

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Jurisprudencia**

Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales

Rossana Lizeth Torres Rivera

**María de los Ángeles Lombeyda Araujo, Doctora,
Directora de Tesis**

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención de título de Abogado

Quito, mayo de 2013

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

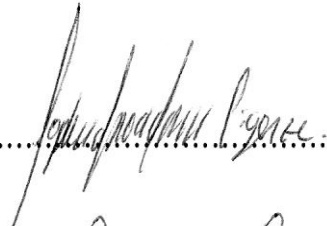
Colegio de Jurisprudencia

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS


“Distintividad adquirida de marcas tridimensionales”

Rossana Torres Rivera

Dra. Sophia Espinosa
Presidenta del Tribunal e Informante

.....


Dra. María de los Angeles Lombeyda
Directora de Tesis

.....


Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Informante

.....

Dr. Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia

.....


Quito, 20 de Mayo de 2013

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Rossana Lizeth Torres Rivera

C. I.: 1720995131

Fecha: 21 de mayo de 2013

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TITULO "Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales"

ALUMNO Rossana Lizeth Torres Rivera

E VALUACIÓN:

a) Importancia del problema presentado.

La legislación nacional y andina, incorporaron en el año 1998 y 2000 respectivamente, la figura de la distintividad adquirida, que permite el registro de signos que únicamente a través de su uso adquirieron tal distintividad y por tanto pueden acceder a los derechos que dicho registro concede.

Al no existir una mención expresa en la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual, en relación a la distintividad adquirida de las marcas tridimensionales, debería entenderse que este tipo de signos puede beneficiarse de la misma, sin embargo la experiencia jurisprudencial no solamente de nuestro país o de aquellos miembros de la Comunidad Andina, sino de otras cortes como la Europea han encontrado serios obstáculos para la aplicación de esta norma en el supuesto de marcas tridimensionales.

De allí, la importancia del problema planteado y especialmente del análisis comparativo que la alumna ha realizado en su investigación, dando especial énfasis al aspecto probatorio a todas luces el más importante y el que implica un reto tanto para quien alega la distintividad adquirida como para la autoridad nacional competente, que debe decidir si admite el registro o no.

b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.

La necesidad de proteger la inversión del titular que ha realizado una importante inversión para lograr la distintividad de su marca, evitar que terceros se aprovechen de su esfuerzo, así como la reticencia de tribunales de reconocer la distintividad adquirida de las marcas tridimensionales, hacen que la hipótesis planteada por la investigadora tenga trascendencia no solo en el ámbito jurídico que es el que interesa en este trabajo, sino también en la esfera económica.

c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

El estudiante realizó su trabajo con base a abundante material bibliográfico, así como análisis de jurisprudencia principalmente de la Unión Europea y Andina, que le permiten contar con suficientes elementos de juicio para realizar la investigación y justificar la hipótesis planteada.

d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).

El investigador a través del estudio y análisis realizado logra determinar que si bien la legislación vigente en nuestro País, no excluye a los signos tridimensionales de la posibilidad de beneficiarse del registro por haber logrado distintividad adquirida por el uso, se ha planteado serias dificultades al momento de probar dicha distintividad, por lo cual sugiere una reforma en los artículos pertinentes de la Decisión 486 y de la Ley de Propiedad Intelectual. .

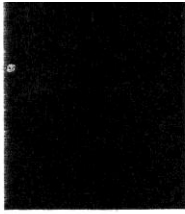
De igual forma la investigadora realiza ciertas recomendaciones desde el punto de vista procesal al analizar y considerar las pruebas que deben ser aportadas al momento de determinar si un signo tridimensional es distintivo en virtud de su uso y en consecuencia puede ser registrado como marca.

Por lo anterior, se concluye que la alumna ha logrado justificar la hipótesis planteada.

Quito, 1º de abril de 2013

FIRMA DIRECTOR:


María de los Angeles Lombeyda



Acta de Grado


En la Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia, tuvo lugar la Defensa Oral del Ensayo Jurídico intitulado "Distintividad adquirida de marcas tridimensionales", presentado por la estudiante, señorita Rossana Lizeth Torres Rivera, previo a la obtención del título de Abogada.

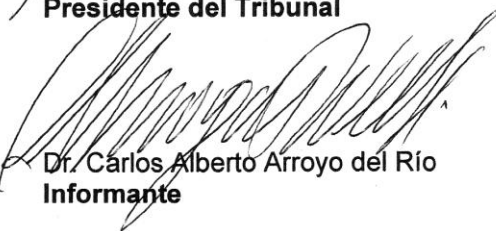
Para tal efecto, el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, conformó el Tribunal de Grado, con los siguientes profesores:

Señora Doctora Sophia Espinosa, Presidente del Tribunal e Informante del Ensayo Jurídico;
Señora Doctora Ma. de los Ángeles Lombeyda, Director del Ensayo Jurídico;
Señor Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, Informante del Ensayo Jurídico.

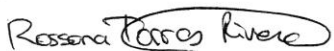
El Tribunal, después de haber examinado a la estudiante por espacio de una hora, decidió asignar a la Defensa Oral la calificación de 91/100, la que promediada con la obtenida en el trabajo escrito de 92/100, da la nota final de Grado de 91.5/100, equivalente a "A" la que se promediará con las notas obtenidas durante la carrera.

Para constancia firman el presente instrumento, en el Campus de Cumbayá de la Universidad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 20 de mayo de 2013.


Dra. Sophia Espinosa
Presidente del Tribunal


Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Informante


Dra. Ma. de los Angeles Lombeyda
Directora del Ensayo Jurídico


Srta. Rossana Lizeth Torres R.

Agradecimientos:

A mis padres y familia; a mis amigas por apoyarme en todo momento, y de manera especial a María de los Ángeles Lombeyda, la directora de este trabajo, por ser una guía ejemplar, por su paciencia, actitud positiva, y sobre todo por la confianza que depositó en mí, eso lo recordare siempre con mucho agrado y gratitud.

Dedicatoria:

“Es como si hubiera conocido a alguien o algo en el vacío, durante el breve tiempo que pasó allí: un mero intercambio de miradas, un reconocimiento, y todo cambió.”

J.M. Coetzee
Aquí y Ahora

A esos momentos en los que cambiamos, soñamos, y nos encontramos.

Resumen

La distintividad adquirida, es una figura establecida en la normativa tanto andina como nacional, y que ha sido desarrollada con más detenimiento por la doctrina y la jurisprudencia. Esto significa que un signo que carezca del carácter distintivo puede adquirirlo por el uso en el mercado. Dentro de la clasificación de signos distintivos están las formas tridimensionales, las cuales han sido consideradas por la doctrina y la jurisprudencia como marcas débiles porque sus elementos arbitrarios coexisten con los elementos comunes a otras formas tridimensionales. El debate se centra en determinar si las formas tridimensionales son objeto de esta protección al igual que los otros tipos de marcas, y cuáles son los criterios que se debe seguir para determinar que éste uso merece dotar al signo de un carácter distintivo.

Palabras clave: marcas, carácter distintivo, distintividad adquirida, formas tridimensionales.

Abstract

Acquired distinctiveness, is an established figure in both Andean and national rules and has been developed in more detail by doctrine and jurisprudence. This means that a sign which lacks distinctiveness can acquire the same for its use in the market. Within the classification of distinctive signs, there are three-dimensional shapes, which have been considered by the doctrine and jurisprudence as weak brands because their arbitrary elements coexist with elements common to other three-dimensional forms. The debate is centered on whether the three-dimensional shapes are the subject of this protection as well as other brands, and the criteria to be followed in determining if this use reaches distinctiveness.

Key words: trademarks, distinctiveness, acquired distinctiveness, three-dimensional shapes.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	14
CAPITULO I	16
1. Introducción al ámbito marcario	16
1.1 La marca como bien inmaterial.....	16
1.2 Teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca.....	18
1.2.1 Teoría del derecho de la personalidad.....	19
1.2.2 Tesis del derecho sobre un bien inmaterial	20
1.3 El concepto jurídico de la marca.....	21
1.3.1 El requisito de representación gráfica.....	22
1.4 Las funciones de las marcas.....	22
1.4.1 Función distintiva.....	22
1.4.2 Función indicadora de procedencia empresarial	23
1.4.3 Función indicadora de calidad.....	23
1.4.4 Función indicadora del <i>goodwill</i> o reputación de la marca.....	24
1.4.5 Función publicitaria.....	24
1.4.6 Función de competencia.....	25
1.5 Derechos que confiere el registro de la marca	25
1.5.1 Principio de prioridad de uso	25
1.5.2. El principio de inscripción registral	28
1.6 Derechos conferidos por la marca	29
1.7 Signos que pueden constituir marcas:.....	31
1.8 La marca tridimensional	33
1.8.1 La marca tridimensional como una marca débil.....	33
CAPITULO II	35
2.1 Prohibiciones de Registro	35
2.1.1 Prohibiciones Absolutas.....	36
2.1.2 Prohibiciones relativas	48
2.2 El carácter distintivo de las marcas tridimensionales	49
2.2.1 La distintividad en términos generales.....	49

2.2.1.1 La capacidad distintiva intrínseca	51
2.2.1.2 La capacidad distintiva extrínseca.....	51
2.2.1.3 La capacidad distintiva inherente	51
2.2.1.4. La capacidad distintiva adquirida por el uso	52
2.3. El carácter distintivo de las formas de los productos o de sus envases	53
 CAPITULO III.....	 56
3. Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales.....	56
3.1 Preliminar.....	56
3.2 Apreciación de la distintividad adquirida	57
3.3 Criterios para apreciar la distintividad adquirida.....	58
3.3.1 El uso de la marca:	60
3.3.2 La cuota de mercado:	64
3.3.3. Las inversiones realizadas por la empresa para promocionar el signo.	65
3.3.4. La percepción de la marca por parte del público:	66
3.5 Medios probatorios.....	67
 CAPITULO IV.....	 71
4. Derecho Comparado	71
4.1 Caso “Nestlé Waters France vs. <i>OAMP</i> ”	71
4.2 Caso “Lego vs. <i>OAMI</i> y <i>Mega Brands Inc.</i> ”	74
4.3 Caso “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. vs. Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.”	78
4.4. Caso “Compañía de Cervezas Nacionales C.A. vs. Compañía Cervera Ambev Ecuador S.A.	82
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 88
 ANEXOS:	 91
 BIBLIOGRAFÍA	 94

INTRODUCCIÓN

Las marcas se han convertido en un elemento primordial para el comercio no solo local, sino mundial. Éstas juegan un papel muy importante tanto para el titular o empresario de la marca, como para los consumidores de éstas.

