

El caso “Corona”.

El Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de la hoy Unión Europea, debió resolver el caso relativo a una marca solicitada por la empresa encargada de la comercialización y distribución de la cerveza mexicana “Corona” en el territorio europeo, constituido el signo por una forma tridimensional con reivindicación de los colores amarillo y verde y que conforme a la reproducción gráfica mostrada abajo (en blanco y negro), consiste en una botella transparente, llena de un líquido amarillo, de cuello largo en el que está incrustada una rodaja de limón que tiene la corteza verde.



Las consideraciones más importantes del Tribunal, a los efectos de descartar la distintividad del signo tridimensional solicitado, fueron las siguientes:

“... la forma tridimensional de la botella de que se trata es utilizada corrientemente para la presentación de todos los productos referidos o, al menos, puede serlo”.

“... es notorio que el limón se utiliza corrientemente en el comercio para la presentación de diversas clases de alimentos. Ello es asimismo pertinente por el hecho de que frecuentemente se añaden rodajas o gajos de limón a las aguas con gas y a otras bebidas refrescantes, en el momento de su consumo, y que igualmente se utiliza el limón verde de esta manera. Estas circunstancias constituyen indicios concretos que permiten inferir

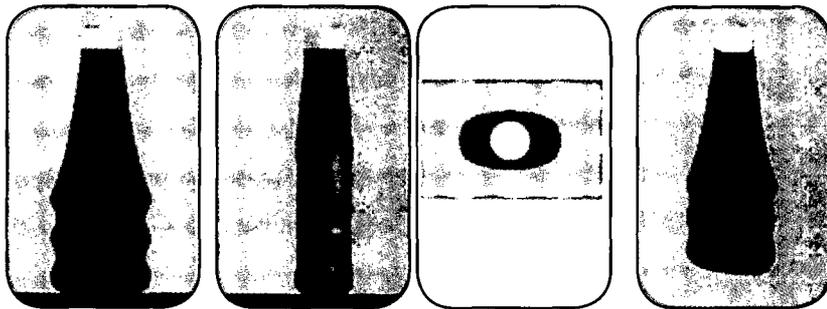
que el limón y el limón verde pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos de que se trata”.

“En cuanto a los colores reivindicados, de la representación gráfica de la marca solicitada se desprende que se trata, por una parte, del color del contenido amarillo de la botella, en sí misma transparente, y, por otra, de los colores de la corteza verde y de la pulpa, de un verde amarillento muy claro, de la rodaja de limón. Pues bien, el amarillo corresponde al color de la cerveza y al de algunas gaseosas, a saber, las limonadas, mientras que las dos tonalidades de verde que figuran en la representación de la marca corresponden al color natural de la corteza y de la pulpa del limón verde. Además, el amarillo y el verde son colores básicos, corrientemente utilizados, en el comercio, para la presentación de todo tipo de alimentos y, más concretamente, de bebidas”.

“De ello se deduce que la marca solicitada está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales, dado que puede ser corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de los productos a que se refiere la solicitud de marca, carece de carácter distintivo en relación con tales productos”⁵¹.

El caso “Develey”.

El mismo Tribunal Europeo debió resolver la controversia planteada con motivo de la solicitud de registro, como marca tridimensional, de un envase destinado a contener productos de las clases 29 y 30, entre ellos, productos lácteos, saisonadores, mostaza, salsas de tomate y para ensaladas, constituido dicho signo en la forma que sigue:



⁵¹ Asunto T-399/02. Sentencia del 29-4-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

El fallo consideró que no existía allí una suficiente aptitud distintiva en el signo tridimensional solicitado, como para calificar como marca, entre otras por las razones que se transcriben a continuación:

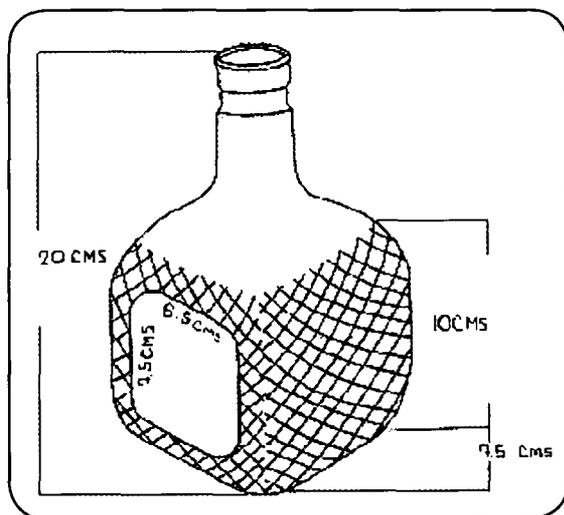
“Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención ...”