Por esta razón, a lo largo del tiempo se ha dado la necesidad de desarrollar la protección a la marca a través de diferentes instrumentos como los convenios internacionales, normativa comunitaria, normas nacionales, entre otras formas.

Siendo la distintividad un requisito indispensable para el registro de marca, ha sido ampliamente analizada por la doctrina y la jurisprudencia. Dentro del carácter distintivo se ha desarrollado la figura de la distintividad adquirida.

La referida figura fue desarrollada con la finalidad de incrementar el nivel de protección del derecho, para proteger la inversión del solicitante. En este ámbito la figura de la distintividad sobrevenida, consiste en dotar con el carácter distintivo a un signo que en un primer momento no lo tiene.

La distintividad adquirida, promueve la protección de un signo el cual haya sido usado en el mercado, ya que, por tal motivo, se reconoce la importancia del uso real y efectivo que se le ha dado en el mercado, y que ha generado una identificación con el público consumidor. Es un reconocimiento al esfuerzo empresarial realizado para posicionar productos dentro de un mercado.

La presente tesis desarrolla la figura de la distintividad adquirida como requisito indispensable para el registro marcario, así también como la apreciación que ha tenido ésta dentro de la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacional.

Por lo tanto la hipótesis que se plantea es que la figura de la distintividad adquirida es plenamente aplicable para marcas tridimensionales, lo que se busca es proteger la inversión del titular para lograr distintividad de su marca.

No habiendo mención expresa sobre las marcas tridimensionales con relación a la distintividad adquirida, se debería entender que estos signos pueden beneficiarse de esta calidad. Sin embargo en su aplicación la figura de la distintividad adquirida ha tenido

algunas dificultades, especialmente a nivel probatorio, no solo en Ecuador, sino también en otros países miembros de la Comunidad Andina, y en Europa.

Para el desarrollo del presente trabajo la investigación estará conformada por cuatro capítulos. El primero es una introducción al ámbito marcario, con el fin de presentar los conceptos más importantes pertinentes a este tema de la propiedad industrial, como son: la marca como un bien inmaterial, requisitos para registro, funciones, signos protegibles, y las particularidades de la marca tridimensional.

El segundo capítulo consiste en analizar cuáles son las prohibiciones de registro dentro de la normativa tanto Andina como nacional, en seguida se desarrolla el carácter distintivo desde sus términos generales, los tipos de distintividad incluida la capacidad distintiva adquirida, y el carácter distintivo aplicado a las formas de productos y envases.

En el tercer capítulo ya se desarrolla la distintividad adquirida, y esta figura en función de las marcas tridimensionales, adicionalmente se explicarán los criterios desarrollados mayormente por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia para determinar este carácter.

Finalmente en el cuarto capítulo estará enfocado en presentar diferentes casos jurisprudenciales de diferentes jurisdicciones, donde se ha discutido la distintividad, la distintividad adquirida y su relación con las marcas tridimensionales.

En base a la investigación de todo lo anterior se establecerán las conclusiones donde se llegará a determinar cómo se aplica la figura de la distintividad adquirida para las formas tridimensionales. Así como también las recomendaciones hacia la normativa y el ámbito procesal para evitar apreciaciones erróneas en este tema.

CAPITULO I

1. Introducción al ámbito marcario

Es importante establecer que el régimen de marcas está comprendido dentro de la rama del Derecho de Propiedad Intelectual, específicamente a la Propiedad Industrial. La propiedad intelectual se entiende como los derechos existentes por la creación del intelecto humano, dentro de esta se encuentran dos categorías: los derechos de autor y la propiedad industrial.

Es así que la propiedad industrial es el régimen que estudia al derecho invencional y a los signos distintivos, y a los signos distintivos como bienes inmateriales. Según la Decisión 486 el derecho invencional está conformado por: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, secreto empresarial, variedades vegetales, diseños industriales; y los signos distintivos por: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.¹

La marca se la puede definir como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”², por lo tanto la marca es “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos de fabrica que comercializa o los servicios que presta”³. Es por esto que la marca cumple con algunas funciones que se explicarán más adelante, siendo la función principal la distintiva.

El derecho de marcas tiene dos pilares fundamentales, la protección al titular del derecho, y el segundo la protección al consumidor. Para el titular existe un derecho al uso exclusivo y por lo mismo terceros no pueden usar la marca. Y brindar seguridad a los consumidores de la procedencia empresarial de los productos o servicios que se encuentran en el mercado. Y sobre todo que permita a los consumidores distinguir claramente el producto, para que éste no sea confundido con otro del mercado.

1.1 La marca como bien inmaterial

La marca es un bien inmaterial, es decir no tiene existencia sensible y necesita materializarse físicamente para ser percibido por los sentidos. El signo sea este denominativo, gráfico, o mixto es la parte intangible de este bien inmaterial, mientras que el propio producto es la forma sensible o tangible de este.

¹ Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf (7/11/2012)

² Jorge OTAMENDI . *Derecho de Marcas*. 3era ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999, p .7.

³ Ricardo METKE. *Lecciones de Propiedad Industrial* . 1era ed. Bogotá, 2001, p. 53.

Se dice que son bienes inmateriales por cuanto estos no tienen una existencia sensible, es decir perceptible por los sentidos, aunque si son existentes en el mundo físico. Como afirma GÓMEZ SEGADE “los bienes inmateriales (...) son creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”⁴.

Los bienes inmateriales constituyen una categoría con notables diferencias con los bienes materiales, esto es un factor trascendental ya que, “en primer lugar no están bien delimitados estos bienes inmateriales al no ser corporales”⁵ estos bienes inmateriales confieren un derecho temporal. Ya que la norma da un plazo en el que ese derecho es exclusivo. En el caso de las marcas el registro de la marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.⁶

La doctrina al explicar los bienes inmateriales ha distinguido dos elementos, el *corpus mechanicum* y el *corpus mysticum*, en suma el *corpus mysticum* es la creación en sí misma, y el *corpus mechanicum* es el vehículo en el que se materializa, el objeto en sí. Por ejemplo en el caso de una obra literaria esta obra es la creación intelectual más allá del cuerpo físico del ejemplar; en el caso de una marca, está va más allá del producto en que esta se estampa.

Estos derechos sobre los bienes inmateriales si presentan similitud con los derechos reales “tales como en su contenido patrimonial, el ser objeto de transmisión mediante contratos de licencia y cesión, y finalmente otorgar a su titular derecho absoluto de exclusiva con efectos *erga omnes*”⁷.

Este derecho de uso exclusivo que confiere la marca recae sobre una determinada clase de productos o servicios denominado como la regla de especialidad de la marca. Por este uso exclusivo la normativa le da herramientas al titular para impedir a terceros el uso de la marca en cuestión.

⁴ Ricardo METKE. *Lecciones de Propiedad Industrial* . 1era ed. Bogotá, 2001, p. 20.

⁵*Id.*, 2002, p. 40.

⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. Artículo 212; Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000. Artículo 152.

⁷ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. *Ób cit.*, p. 41.

Estas representaciones tienen que ver con las funciones de la marca como: el origen empresarial del producto, características y nivel de calidad; y, en su caso, el *good will* o buena fama del producto”⁸, todos estos son elementos que buscan diferenciar una marca de otra en el mercado. Estas funciones de la marca serán tratadas más adelante en este capítulo.

En suma, la marca presenta perfiles muy variados, siendo algo más allá que el signo simplemente, esta consiste sobre todo en la unión entre signo y producto, además del componente psicológico de la marca. Por lo tanto las marcas al ser creaciones humanas han llegado a tener gran importancia comercial, por lo que merecen una protección jurídica especial.

El primer instrumento internacional donde se consagró la protección a la propiedad industrial fue el Convenio de la Unión de París aprobado el 20 de marzo de 1883, instrumento al cual Ecuador se adhirió el 22 de marzo de 1999, y que entró en vigor el 22 de junio de 1999.⁹

Con el avance tecnológico y económico se necesitó de una mayor tutela a los derechos de propiedad industrial. Por lo que se la Organización Mundial de Comercio (OMC) desarrolló el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual conocido como TRIP’s por sus siglas en inglés (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths), del 15 de abril de 1994. Este Acuerdo es un anexo a la constitución de la Organización Mundial de Comercio en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Del cual es miembro el Ecuador desde 21 de enero de 1996.¹⁰

Como norma especial el Ecuador promulga la Ley de Propiedad Intelectual, el 19 de mayo de 1998.

Más adelante los países miembros de la Comunidad Andina buscando unificar la normativa de propiedad intelectual, elaboran la Decisión 486, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2000. La cual al ser una norma supranacional prevalece en caso de contradicción con la normativa nacional.¹¹

1.2 Teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca

⁸ *Id.*, p. 29.

⁹ Ricardo METKE. *Lecciones de Propiedad Industrial*. 1era ed. Bogotá, 2001, p. 8.

¹⁰ Organización Mundial de Comercio. *Acuerdos de la Ronda de Uruguay*. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs. (acceso: 07/11/2012)

¹¹ Comunidad Andina de Naciones. *Régimen Común de Propiedad Intelectual*. http://www.comunidadandina.org/propiedad/propiedad_1.htm. (acceso: 07/11/2012)

Al ser la marca un bien inmaterial con particularidades y diferencias a los bienes y derechos tradicionalmente conocidos, han existido diferentes corrientes doctrinarias que han tratado a la marca como objeto del derecho, siendo de las más importantes la doctrina alemana “del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX esta doctrina fue acogida por la jurisprudencia del mismo país para desarrollar muchos conceptos en materia de propiedad industrial.

La doctrina alemana elaboró dos teorías en cuanto a la configuración de derecho de la marca, la primera de ellas la trata como un derecho de la personalidad, y la segunda como un derecho sobre los bienes inmateriales. Este debate no solo es de importancia dogmática ya que “la calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial, repercute visiblemente sobre importantes cuestiones como: el sistema de cesión vinculada a la empresa o libre, y la dependencia o independencia entre el derecho de marca reconocido en el país de origen y los derechos de la marca protegidos en terceros países”.¹²

1.2.1 Teoría del derecho de la personalidad

Esta teoría fue desarrollada por el Profesor Alemán JOSEF KOHLER, inicialmente en 1884, en la que indica que la marca tiene una relación estrecha con la persona, “Kohler puntualiza que en tanto que un nombre individual o un nombre comercial son, en su caso, las denominaciones naturales de los productos, la marca es la denominación arbitraria del producto; esta denominación, es elegida libremente por la persona que fabrica los correspondientes productos.”¹³

Así mismo desarrolla la idea que en estricto sentido la marca no sería transmisible porque es un rasgo inseparable de la persona. Sin embargo posteriormente el mismo KOHLER elabora una excepción “en el sentido de admitir que sea transferida al adquirente de la empresa, justificando esto porque la influencia de la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario.”¹⁴

Para sostener esta teoría también se manifiesta que el derecho de la marca podría ejercitarse sin ninguna limitación territorial, al igual que el individuo puede ejercer sus derechos en cualquier espacio territorial. Es decir, la marca al ser un derecho de la

¹² Carlos FERNANDEZ-NOVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 28.

¹³ *Id.*, p. 31.

¹⁴ *Id.*, p. 32.

personalidad no está sometida a límites territoriales concretos. “Kohler y Allfeld se inclinan por el principio de la universalidad de la marca, afirmando que la protección de la marca en un país extranjero es siempre accesoria de la de su país de origen”¹⁵

También la jurisprudencia alemana acogió esta teoría en la “Sentencia del Reichgericht de 2 de Octubre de 1886, el caso *Hoff*, en esta sentencia el Tribunal Supremo Alemán reconoce, que las actividades de una persona no se circunscriben al país de origen ni a otro espacio territorial determinado”¹⁶.

1.2.2 Tesis del derecho sobre un bien inmaterial

Esta teoría fue desarrollada por ALEXANDER KATZ, en 1901, donde establece que “la marca al igual que los otros bienes inmateriales es el resultado de los esfuerzos y de la capacidad industrial del titular de la misma”¹⁷. Además sustenta su teoría en que el vínculo personal existente entre la marca y su titular es débil en comparación a una invención o una obra que sea protegida por los derechos de autor.

De lo dicho por este autor se puede colegir que la marca es una invención de la mente humana con algún grado de arbitrariedad, el mencionado autor sostiene que el grado de invención de las marcas es inferior al de por ejemplo patentes u obras protegidas por derechos de autor. Pero no por esto deja de ser un bien inmaterial sobre el que el titular ostenta derechos.

KATZ elaboró esta teoría contraponiéndose a la teoría de la personalidad, predominante hasta ese momento, con la cual busca establecer un tratamiento de la marca como un bien, entendido este bien no como los tradicionales (muebles e inmuebles) sino inmaterial. Y sobre el que su titular ejerce derechos como por ejemplo el de transmisibilidad.¹⁸

Pasaron casi veinte años para que esta teoría sea la predominante en la legislación alemana, así también otros académicos como HAGENS defendieron esta teoría afirmando que “por contraste con el derecho sobre el propio nombre o la propia imagen, el derecho de

¹⁵ Carlos FERNANDEZ-NOVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 33.

¹⁶*Id.*, p. 34.

¹⁷ *Id.*, p. 31.

¹⁸ *Cfr.* Carlos FERNANDEZ-NOVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. *Óp. cit.*, 2004, p. 35.

marcas no es un derecho de la personalidad porque la marca es un bien objetivado: un bien que se desliga de la persona del titular, y además es transmisible”¹⁹.

La mayor diferencia de la teoría de la personalidad con la doctrina del bien inmaterial se centró en la transmisibilidad de la marca. Ya que mientras predominó la teoría de la personalidad la marca no podía desvincularse de la empresa, y si quería transmitirse debía hacerse conjuntamente con ésta; mientras que la teoría del bien inmaterial apoyaba la libre transmisibilidad de las marcas.

Otro argumento de esta teoría para invalidar la teoría de la personalidad consistió en indicar que el derecho conferido al titular de la marca debe ejercerse dentro del territorio en el que se otorgó estos derechos, y por tanto si estos fueran derechos de la personalidad estos se pudieran ejercer universalmente incluso interfiriendo en otros Estados.

Esta doctrina influyó en jurisprudencia alemana del 20 de septiembre de 1927 “fue acogida por el Tribunal Supremo del Reich, donde señalan que se vuelve imposible continuar con el antecedente jurisprudencial anterior, según la cual el derecho sobre una marca alemana no está territorialmente limitado”²⁰. Además hace especial énfasis en que la marca debe conservar un principio de nacionalidad, como en el caso de las patentes.

1.3 El concepto jurídico de la marca

Para el Ecuador la protección a las marcas se da con la norma supranacional en la Decisión 486 de la Comunidad Andina el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en su “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.”

En el Ecuador, además de la norma supranacional, se aplica la Ley de Propiedad Intelectual, en lo que no se contraponga con la decisión andina. Es preciso señalar lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su Artículo 194 “se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado”, en el siguiente inciso el legislador indica lo que puede ser susceptible de registro marcario, “podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

¹⁹ Carlos FERNANDEZ-NOVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 36.

²⁰ *Id.*, p. 37.

Por lo tanto las dos normas imponen dos requisitos básicos para que se constituya una marca el primero se refiere a la distintividad siendo la más importante, y el segundo a la representación gráfica. En base a estos dos requisitos la norma ha elaborado diferentes prohibiciones que son razones para la denegación del registro, las cuales las explicaré más adelante.

1.3.1 El requisito de representación gráfica

Esta exigencia ha tomado relevancia en el caso de las marcas no tradicionales como son las sonoras, olfativas, que podrían interpretarse como marcas no visibles, a diferencia de las marcas denominativas, gráficas, mixtas y las tridimensionales.

La representación gráfica “debe ser clara, precisa y completa por sí misma, fácilmente accesible, duradera y objetiva”²¹, es decir se busca que esta sea definida y lo suficientemente comprensible para que la oficina de registro le otorgue la calidad de marca. Como por ejemplo el registro de la marca “olor a hierba recién cortada”, usado para comercializar pelotas de tenis con este olor y que fue representado con una descripción con palabras escritas del olor²².

En cuanto al segundo requisito de la distintividad por el momento cabe mencionar que este se refiere la capacidad inherente a una marca “de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa”²³, es decir para determinar el origen empresarial de estos productos o servicios, este tema será tratado con posterioridad.

1.4 Las funciones de las marcas

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han identificado las funciones que tienen las marcas, ya que su cumplimiento está muy ligado a los requisitos para su constitución.

1.4.1 Función distintiva

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado en varias ocasiones respecto de las funciones de las marcas indicando, que la función distintiva es aquella que

²¹ Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Motivos de denegación para todos tipos de marcas. Ginebra: Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2009.

²² Oficina de Armonización del Mercado Interior, Tercera Sala de Recurso, 24 de Agosto de 1998, registro de marca olfativa presentado por Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, “olor a hierba recién cortada”, para pelotas de tenis.

²³ Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Motivos de denegación para todos tipos de marcas. Ginebra: Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2009.

permite a los consumidores identificar los productos o servicios de una empresa de sus competidores.

Y además destaca la importancia especial de esta función frente a las otras. Indicando que “las restantes funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo ya que sin esta no existiría el signo marcario”.²⁴ Esto es más que lógico tomando en cuenta que la distintividad es un requisito fundamental para que se constituya una marca.

Incluso el Profesor JORGE OTAMENDI se pronuncia en el sentido de que esta función sería la única función de la marca “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.”²⁵ Con esta afirmación se entiende que la marca debe necesariamente distinguir un producto o un servicio de otro para poder ser marca. Y que sin esta función de la marca no se pueden considerar a las demás.

1.4.2 Función indicadora de procedencia empresarial

Esta función como su nombre lo sugiere busca conectar a la marca con el productor del bien o servicio. Aunque muchas veces eso no suceda. Un sector de la doctrina se inclina a pensar que esta función no es esencial de la marca.

Esto lo sostienen ya que puede que “los consumidores se encuentren familiarizados con cierta marca [...] y a pesar de eso desconozcan totalmente la identidad de la empresa productora de los bienes o prestadora de servicios”²⁶. Esto puede darse por ejemplo en el caso de las licencias y franquicias, donde los productos lleven las mismas marcas, pero por esto provengan de diferentes productores o prestatarios de servicios.

1.4.3 Función indicadora de calidad

La segunda es la función indicadora de calidad, esta permite a los consumidores asociar un nivel de calidad con una marca determinada “los compradores generan una expectativa respecto de la calidad de los productos adquiridos, por lo que pueden llegar a

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 112- IP-20120, Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83 de la Decisión 344, consulta formulada por la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo No.1 de la República de Ecuador, registro de la marca “Professional Medical Products pmp”, 4 noviembre 2010.

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 125-IP-2006, Interpretación prejudicial del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 58, literales f) y g), de la mencionada Decisión; y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. “Advance Magazine Publishers Inc.vs. Jolie de Vogue”, 11 de octubre de 2006.

²⁶ Daniel ZUCCHERINO y Carlos MITELMAN. *Marcas y Patentes en el GATT*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 82.

suponer una estabilidad en la calidad”²⁷. Esta función adquiere importancia jurídica por cuanto la calidad de un producto promueve diversas oportunidades de negocios jurídicos y, además el consumidor tendrá cierta seguridad de una calidad constante de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que es función de la marca el garantizar una calidad uniforme de los productos o servicios que se oferten “esto significa que “quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma calidad de este producto o servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.”²⁸

1.4.4 Función indicadora del *goodwill* o reputación de la marca

Este *Goodwill* “presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca, y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido”²⁹. Esto se debe a que el público ya tiene una expectativa favorable de las cualidades de determinado producto o servicio y lo prefiere frente a otros de la competencia.