“En lo que atañe al cuello alargado y al cuerpo aplanado de la botella, hay que considerar que las características de la marca solicitada no la alejan de la forma habitual de las botellas que se utilizan para los productos amparados por la marca solicitada. Ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno”.

“Lo mismo cabe decir del reborde. Se trata de un rasgo habitual del diseño de las botellas comercializadas en el sector de referencia”⁵².

El caso “Old Parr”.

La “Importadora y Productora de Licores S.A.”, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del “Tridimensional en forma de botella” para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, constituido por la forma siguiente:



⁵² Asunto T-129/04. Sentencia del 15-3-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

La sociedad “*United Distillers & Wintners Limited*”, presentó observaciones al registro del signo solicitado, con base, entre otras, de la siguiente marca: Es evidente que el juicio de valoración debía hacerse solamente en relación con la forma del envase, prescindiendo de la etiqueta correspondiente a



“*Old Parr*”.

Allí el TJCA partió de los principios generales por los cuales:
“Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico del producto o sus envases” (se ha resaltado) ⁵³.

Pero así como en otros fallos el Alto Tribunal Andino resaltó la falta de distintividad de aquellos signos tridimensionales que fueran genéricos, es decir, que adolecieran de distintividad, en la Interpretación Pre-judicial de este caso destacó lo siguiente:

“En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura” (negrillas nuestras) ⁵⁴.

⁵³ Proceso 194-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁵⁴ Idem

Resulta claro que el TJCA quiso distinguir lo que sería un signo tridimensional genérico (como se induce en el caso “*Postobon*”) de la nítida distintividad de la botella de “*Old Parr*”.

Los casos “*Coca Cola*”.

El reconocimiento de la notoriedad de la botella que envasa el producto “*Coca Cola*” ha sido motivo de expresas resoluciones judiciales en México, por ejemplo, donde dos sentencias de la Suprema Corte de ese país se han expresado en los siguientes términos:

“... Y no se necesita mucho esfuerzo para comprender la gran facilidad que hay para confundir «KIKO-COLA» con «COCA-COLA», revelándose la intención manifiesta de la imitación con la forma de presentar la marca ante el público, **con la casi totalidad de envases, colores, etc., etc., que en verdad hacen que sea difícil a simple vista no creer que se trata del mismo producto**” (negritas nuestras)⁵⁵.

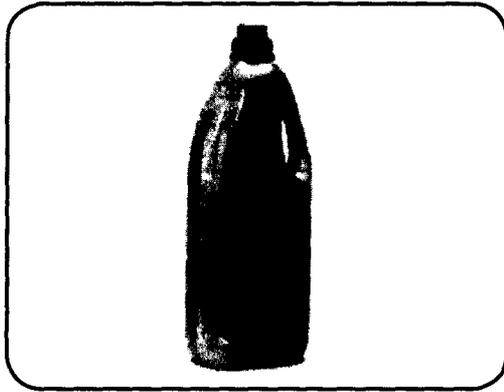
“... Las palabras de ambas marcas aparecen grabadas en el envase con rasgos caligráficos tan parecidos los de una con los de la otra, que fácilmente pueden inducir a error al consumidor, **tanto más cuanto que la forma del envase y el color del producto, aun cuando no han sido ni sean objeto de reserva, son también muy semejantes en ambas marcas**” (negritas nuestras)⁵⁶.

El Caso “*Henkel*”.