Esta función se desarrolla por los esfuerzos de los empresarios al posicionar un producto dentro del mercado, por lo que guarda estrecha relación con la función indicadora de calidad, y también con la función publicitaria que se explicará a continuación.

1.4.5 Función publicitaria

Finalmente la cuarta función de las marcas es la publicitaria, esta es de gran influencia en las decisiones de los consumidores ya que además de brindarles información busca persuadirlos para preferir cierta marca de productos o servicios. Esta función goza de “relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de marcas, tales como la cesión y la licencia de la marca, las marcas fuertes y las marcas renombradas, además de otros temas concernientes a las marcas”³⁰.

La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha establecido que la función publicitaria cumple un papel informativo para los consumidores, y que esta publicidad debe ser clara respecto del producto para evitar confusión. De esta forma ha manifestado

²⁷ *Id.*, p. 84.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 125-IP-2006, Interpretación prejudicial del artículo... *Óp. cit.*

²⁹ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. 1era ed. Madrid: La ley, 2002, p. 49.

³⁰ *Id.*, p.51.

que “la marca cumple un papel esencial como el de ser informativa respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño por falsas apreciaciones.”³¹

1.4.6 Función de competencia

Esta función tiene relación con el desenvolvimiento de las marcas en el comercio, por un lado, para los comerciantes el lograr que sus productos destaquen sobre los de la competencia. Y para los consumidores que se protejan sus derechos. Para esto la norma a previsto mecanismos para tutelar las buenas prácticas comerciales, y garantizar los derechos de los consumidores.

1.5 Derechos que confiere el registro de la marca

Es importante determinar en qué momento se constituye el derecho sobre una marca, este derecho se puede asentar sobre dos principios, el primero sobre la prioridad de uso, y el segundo sobre la inscripción registral. Cada uno de estos principios con relevancia dentro del ordenamiento jurídico como se explica a continuación.

1.5.1 Principio de prioridad de uso

Respecto del principio de prioridad sobre el uso, como su nombre lo indica el derecho se adquiere mediante el uso del signo en el mercado, por lo tanto “el principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo”³². De esta forma en el evento de conflicto con una inscripción registral posterior, prevalecería el que primero haya usado la marca.

A este sistema se lo llama declarativo, pues la marca “es adquirida por el sujeto que la utiliza primero, sin necesidad de inscripción. En el derecho estadounidense las marcas pueden ser registradas, pero el uso previo de la marca debe ser acreditado para obtener el registro.”³³

En la normativa andina se acoge al principio de prioridad de uso de forma excepcional, la regla es el principio registral el cual se explicará más adelante. Se reconoce

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 112- IP-20120, Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83 de la Decisión 344, consulta formulada por la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo No.1 de la República de Ecuador, registro de la marca “Professional Medical Products pmp”, 4 Noviembre 2010.

³² Carlos FERNANDEZ –NOVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 79.

³³ Daniel ZUCCHERINO y Carlos MITELMAN. *Marcas y Patentes en el GATT*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 113.

la prioridad de uso únicamente para el caso de los nombres comerciales, y el de las marcas notorias. A su vez este uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado.

Hay que resaltar que existe un tratamiento distinto para el nombre comercial en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Decisión 486 respecto del uso, en la primera el uso debe ser por al menos seis meses³⁴, mientras que en la segunda se establece que se adquiere el derecho exclusivo por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso.³⁵

Para los nombres comerciales la Jurisprudencia Andina ha determinado que el derecho sobre éste se genera con su uso, “el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos [...] no se adquiere por la inscripción o depósito sino son su primer uso”. Por lo tanto el “registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo”.³⁶

Esta protección a los nombres comerciales debe ser real y efectiva con relación al establecimiento comercial, ya que este uso es lo que permite que se consolide un derecho exclusivo sobre él mismo. La jurisprudencia andina en este sentido ha establecido que se debe dar “la demostración del primer uso, así como del uso real, efectivo y constante en el mercado.”³⁷ A través de los diferentes medios probatorios que autorice la legislación como son facturas comerciales, documentos contables y otros.

El otro caso donde se utiliza el principio de prioridad de uso es para los signos notoriamente conocidos. Estos signos notoriamente conocidos son las marcas notorias y las marcas de alto renombre. En nuestro sistema la marca de alto renombre la contempla únicamente la Ley de Propiedad Intelectual. Los cuales han sido definidos por la doctrina y la jurisprudencia ya que pueden ser confundidos.

Esencialmente la marca notoria y la renombrada tienen en común que las dos deben ser conocidas por el público, y difieren en cuanto a su nivel de difusión. La marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los productos y servicios,

³⁴ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. Artículo 230. “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.”

³⁵ Decisión 486. de 14 de septiembre de 2000. Artículo 191. “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

³⁶ Tribunal Andino de Justicia. Sala de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Proceso 060- IP- 2010. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243, y 244 de la Decisión. Marzo del 2010.

³⁷ *Id.*, p. 12.

mientras que la marca de renombre debe ser conocida por el público en general, es decir su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

También la marca renombrada goza de un elevado *goodwill* o prestigio, para el profesor OTERO LASTRES “la marca renombrada reúne un elevadísimo grado de difusión y de reputación [...] goza de una protección que va mas allá del principio o regla de la especialidad.”³⁸ Esto porque al ser conocida por el público en general se extiende a todos los productos o servicios no necesariamente a los de la misma clasificación internacional.

Por lo tanto la especial protección a las marcas notorias y renombradas se da para evitar que un posible registro marcario se aproveche del prestigio alcanzado por ésta, y también para proteger al consumidor del riesgo de confusión, al asociar una marca registrada con una marca notoria o de renombre (que no está registrada). Están protegidas las marcas notorias bajo la Decisión 486 en su artículo 244 y siguientes.

A pesar de que la norma no haga una distinción específica de las marcas notorias y las renombradas, y las tenga bajo la denominación de notorias en el artículo 266³⁹. Se atribuye una protección para estas dos, al especificar en un primer caso que el grado de difusión debe ser solo en un sector pertinente del mercado (marcas notorias), y en un segundo momento para marcas que sean conocidas ampliamente por el público en general (marcas renombradas).

En suma por la importancia que han alcanzado las marcas notorias y renombradas en el mercado se mantiene para éstas el principio de prioridad de uso. Ya que se busca precautelar los intereses tanto de empresarios como de los consumidores, incluso rebasando el principio de territorialidad y de especialidad de la marca.

³⁸ Franciso VILLACRESES. *La marca notoria en la CAN*. 2da ed. Quito: Corporación Editora Nacional, 2008, p. 24.

³⁹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 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, susceptible 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, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.”

1.5.2. El principio de inscripción registral

El segundo principio es el referente a la inscripción registral, éste nos dice que el derecho sobre la marca nace desde el momento de su inscripción ante la oficina nacional competente. Es decir tiene un valor constitutivo, ya que desde ese momento nace el derecho sobre la marca, sin que importe el uso anterior de ésta en el mercado. Es un principio bastante formalista, y es el que se ha manejado en todo el sistema continental incluido el Ecuador.

Una de las razones principales para que se haya optado por el principio de inscripción registral, es la seguridad jurídica. Debido al creciente avance del comercio y de la empresa con el tiempo, se torno necesario darle más seguridad al sistema, y hacerlo más formal, con el fin de brindar mayor certeza a los empresarios o los que vayan a utilizar una marca en el mercado. Sin embargo existen países con un sistema mixto donde se reconoce tanto el sistema de prioridad de uso como el de inscripción registral.

El sistema continental de forma especial desarrollo el principio de inscripción registral para conferir los derechos sobre la marcas, considerando las excepciones del nombre comercial y la marca notoria. Actualmente la mayoría de países están adscritos al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6⁴⁰ se protege las marcas notorias y se reconoce que el derecho se adquiere por el primer uso de ésta.

Por ejemplo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido utilizan el principio de prioridad de uso. En Estados Unidos donde se acepta el uso mientras este se pueda probar. Y se ha consagrado en el ley Federal, el *Trademark Act 1946*.⁴¹ Por lo tanto en estos

⁴⁰ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 6 “*Marcas*: marcas notoriamente conocidas 1) 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. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

⁴¹ Federal Statutes. Trademark Act 1946. “1. Aplicación de registro y verificación a)1) el dueño de una marca usada en el comercio puede solicitar su registro, previo al pago de la respectiva tasa en la Oficina de Marcas, en la forma prescrita por la Dirección, y en el número de especias de la marca que se requieran. 2) la aplicación debe incluir el domicilio del solicitante, ciudadanía, la fecha del primer uso de la marca, la fecha del primer uso de la marca en el mercado, los artículos relacionados con el uso de la marca, y la

sistemas incluso el registro que se puede realizar es una presunción de titularidad, ya que debe necesariamente probarse el uso.

Finalmente cabe mencionar que en Ecuador al ser parte del derecho continental prevalece el sistema registral. La ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana ⁴² que las marcas tienen que registrarse para su constitución, con la excepción de la marca notoria, los nombres comerciales, y las apariencias distintivas ya que gozan de la misma tutela que los nombres comerciales.

1.6 Derechos conferidos por la marca

El titular de la marca adquiere el derecho al uso exclusivo sobre la marca, al momento de su registro. Este derecho exclusivo faculta al titular para ejercer acciones sobre la marca registrada. Así mismo la doctrina y la jurisprudencia han considerado, que este derecho exclusivo sobre la marca tiene dos facetas, una positiva y otra negativa.

La doctrina ha identificado algunas facultades para la faceta positiva, que implica este derecho exclusivo como son: la de uso del producto o servicio para lo que fue concedida, la capacidad de comercializar los productos o servicios con la marca, y la capacidad de

representación gráfica de la marca. 3) la solicitud debe verificarse por el solicitante y especificar [...] C) especificar que la marca este en uso actual en el comercio.” Traducción libre.

⁴² Ley de Propiedad Intelectual. Registro oficial no. 320. “Art. 197. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca. Art. 198. Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general. [...] NOMBRES COMERCIALES Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada. Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido. Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación. Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre. [...] DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS Art. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos. Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales.”

publicitar esta marca en el mercado. En general por su parte positiva al titular “se le permite a este usarla, cederla o conceder licencia”⁴³ sobre la marca.

se ha establecido el principio de uso obligatorio de la marca esto para cumplir con la función de identificar el producto o servicio dentro del mercado, que se consolide como un bien inmaterial, y que se dé oportunidad de registro a marcas que estén siendo usadas realmente ya que el incumplimiento de esta obligación es causal de cancelación del registro.

Sobre este uso real la Jurisprudencia Andina ha manifestado que no es suficiente con el mero uso de la marca “debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.”⁴⁴

Para el sistema andino la marca debe necesariamente materializarse “mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”⁴⁵, no solo con publicidad como si es aceptado en otros sistemas. Ya que lo que se busca resguardar es la finalidad identificadora de la marca con respecto de los productos o servicios.

La faceta negativa del derecho exclusivo o también denominado *ius prohibendi*, consiste básicamente en el ejercicio de acciones para impedir que “terceros utilicen la marca, sin expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor”⁴⁶. Entre las facultades que otorga este *ius prohibendi* están: interponer acciones con el fin de impedir que terceros utilicen signos iguales o semejantes a los de la marca y oponerse al registro de un signo similar o igual.

El *ius prohibendi* se extiende “tanto a los signo iguales como a los confundibles, y comprende a los productos y servicios idénticos como similares.”⁴⁷ Esto ya que se busca

⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 96-01. Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Marca: “OLYMPUS”, 12 Diciembre 2001.

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 066-IP-2008. Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “TORSION” .27 Agosto 2008.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 140-IP-2004. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Marca GENERAL. 1 Diciembre 2004.

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 96-01... *Óp. cit.*

evitar confusión en los consumidores con un producto o servicio similar, o de una marca que pueda dañar la imagen o *goodwill* de la marca registrada.

En la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, se establece el procedimiento de registro en la Sección II del Capítulo VIII. Las facultades que la norma concede a los titulares algunos derechos que puede ejercer por sí mismos, así como acciones en contra de terceros ya que el derecho conferido tiene efecto “*erga omnes*”.

El registro de la marca le da derecho al titular como se estipula en el Artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual, de “actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”, esto para el caso específico que se pueda dar confusión de esta marca con otra.

1.7 Signos que pueden constituir marcas:

En la normativa ecuatoriana, como se mencionó con anterioridad, se establece que podrán constituir marcas aquellos signos que sean lo suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica⁴⁸. La Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con la norma nacional enuncia los signos susceptibles de registro marcario en su Artículo 134⁴⁹.

Entre los signos que pueden registrarse como marca están: palabras o combinación de palabras, imágenes, símbolos, gráficos, sonidos, olores, la forma de los productos sus envases o envolturas, o combinaciones de los anteriores, entre otros; mientras se cumpla con los requisitos esenciales de representación gráfica y distintividad.

En este sentido la doctrina ha realizado algunas clasificaciones de las marcas. En función de la titularidad son: marcas individuales o marcas colectivas, “las marcas individuales pueden pertenecer a una persona física o jurídica, o a varias en

⁴⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. Artículo 194 inc.1 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”

⁴⁹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 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.”

copropiedad”⁵⁰, mientras que las marcas colectivas pertenecen a un colectivo u organización y generalmente tienen normas establecidas para su uso.

En relación con su estructura los signos se han clasificado en marcas denominativas, marcas figurativas, y marcas mixtas. “Las marcas denominativas son aquellas que se forman por palabras, combinaciones de palabras, nombres de personas, en definitiva las que puedan pronunciarse y tener un significado preciso.”⁵¹

La doctrina ha definido a las marcas denominativas, también llamadas nominales o verbales como las que “utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.”⁵² Este tipo de marcas se subdividen en sugestivas y arbitrarias. Las sugestivas son aquellas cuyo significado evoca características, cualidades o funciones del producto o servicio que identifica la marca. Y arbitrarias las que no tiene conexión entre el significado y las cualidades o funciones del producto o servicio que identifica.

Las marcas figurativas son las que se perciben por la vista y por lo tanto la componen imágenes, figuras, gráficos. Los signos gráficos son definidos como “visuales porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa”⁵³. Lo que predomina en éstos por tanto es su forma gráfica como son dibujos, líneas, logotipos y sus colores.

Y finalmente las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y un elemento gráfico. La conjugación de estos elementos le permite al consumidor diferenciar a esta marca de las demás existentes en el mercado, y la protección que la ley le da es al conjunto, así la jurisprudencia ha manifestado que “la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. [...] se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.”⁵⁴

⁵⁰ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. 1era ed. Madrid: La ley, 2002, p.53.

⁵¹ Jorge OTAMENDI. *Derecho de Marcas*. 3era ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, p. 53.

⁵² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 206-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: RUMATEX. 12 de enero de 2006.

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 100-IP-2010. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “MAKHTESHIM AGAN”. 14 de octubre de 2010.

⁵⁴ *Ibíd.*

También existen las marcas tridimensionales, como son las formas de los productos o de su presentación, los envoltorios o envases. Estas son conocidas como las marcas tridimensionales, que se entiende que es un cuerpo con volumen que ocupa tres dimensiones en el espacio, estas son: altura, anchura y profundidad.

1.8 La marca tridimensional

Se dice que algo es tridimensional cuando ocupan las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad), por lo tanto se entiende que este signo posee volumen. Es decir son signos que además de ser percibidos por la vista, también se pueden percibir a través del tacto, este tipo de signos se los puede encontrar en los envases, envoltorios, cajas, etc. Por lo tanto marca tridimensional pueden ser los envases, envoltorios, la forma de los productos, mientras cumplan con los requisitos de representación gráfica y distintividad.

Se entiende por envase a “aquellos recipientes que se destinan a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma de lo que los contiene”⁵⁵, por lo tanto la forma de los productos, sus envases o envolturas, gozan de protección legal al identificar a una marca, y no se refiere a la mera utilidad de estos, siempre que cumplan con todos los requisitos.

Los envases “no solo facilitan o permiten el acarreo y la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir un magnífico signo distintivo, como lo son las botellas de *Coca-Cola*, *Pepsi-Cola*, *Old Parr*, y otras.”⁵⁶ Lo importante es que este envase por su sola figura identifique el producto o servicio de otros en el mercado.

En cuanto al requisito de representación gráfica “las marcas tridimensionales no plantean problemas, ya que siempre pueden representarse gráficamente en diferentes planos.”⁵⁷ Por lo tanto estas marcas cumplen fácilmente con este requisito.

1.8.1 La marca tridimensional como una marca débil

La marca débil es aquella en que uno de sus elementos es de carácter genérico o de uso común, “o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en

⁵⁵ Paula BIANCHI. “El registro marcario de las formas tridimensionales especial referencia a los envases”. *Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones*. 1era ed. Caracas: Livrosca C.A, 1999, p.122.

⁵⁶ Jorge OTAMENDI. *Derecho de Marcas*. 3era ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999, p.48.

⁵⁷ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. 1era ed. Madrid: La ley, 2002, p.64.

exclusiva.”⁵⁸ Para BERTONE Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS el hecho de que exista un elemento genérico (que no puede ser monopolizado) dentro de la marca le resta fuerza al conjunto de elementos de ésta.⁵⁹

El hecho de que una marca sea considerada débil, no significa que esta no pueda registrarse. Simplemente presupone que su titular deberá estar consciente de que esta marca debe coexistir con otras en el mercado que tengan cierto grado de similitud.

Este elemento de arbitrariedad solo puede ser relativo ya que “el grado de acercamiento entre ciertas marcas-envases podría ser mayor que con relación a otras marcas-envases”⁶⁰. Ya que las botellas por ejemplo deben tener elementos propios de esta, y a veces pueden contener elementos arbitrarios como la forma de la base, el alargamiento del cuello, grabados, etc.

En otras palabras ni la norma, ni la doctrina, ni la jurisprudencia han exigido un grado mayor de distintividad u “originalidad” para las marcas tridimensionales. Es decir la gran o poca distintividad no es de importancia sino que cumplan simplemente con este requisito para el registro marcario. Más adelante se desarrollará con más detenimiento el carácter de distintividad de las marcas tridimensionales.

En conclusión los envases o botellas son considerados marcas débiles, este carácter no implica que la marca no se pueda registrar, sino que va a existir un grado mayor de acercamiento con otras marcas que pretendan el registro por los elementos comunes de estas marcas, mientras que no se produzca confusión entre estas.

⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 122-IP-2004. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Caso: CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. Marca: CORONITA EXTRA MÁS GRÁFICA. 10 de Noviembre de 2004.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

CAPITULO II

2.1 Prohibiciones de Registro

Se desarrollan Prohibiciones Absolutas y Relativas, con el fin de proteger la libre competencia ya que se deben mantener libres ciertos signos o denominaciones que pueden ser usadas por las agentes de determinado mercado. Y cuya monopolización representaría una desventaja competitiva.

Se debe tener en cuenta para la determinación de estas prohibiciones el principio de especialidad que rige el derecho marcario. De acuerdo al principio de especialidad las marcas protegen a los productos comprendidos en la clase respecto de la cual fueron registradas."El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto y no a toda la gama de productos existentes."⁶¹ Es por esto que existen marcas en el mercado idénticas, pertenecientes a diferentes titulares, pero que sirven para identificar a productos de diferentes clases.

La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas, está dada en razón de que las prohibiciones absolutas responden al orden público, se examinan de oficio por la autoridad competente, y en cuanto a la acción de nulidad las prohibiciones absolutas son imprescriptibles, además esta acción en caso de prohibición absoluta la puede interponer cualquier persona.

Por otro lado en las prohibiciones relativas protegen los intereses de los particulares, estas se hacen valer a través de oposición por los titulares afectados, en la acción de nulidad para el signo con prohibición relativa prescribe en el tiempo establecido por la norma para el recurso de revisión, y tienen legitimidad de personería los titulares afectados.

62

⁶¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 238-IP-2005. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Marca: MEN'S FITNESS. 24 de Marzo de 2006.