Henkel KGaA solicitó a Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de Patentes y Marcas), el registro como marca tridimensional de la forma de un envase a colores destinado a contener detergentes líquidos para lanas, en la forma que se muestra:

⁵⁵ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 19-6-46, en *Gaceta de septiembre de 1946*, en transcripción del dictamen de David Rangel Medina, en documento citado.

⁵⁶ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3-2-1947, en *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XCI, Vol. II, pp. 969 y ss., en transcripción del dictamen de David Rangel Medina, en documento citado.



Dicha oficina denegó la solicitud, al considerar que el signo en cuestión constituía la forma de envase habitual para los detergentes, de modo que no poseía el carácter de una indicación relativa al origen del producto y, por tanto, carecía de eficacia distintiva.

Apelada dicha Resolución, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal en Propiedad Industrial), observó que el signo solicitado sí podía constituir una marca, porque poseía características que no venían impuestas por la propia naturaleza del producto, no resultaban necesarias para obtener un resultado técnico, ni tampoco conferían un valor esencial al producto⁵⁷.

Este caso nos muestra que la rigurosidad en la apreciación de la distintividad de una marca siempre constituye una cuestión de hecho y que puede variar entre un país y otro o entre distintas autoridades del mismo país.

IV. LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A OTRAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las limitaciones de espacio, y la preponderancia que le hemos querido dar al tema de las marcas tridimensionales constituidas por envase, apenas nos permite dedicarle unos párrafos finales a casos vinculados con otros signos expresados en tres dimensiones sobre los cuales se ha reclamado la protección marcaria.

El caso “Amoco”.

Ante el TJCA fue elevada la Interpretación Pre-Judicial de un caso que co-

⁵⁷ Ambas decisiones citadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el Asunto C-218/01, del 12-3-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

noía el Consejo de Estado de Colombia, luego de la negativa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país a acceder a la solicitud interpuesta por la empresa “BP AMOCO”, para el registro como marca tridimensional de una estación de gasolina, con colores verde y amarillo, ubicados en las columnas y los techos de las estaciones.

Resulta curiosa la solicitud, porque de existir originalidad en los planos de la estación en sí misma, no se habría recurrido a la esfera marcaria, sino que se habría reivindicado la protección por el derecho de autor, como obra arquitectónica.

Ya en el campo concreto de lo solicitado, lo primero que aclaró el Tribunal fue que *“el signo conformado por uno o más colores no delimitados por una forma específica no tiene la suficiente distintividad para funcionar como marca ya que no cuenta con elementos que le otorguen características peculiares o especiales”*, de modo que *“los colores no son susceptibles de otorgarle a un producto distintividad propia, sino que pudieran llevar fácilmente a un comprador a incurrir en equivocaciones sobre el fabricante del producto, por no ser suficientemente originales como para permitir distinguirlo de otros productos iguales o similares de origen diverso”*.

Por tales razones, el Tribunal consideró que el signo conformado por uno o más colores es registrable cuando los mismos están delimitados por una forma definida, y que en combinación con otros elementos gráficos o denominativos puede formar un conjunto distintivo, capaz de impactar y permanecer en la mente de los consumidores, quienes pueden entonces asociar la marca con los productos que ampare.

En cuanto a la imagen imagen tridimensional, estimó que puede constituir un signo distintivo, si presenta características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste⁵⁸.

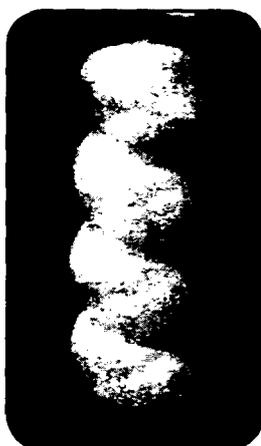
Conforme a tales razonamientos pareciera no haber duda en la procedencia de la denegatoria de la solicitud registral, emanada de la oficina nacional competente colombiana en materia de marcas.

⁵⁸ Proceso 137-IP-2004, en www.comunidadandina.org

El caso “Wim De Waele”.

La Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, conoció de la acción intentada contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior en materia de marcas, dibujos y modelos (OAMI), que denegó el registro marcario de una forma tridimensional destinada a productos comprendidos en las clases 18, 29 y 30, entre ellos, tripas para charcutería; carne, pescado, aves y caza; conservas de carne, pescado, aves y caza; productos lácteos, incluidos los quesos y las cremas batidas y heladas, así como artículos de confitería, salsas (condimentos) y mostazas.

La marca solicitada tenía la forma siguiente:

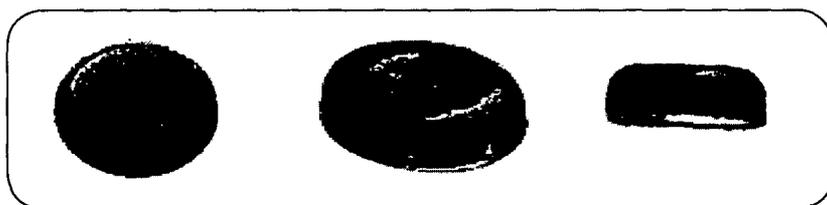


Al desestimar las pretensiones del demandante, el Tribunal consideró que *“la forma oblonga es la más habitual para las tripas y la charcutería”, que “hay charcutería con forma oblonga y encordelada que se parece a una madeja, como el salchichón «rústico», y otros productos que se venden enrollados y encordelados más o menos en forma de espiral cuya superficie es similar a la de la marca solicitada”* y que *“la forma cuyo registro solicita el demandante sólo difiere de las formas comúnmente utilizadas en el sector de que se trata por tener unos motivos geométricos más prominentes”*⁵⁹.

⁵⁹ Asunto T-15/05, sentencia del 31-5-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

El caso “Storck”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea conoció del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, por la cual declaraba sin lugar la acción intentada con motivo de la resolución emanada de la OAMI, por la cual denegaba el registro de una marca tridimensional constituida por la forma de un caramelo de color marrón claro, el cual se muestra a continuación:



Al desestimar el recurso, el Alto Tribunal aprobó el argumento del juzgador de la primera instancia, cuando dijo que que:

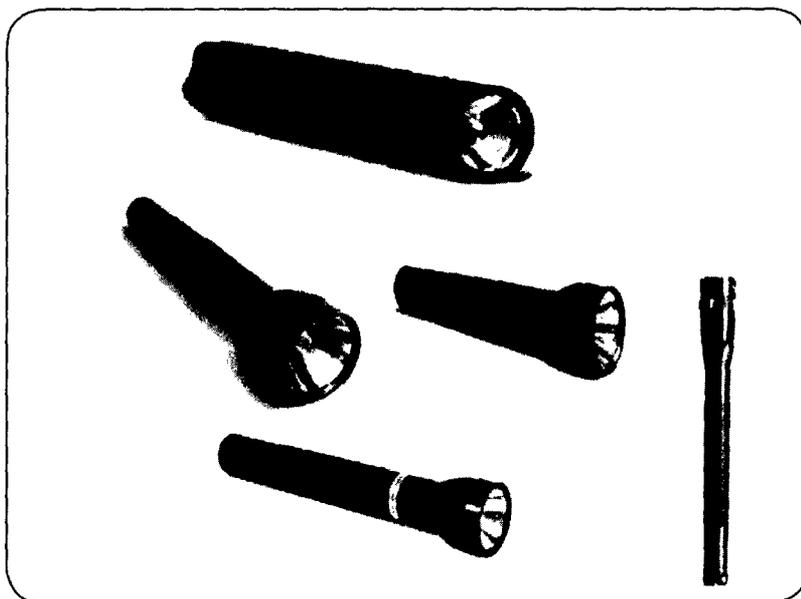
“... la manera en que se representan los caramelos –una imagen de un conjunto de una quincena de caramelos– en las bolsas en las que la recurrente los comercializa no es conforme con la reproducción de una marca, puesto que, en particular, esta representación no muestra la forma del caramelo cuyo registro se solicita como marca, sino una imagen realista de un conjunto de caramelos, y no trata de poner de manifiesto las características que la recurrente considera que confieren a la marca solicitada un carácter distintivo (la hendidura central, la cara interior plana y los bordes abombados), de modo que hay una discordancia entre la representación de los caramelos en las bolsas y la marca tridimensional cuyo registro se solicita”⁶⁰.