⁶² Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 228. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. "El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado. En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona. La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro."

En Ecuador el registro de marca debe solicitarse ante la Dirección Regional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, como lo establece el Artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual “la solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento.” En consecuencia esta es la autoridad que debe analizar si el signo incurre en alguna de las prohibiciones que constan en la norma.

2.1.1 Prohibiciones Absolutas

Las prohibiciones absolutas también llamadas intrínsecas tienen que ver con el signo en sí mismo. De tal forma que al constituirse alguno de los supuestos señalados en la norma como prohibición absoluta, el signo no puede ser considerado como marca. Por lo tanto este tipo de prohibiciones no permiten que un signo acceda a la protección que concede un registro marcario.

En la normativa ecuatoriana se encuentran las prohibiciones en el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; el fundamento principal de las prohibiciones absolutas consiste en que “al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiera la norma. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.”⁶³

2.1.1.1. Signos que no pueden representarse gráficamente

Esta prohibición se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica de los signos que pretendan el registro marcario. La doctrina la ha definido a la representación gráfica del signo como una “descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”⁶⁴

Por lo tanto el signo tiene que ser expresado en una forma material, para que el consumidor a través de los sentidos lo pueda percibir y conocer. La Jurisprudencia ha

⁶³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-2003. Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: E+DISEÑO. 4 de junio de 2003.

⁶⁴ Marco Matías Alemán. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management. Bogotá, p.77. Citado en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-2003. *Óp. cit.*, p.7.

establecido que la representación gráfica de la marca en sí consiste en “la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca. Mediante palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas.”⁶⁵

En el supuesto de la imposibilidad de representar gráficamente a un signo, esto no es mayor problema para los signos tradicionales incluso para las marcas tridimensionales, pero puede generar polémica en aquellas marcas cuya representación gráfica es compleja como es el caso de las “marcas sonoras, marcas olfativas, gustativas y táctiles cuando estos signos se puedan representar de alguna forma gráfica que permita su identificación y nos permita comparar tales signos con otros de su misma categoría”⁶⁶.

En países de la Unión Europea esta imposibilidad se ha superado, ya que con cada vez más frecuencia la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), emite resoluciones⁶⁷ dando facilidades para representar gráficamente las marcas. Como por ejemplo en las marcas olfativas se permite una descripción del olor que sea inequívoca, en el caso de las marcas sonoras pueden depositar un archivo mp3, como apoyo de la solicitud.

Esta prohibición absoluta se encuentra en el literal a del Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual se establece “No puedan constituir marca conforme al artículo 194”, el artículo en mención se refiere “a los signos que sean lo suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”⁶⁸. Y en el 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.”⁶⁹

⁶⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 37-IP-98. Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: COMPAÑÍA PINTUCO S.A. Marca: PINTUBLER. 5 de mayo de 1999.

⁶⁶ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. 1era ed. Madrid: La ley, 2002.p.59.

⁶⁷ Oficina de Armonización del Mercado Interior. Resolución N° EX-05-3, 2005.

⁶⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 194 inciso 1. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”

⁶⁹ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 134. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. “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.”

2.1.1.2 Signos que carezcan de carácter distintivo

En cuanto a la distintividad esta se la entiende como “la capacidad intrínseca que posee tiene para poder ser marca, esta se mide con relación a los productos o servicios que va a distinguir”⁷⁰, la doctrina ha separado a la distintividad como distintividad abstracta y concreta. “La distintividad abstracta es la que se mide en relación con todas las clases de productos y servicios, y la distintividad concreta es aquella que se mide en relación con los productos o servicios que se mencionan en la solicitud de marca”⁷¹.

En el mismo sentido la jurisprudencia andina ha manifestado que este carácter de distintividad es una característica que debe reunir todo signo para ser susceptible de un registro marcario, “lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.”⁷² El objetivo primordial es que este signo sirva para identificar un producto o servicio sin que sea confundible con otros de la competencia.

El Tribunal de las Comunidades Europeas también ha manifestado que “el carácter distintivo, para que un signo pueda ser considerado como distintivo, basta con que no se trate de un signo usual ni necesario”⁷³. Es decir la distintividad de los signos se basa en la capacidad de estos de diferenciarse en el mercado de sus competidores. Tanto la doctrina, como la jurisprudencia y la norma no exigen requisitos especiales para los diferentes tipos de marcas, ni hace distinciones entre estas al momento de evaluar la distintividad. Con respecto de este tema me referiré más adelante en esta investigación.

Esta prohibición se encuentra contenida en el literal a del Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual se establece “No puedan constituir marca conforme al artículo 194”, el artículo en mención se refiere “a los signos que sean lo suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”⁷⁴. Y en la Decisión 468 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad.”

⁷⁰ Jorge OTAMENDI . *Derecho de Marcas*. 3era ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999.p.31.

⁷¹ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 162.

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 81-IP-2000. *Óp. cit.*

⁷³ Tribunal de las Comunidades Europeas. *Caso Nestlé Waters France vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Sentencia de 3 de diciembre de 2003.

⁷⁴ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 194 inciso 1. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”

2.1.1.3 Signos tridimensionales cuando la forma venga impuesta por la naturaleza del producto, o que la forma cumpla una función técnica

Esta prohibición de las formas que vengan impuestas por la naturaleza del productos, las afecta cuando sean “necesarias para la fabricación y distribución de los productos, se trata en definitiva de formas que deben ser de dominio público”⁷⁵, esta prohibición está ligada a la distintividad debido a que estos signos deben diferir de la forma habitual del producto o de la forma estándar que se use para el envase de esa clase de productos.

La Jurisprudencia Andina se ha manifestado en el mismo sentido indicando que para que una forma pueda constituirse como marca “debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria”⁷⁶. Es decir que por sus características se torne diferente y sea apta para individualizar a productos y servicios de otros que se encuentran en el mercado.

Esto significa que si el solicitante de la marca pretende registrar un signo tridimensional sin el mínimo carácter de distintividad, ésta no podrá ser registrada. Ya que se busca que la forma tenga cierto grado de arbitrariedad para que sea identificada por el público consumidor y por tanto cumpla su función como marca. “La forma del producto debe causar tal impresión en el consumidor como para identificar la marca nominativa o el origen empresarial de la misma”⁷⁷.

Por lo tanto, el derecho de uso exclusivo del signo no se refiere a la forma usual del producto como por ejemplo una botella, sino más bien a los elementos que le otorguen distintividad. Ya que con este requisito el signo sale de la categoría de usual y tiene toda la capacidad de ser registrado como marca.

En cuanto a las formas que cumplan con una función técnica, con esta prohibición se busca mantener la diferencia del sistema de marcas con el sistema de patentes. “la finalidad del derecho de patente estriba en fomentar la consecución y la divulgación de los

⁷⁵ *Id.*, p. 68.

⁷⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 64-IP-2007. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS. Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. 27 de Junio de 2007.

⁷⁷ *Cfr.* Daniel ZUCCHERINO y Carlos MITELMAN. *Marcas y Patentes en el GATT*. Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 1997, p. 107.

resultados de una investigación tecnológica”⁷⁸ esto sería registrar como marca y alargar potencialmente su derecho exclusivo.

En suma si el signo que se pretende registrar es indispensable para cumplir una función técnica este no sería protegible por una marca sino por otras formas de protección que ofrece la propiedad industrial. Es característico de las invenciones o las creaciones con carácter funcional que sean protegidas por derechos de patente o modelo de utilidad.

La Jurisprudencia Andina se pronuncia en el mismo sentido, enfocando que la *ratio legis* de esta prohibición es delimitar el campo del derecho de marcas del de creaciones industriales. Ejemplo de signos no protegibles por el derecho de marcas son la de un envoltorio utilizado para vender quesos por porciones separadas y que por su efecto técnico sobre el producto tenga ventaja en su conservación; igual es el caso de los envases para productos farmacéuticos que por su función técnica ayuden a la conservación, administración e incluso acción terapéutica del producto.⁷⁹

Esta prohibición se encuentra en el Artículo 195, el literal b y c de la Ley de Propiedad Intelectual, así enuncia que no podrán registrarse los signos que “b) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza del producto o del servicio que se trate”, y “c) consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.”

En la Decisión 486 se encuentra en su Artículo 135 literales c y d.

No podrán registrarse como marcas los signos que: c) consistan 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; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

2.1.1.4 Signos genéricos y descriptivos

Los signos descriptivos o también llamados designaciones descriptivas son las que caracterizan el propósito, función, uso, tamaño o efecto del bien o servicio identificado.

Signos genéricos son los que por naturaleza del producto o servicio “lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, por lo que al no ser suficientemente distintivos son irregistrables”⁸⁰. Este género debe medirse para el caso en

⁷⁸ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 223.

⁷⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 64-IP-2007. *Óp. cit.*

⁸⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2003. Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: MISKY. Actor: ARCOR S.A.I.C. 21 de Mayo de 2003.

concreto es decir para la clase de productos que se pretende distinguir. Sin embargo puede admitirse este signo genérico por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación con los productos o servicios que pretende registrar.

El Tribunal Andino respecto de esto ha manifestado también que bajo esta excepción en que se otorgue la marca siendo un signo genérico, éste puede seguir siendo utilizado en el lenguaje común ya que al tener un sentido propio no puede confundirse con la marca.

En cuanto a los signos descriptivos, la doctrina manifiesta que son aquellas denominaciones que informan exclusivamente a los consumidores acerca de las características de los productos o servicios que buscan identificar. Para determinar si el signo es meramente descriptivo “hay que formularse la pregunta *¿cómo es?* El producto que se pretende registrar, y si la respuesta es igual a la designación de ese producto el signo es de naturaleza descriptiva.”⁸¹

Por ejemplo no sería registrable el signo “DULCE” para azúcar. O simples adjetivos calificativos del producto que se pretende registrar. Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios se puede utilizar en un sentido diferente del de su significado propio de modo que el resultado si puede ser distintivo. Así mismo el signo que este conformando por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, puede ser registrado si este conjunto tiene distintividad; “de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.”⁸²

Esta prohibición se encuentra contenida en el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su literal “d) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos”.

En la Decisión 486, en su artículo 135 en los literales e y f.

No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a

⁸¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2003. *Óp. cit.*

⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 102-IP-2006. Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: “GRAN DIA (denominativa)”. Actor: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. 13 de Julio de 2006.

esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

2.1.1.5 Signos que se hayan hecho habituales en las costumbres y el comercio

Se entiende como signos habituales o comunes los que se utilizan en el lenguaje común para identificar a productos o servicios determinados, la doctrina manifiesta que la denominación vulgar o de uso común es aquella que “si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados.”⁸³

Es decir la palabra por su reiterado empleo para distinguir cierto artículo logra que, estos determinados productos sean identificados por esta denominación. “Cuando una denominación despierta en la mente del público la idea definida de la especie a la que pertenece, pierde su función diferenciadora y se transforma en inapropiable.”⁸⁴ Para que esto ocurra es necesario que esta vulgarización se haya dado antes del registro, ya que si ocurre durante no se puede perjudicar al titular de que no ejerza su derecho exclusivo. Ejemplos de esto son las denominaciones LANFOR para puertas metálicas, o GILLETTE para hojas de afeitar.

Esta prohibición se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual se encuentran en el artículo 195 literal “e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico técnico del producto o servicio que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país.”.

Y en la Decisión 486, artículo 195 literal g “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

2.1.1.6 Signos que consistan en un color *per se*

Es improcedente el registro marcario de un color fundamental como marca ya que esto acarrearía una exclusividad injusta. Lo que sí se puede registrar son combinaciones de colores ya que las posibilidades obtenidas de la combinación de colores primarios son

⁸³ Marco Alemán. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management. Bogotá, p. 84. Citado en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso_15-IP-2011. Interpretación prejudicial de los artículos 134, párrafo primero, y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.). Actor: COMBUSTIBLES DEL SUR LTDA. COMSUR LTDA. Marca: SELF SERVICE. 27 de Abril de 2011, p. 8.

⁸⁴ Daniel ZUCCHERINO y Carlos MITELMAN. *Marcas y Patentes en el GATT*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 105.

innumerables. Por ejemplo no se puede registrar “el registro del color natural o intrínseco del azul o negro para tintas, pinturas, etc.”⁸⁵

La prohibición del color *per se* es justificable mayormente por interés general de mantener libre la disponibilidad de un color, además los colores son bastante limitados como para otorgar un monopolio o derecho exclusivo sobre estos colores a un empresario en particular. En la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del caso “Libertel Groep BV/ Benelux-Merkenbureau” analizan claramente tres aspectos del registro de un color *per se*.

En esta sentencia se abordan cuestiones como la posibilidad de representar gráficamente un color *per se*, la aptitud de un color *per se* para distinguir productos o servicios y, las razones de interés general contrarias al registro de un color *per se* como marca. En cuanto a la representación gráfica se estableció que “una muestra de color puede alterarse con el tiempo [...] soportes como el papel no permiten proteger los tonos del color frente al deterioro en el tiempo”⁸⁶, por lo tanto esta representación gráfica se puede dar por una descripción clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. Si por alguna causa no se cumple con estos requisitos se puede añadir un código de identificación internacionalmente conocido.

Respecto de la aptitud para distinguir productos o servicios cuestiona la efectividad de que un color puede representar y distinguir los productos y servicios de una marca con otra, ya que no transmiten una información precisa por su amplio uso en publicidad y comercialización, sin embargo reconocen que existirán casos donde sí se puede admitir colores para que distingan productos o servicios y si cumplan con la función de marca de distinguirlos unos de otros.

Finalmente en la sentencia se resalta la importancia de mantener libre la disponibilidad del color, se “afirma que la paleta de colores no es infinita, y por tanto conceder el monopolio sobre un color por si solo sin delimitación espacial daría una ventaja ilegítima a unos cuantos operadores económicos.”⁸⁷

⁸⁵ *Id.*, p. 108.

⁸⁶ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. *Caso Libertel Groep BV/ Benelux-Merkenbureau*. Causa No. C- 104/01. Sentencia de 6 de mayo de 2003. Citado en Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 165.

⁸⁷ *Cfr.* Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. *Caso Libertel Groep BV/ Benelux-Merkenbureau*. Causa No. C- 104/01. Sentencia de 6 de mayo de 2003.

Esta prohibición se encuentra en el Artículo 195 literal f “consistan en un color aisladamente considerando, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza”. Y en la Decisión 486 en el artículo 135 literal h “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

2.1.1.7 Signos que afectan a la moral y el orden público

El orden público “debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación el orden social en un pueblo y una época determinada”⁸⁸, la moral puede asimilarse a las buenas costumbres, normas de conducta que exige la moral para la convivencia. Siendo estos conceptos subjetivos por lo que se vuelven consideraciones difusas al momento de aplicar esta prohibición.

A pesar de que la moral y las buenas costumbres no sean un concepto uniforme, precisamente por esto algunos signos podrían ser calificados como atentatorios contra estos conceptos. Como en el caso de considerar a signos como “obscenos, que impliquen una burla o ataque a sentimientos religiosos, entre otros”⁸⁹.

En el literal g del Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra la prohibición de registro de los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público”. En la Decisión 486 se encuentra en el artículo 135 literal p “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.”

2.1.1.8 Signos que puedan inducir a error

El fundamento de esta prohibición es precisamente evitar todo tipo de signos engañosos, la marca tiene ante todo una función informativa, “en efecto la marca de proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como la existencia de un nivel relativamente constante de calidad”⁹⁰.

Si el signo resulta engañoso para los consumidores, y esto los puede inducir a error, se puede afectar a los derechos de los consumidores, competidores, y en general al mercado como tal.

⁸⁸ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 231.

⁸⁹ Daniel ZUCCHERINO y Carlos MITELMAN. *Marcas y Patentes en el GATT*. *Óp. cit.*, p. 112.

⁹⁰ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 233.

Esta prohibición debe aplicarse cuando se refiere de forma engañosa a la naturaleza, procedencia, fabricación, calidad, etc. del producto o servicio. Debe considerarse engañosa bajo dos criterios, cuando primero “la indicación deberá considerarse engañosa cuando proporcione información errónea”⁹¹, y debe analizarse también el impacto en el grupo de consumidores potenciales del producto que se ofrece.

Para la jurisprudencia andina ha determinado que al ser la función principal de una marca la de identificar productos y servicios, parte del derecho exclusivo que se otorga al titular es el de ejercer acciones contra terceros que pretendan registros que tengan riesgo de confusión.

El Tribunal Andino ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, e indirecta. La primera se refiere al vínculo de identidad o semejanza que induce al comprador a adquirir determinado producto o servicio, y la segunda se refiere a “que este vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.”⁹²

Por lo tanto para que exista confusión entre un signo y otro hay diferentes elementos a tomar en cuenta en cada caso. La jurisprudencia menciona los siguientes factores: primero, que exista identidad entre los signos y entre los productos o servicios que representa; segundo, que exista identidad entre los signos y semejanza en los productos o servicios; tercero que exista semejanza e identidad entre los productos o servicios, o cuarto que exista semejanza entre los signos y entre los productos y servicios.

Se entiende como semejanza a que se presentan elementos comunes y elementos diferenciadores, y se entiende por identidad a que existen los mismos elementos en los signos comparados sin diferencias. La confusión debe ser examinada en la totalidad del signo para determinar su grado de confundibilidad.

En la ley de Propiedad Intelectual se encuentra en el Artículo 195, literal h:

h) puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios para los cuales se utiliza.

⁹¹Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas. Óp. cit.*, p. 234.

⁹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 35-IP-2006. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “DOLPHITO” (mixta). Actor: Sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. 13 de Septiembre de 2006.

Y en la Decisión 486 artículo 135, en el literal i:

- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

2.1.1.9 Signos constituidos por una indicación geográfica

Esta prohibición protege a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, basados en el principio respeto al derecho exclusivo de otros, y que no se genere confusión en los consumidores con determinado signo distintivo. Además la doctrina ha elaborado ciertos parámetros para la registrabilidad de un nombre geográfico, como lo expone el caso *Chiemsee* del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.⁹³

En esta sentencia se establece que ciertos nombres geográficos deben mantenerse libremente disponibles, ya que por su amplio conocimiento de los consumidores puedan identificar a toda una clase de productos, no sería lícito otorgar un derecho exclusivo sobre esto en detrimento de los derechos de los demás competidores.

En el literal i del Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual se menciona a “que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”. Esto aplica siempre y cuando provoquen confusión, ya que sí se puede registrar un nombre geográfico como marca siempre que sea lo suficientemente arbitrario y distintivo respecto de los productos o servicios que se aplique. Esto según el Artículo 180 de la Decisión 486, al referirse a las marcas colectivas. “Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”⁹⁴. Éste concepto de marca colectiva se aplica para la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

2.1.1.10 Signos que afectan al interés público

Se refieren a los símbolos que representen a escudos, armas, banderas, sellos, moneda, timbres y otros de Estados u organizaciones internacionales lógicamente para proteger el interés legítimo del Estado u Organización de conservar los elementos que lo identifiquen

⁹³ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Interpretación prejudicial, Directiva 80/104/CEE - Marcas - Indicaciones de procedencia geográfica, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)* y *Boots- und Segelzubehör Walter HuberDebe*. 4 de mayo de 1999. “ 29. a continuación, observarse que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de producto considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con éste para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro.”

⁹⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000. Artículo 180.

ante el público en general, es por esto que esta prohibición no se aplica cuando se pretenda registrar marcas vinculadas a los Estados u organización de la cual se trate.

Estas prohibiciones constan en los literales j, k, l, y m del Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate.

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente.

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Y en la Decisión 486 en el artículo 135, literales m y n:

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

2.1.1.11 Signos que consistan en una obtención vegetal

Esto se especifica con el fin de delimitar el campo del derecho marcario, dejando esto para las obtenciones vegetales, con la salvedad de que se use para productos o servicios relativos a esta obtención vegetal, y siempre que no exista confusión con la variedad misma.

En el literal m del Artículo 195, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana hace mención a esta prohibición en el literal m “Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.”