Dicho de otra manera, el recurrente no probó la distintividad de las características tridimensionales de los caramelos cuya protección como marca pretendía reivindicar.

El caso “Mag”.

Mag Instrument solicitó ante la OAMI el registro como marcas tridimensionales un conjunto de diseños para linternas, que se muestran a continuación:

⁶⁰ Asunto C-24/05 P. Sentencia del 22-6-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>



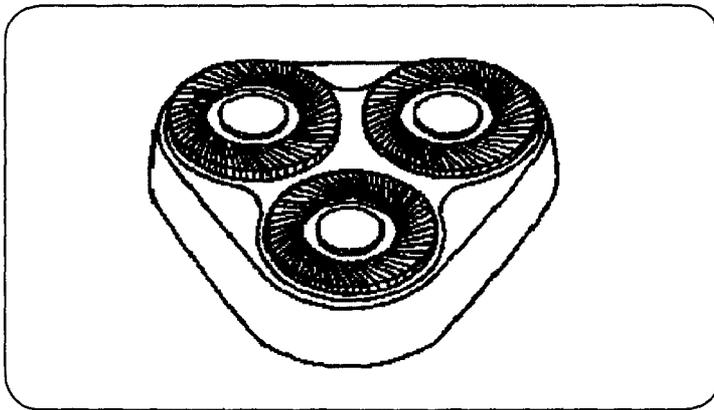
La OAMI denegó todas las solicitudes al considerar que ninguno de los diseños ostentaba aptitud distintiva como para calificar como marcas, y elevado el caso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, éste dijo:

“Para apreciar si las cinco formas de linternas cuyo registro como marca se ha solicitado pueden influir en la memoria del consumidor medio como indicación de origen, es decir, de manera tal que diferencien los productos y los asocien a un origen comercial determinado, procede señalar, en primer lugar, que se caracterizan por el hecho de ser cilíndricas. Esta forma cilíndrica constituye una de las formas habituales de las linternas. En cuatro de las solicitudes presentadas, el cuerpo cilíndrico de las linternas se ensancha en el extremo en el que se sitúa la bombilla, mientras que, en la quinta solicitud, la linterna no sufre tal ensanchamiento, por lo que es meramente cilíndrica. En todas estas solicitudes, las marcas corresponden a formas generalmente utilizadas por otros fabricantes de linternas presentes en el mercado. De este modo, las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una indicación sobre un producto y no permiten diferenciar ese producto ni asociarlo a un origen comercial determinado”.

“En segundo lugar, en relación con las características a las que se refiere la demandante para considerar que las formas solicitadas como marcas son intrínsecamente apropiadas para distinguir sus productos de los de sus competidores, entre las que se encuentran, en particular, sus cualidades estéticas y su diseño de rara originalidad, procede señalar que, debido a tales características, dichas formas parecen mas bien variantes de una de las formas habituales de las linternas y no formas aptas para diferenciar los productos de que se trata y revelar, por sí mismas, un origen comercial determinado. El consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños. Las formas cuyo registro se ha solicitado no se distinguen de las formas del mismo tipo de productos que generalmente se encuentran en el comercio. Por lo tanto, no es correcto alegar, como hace la demandante, que las peculiaridades de las formas de las linternas de que se trata, entre ellas, en particular, su estética, llamen la atención del consumidor medio respecto al origen comercial de los productos”⁶¹.

El caso “Phillips”.

Ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), de Venezuela, fue presentada una solicitud como marca tridimensional, pretendiendo identificar “unidad de afeitar, principalmente cartuchos con cabezales”, del siguiente diseño:



⁶¹ Citas de la sentencia dictada en el Recurso de Casación resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el Asunto C-136/02 P, del 7-10-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

Sin embargo, dicha oficina nacional competente denegó la solicitud, al considerar que la marca tridimensional solicitada se limitaba a dar una ventaja funcional a una afeitadora normal ⁶².

⁶² Resolución No. 007697 del 12-7- 1996. Boletín de la Propiedad Industrial No. 404. Tomo II, p. 457.