Y en la Decisión 486 en el Artículo 135 literal o:

Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

2.1.2 Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas para registrar un signo como marca son aquellas que “hacen referencia a los signos que se encuentran registrados a favor de terceras personas.”⁹⁵

Por lo tanto las diferencias entre éstas y las prohibiciones absolutas consiste en la protección intereses de los titulares de un signo registrado, se hacen valer a través de una oposición de los titulares afectados.

Dentro de las disposiciones referentes a las prohibiciones relativas se hace mención a los signos de alto renombre en el mercado, e incluso estableciendo los criterios para determinar su notoriedad, esto en base a que como se explicó se busca proteger los signos ya registrados con anterioridad, y que puedan ser afectados con un nuevo registro que induzca a confusión. Las prohibiciones relativas se encuentran el Artículo 196 de la Ley de propiedad Intelectual ⁹⁶, y en la Decisión 486 en su artículo 136⁹⁷.

⁹⁵ María Luisa LLOBREGAT. *Temas de Propiedad Industrial*. 1era ed. Madrid: La ley, 2002.p.81.

⁹⁶ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. Artículo 196. “Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre; f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y, h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen”

Ente estas prohibiciones se encuentran, los signos que se asemejen o sean idénticos a otros registrados con anterioridad, los que afecten a la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales, los que infrinjan normas de propiedad intelectual, aquellos que consistan en nombres de comunidades, las que constituyan una imitación de un signo notoriamente conocido, entre otras.

2.2 El carácter distintivo de las marcas tridimensionales

Como se menciona con anterioridad los signos tridimensionales son aquellos que ocupan las tres dimensiones de un espacio, y que al poseer una representación gráfica y carácter distintivo pueden alcanzar la protección como marca. La principal controversia que se ha dado en este campo ha sido al determinar el elemento de distintividad de este tipo de marcas. Es decir de si contienen el elemento distintivo y pueden ser protegidas, o más bien incurrir en una prohibición de registro por falta de este elemento.

2.2.1 La distintividad en términos generales

La doctrina específicamente FERNÁNDEZ-NÓVOA define a la distintividad como “el requisito básico exigible a un signo para ser registrado como marca. La distintividad estriba en la aptitud de un signo para diferenciar productos o servicios de otras

⁹⁷ Decisión 486 de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

empresas.”⁹⁸ En el mismo sentido OTAMENDI sostiene que el carácter distintivo se refiere a la capacidad intrínseca que tiene para ser marca “la marca tiene que poder identificar un producto de otro, por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar.”⁹⁹ Es decir es un elemento base del registro marcario ya que permite que las marcas cumplan su papel fundamental en el comercio que es el de distinguir unos productos o servicios de otros.

Sobre este aspecto el Tribunal Andino en reiteradas ocasiones se ha manifestado en el mismo sentido que la doctrina, y ha establecido que la distintividad debe ser considerada característica y función primordial de la marca “lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor”¹⁰⁰. Así mismo la jurisprudencia manifiesta que un signo será distintivo cuando “por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos.”¹⁰¹

Por su parte la normativa exige a la distintividad como un requisito fundamental para constituir una marca, tanto la norma comunitaria como la ley nacional se refieren a la distintividad como parte del concepto de marca.¹⁰²

⁹⁸ Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. *Informe presentado acerca de la registrabilidad como marca de la forma peculiar de un envase que viene utilizando la compañía Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A*, dentro del proceso para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A v. Compañía Cervecera Ambos Perú.p.59.

⁹⁹ Jorge OTAMENDI . *Derecho de Marcas*. 3era ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999, p .27.

¹⁰⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 81-IP-2000. Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, caso BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. 22 de Noviembre de 2000.

¹⁰¹ *Ibíd.*

¹⁰² Decisión 486 de la Comunidad Andina .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.”

Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 194. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”

2.2.1.1 La capacidad distintiva intrínseca

Esta capacidad intrínseca se refiere a capacidad que debe tener el signo para identificar en abstracto unos productos o servicios de otros, en otras palabras que el signo sea apto para cumplir con la función de individualizar los productos o servicios que representa.

Esta capacidad intrínseca o abstracta debe ser valorada con respecto de todas las clases de producto o servicios, y por tanto que el signo sea capaz por sí mismo de que se lo utilice como marca. Al realizar un examen del carácter distintivo de un signo una vez establecida la capacidad distintiva abstracta se debe evaluar la capacidad distintiva extrínseca.

2.2.1.2 La capacidad distintiva extrínseca

La capacidad distintiva extrínseca o también llamada concreta, es lo contrario al anterior, por tanto esta capacidad se tiene que analizar en relación a los productos o servicios que busca identificar el signo. Es en esta distintividad extrínseca es la que se analiza a fondo con la prohibición de registro de los signos genéricos, descriptivos y habituales, tomando en cuenta los productos o servicios que el signo busca proteger.

Al momento de establecer la capacidad distintiva del signo se debe tomar en cuenta que la norma no exige, ni hace diferencia en el grado de distintividad que deben tener las marcas. Sino que simplemente se exige un mínimo grado de distintividad, solo se puede rechazar al signo cuando se encuentre totalmente desprovisto de distintividad.

El Tribunal de las Comunidades Europeas ha manifestado que la distintividad de un signo no depende de su originalidad o aspecto llamativo, en su sentencia de 27 de febrero de 2002 ha manifestado “la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento de fantasía [...] la marca no se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos y servicios de sus competidores en el mercado.”¹⁰³

2.2.1.3 La capacidad distintiva inherente

Esta capacidad es la que gozan todas las marcas, tomando en cuenta los productos y servicios que identifican y que no han incurrido en las prohibiciones de la norma. Es decir que *a priori* posea el carácter distintivo que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado. Por tanto la capacidad distintiva inherente la poseen los signos que tengan distintividad abstracta y concreta.

¹⁰³ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Primera instancia. Sentencia de 27 de febrero de 2002, caso de la marca LITE. Citado en Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004, p. 178.

2.2.1.4. La capacidad distintiva adquirida por el uso

Existen ciertos signos que no gozan de distintividad extrínseca alguna, sin embargo por el uso dentro del mercado han adquirido esta calidad, por lo que la norma ha reconocido que al sanearse el requisito de distintividad mediante el uso estos signos pueden ser susceptibles de registro marcario. A la distintividad adquirida por el uso se la llama también “*secondary meaning*.”

La doctrina ha tenido a bien señalar que la expresión de distintividad adquirida o “*secondary meaning*” no debe entenderse como un sentido de rango inferior por el contrario, tal como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, comentando la jurisprudencia norteamericana, “la expresión *secondary* debe ser entendida únicamente en el sentido temporal, porque éste es adquirido en segundo lugar por un término que inicialmente tiene otro significado”¹⁰⁴.

Por su parte la Jurisprudencia también se ha manifestado acerca de la distintividad adquirida por el uso en el mismo sentido. La sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha señalado lo siguiente: “Se denomina *secondary meaning* al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte por consecuencia fundamentalmente del uso en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario”¹⁰⁵.

Por lo tanto cuando un signo que en un inicio carecía de carácter distintivo, y en un segundo momento lo adquiriera por el uso de este en el mercado se dice que el signo tiene “distintividad adquirida por el uso”, “distintividad sobrevenida”, o “*secondary meaning*”.

La distintividad adquirida por el uso se encuentra dentro de la normativa nacional en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana Artículo 195 inciso 1:

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.

¹⁰⁴Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Primera instancia. Sentencia de 27 de febrero de 2002, caso de la marca LITE. *Op. cit.*

¹⁰⁵ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú*. Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI. Sentencia de 2 de diciembre de 2005.

Y En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la figura de la distintividad adquirida, está en los requisitos para el registro de marcas en el Artículo 134 inciso 1:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

También en Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en el Artículo 15 numeral 1 referente a las marcas se encuentra la figura de la distintividad adquirida por el uso:

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2.3. El carácter distintivo de las formas de los productos o de sus envases

Acerca del grado de distintividad que debe tener la marca, tanto la doctrina como la jurisprudencia han evaluado si específicamente para marcas tridimensionales existen elementos especiales a ser tomados en cuenta a diferencia de las marcas denominativas y figurativas.

Sobre esto cabe mencionar que como se vio anteriormente la norma no hace distinción alguna en los signos distintivos cuando carezcan de distintividad. El requisito consiste simplemente en que sean distintivos. Por lo que lógicamente se entiende que aplica para los signos tridimensionales.

Al evaluar la distintividad en marcas tridimensionales debe seguir los mismos parámetros que para el resto de marcas. Como se mencionó anteriormente es fundamental que el signo tridimensional tenga cierto grado de arbitrariedad en su diseño. La Jurisprudencia Andina ¹⁰⁶ ha considerado que deben existir elementos diferenciadores dentro del diseño a pesar de que muchos envases comparten características comunes, por

¹⁰⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 81-IP-2000. *Óp. cit.*

lo cual no se puede exigir una arbitrariedad en el diseño única y total para este tipo de marcas.

En la Jurisprudencia Andina en el caso *Philips v. Remington*, estableció que en el caso de las marcas tridimensional, el signo es registrable mientras cumpla con las características necesarias que lo diferencien de la forma o envase usual o necesario del producto y que este modo el consumidor“ la perciba como indicadora de origen del mismo, y no como un simple soporte de éste [...] es necesario señalar que el sistema no indica que al apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional deban aplicarse criterios más estrictos que los utilizados para otros tipos de marcas.”¹⁰⁷

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Caso *Nestlé Waters France* Sentencia de 3 de diciembre de 2003, señaló entre otras cosas que si bien la botella de agua [vid. Anexo 1] que buscaba el registro tenía un modelo clásico “esta combinación en sus elementos confiere a la botella controvertida una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último, familiarizado con la forma del envase de los productos de que se trata.”¹⁰⁸ Esta corte anula la decisión de la sala de recurso ya que ellos exigían un carácter distintivo diferente al mínimo, el tribunal sostuvo que basta con un carácter mínimo y que no había motivo para denegar el registro

El Tribunal de las Comunidades Europeas en la sentencia del caso *Procter & Gamble* del 19 de septiembre de 2001, se afirmó que el carácter distintivo de las marcas tridimensionales debe ser apreciado al igual que los otros tipos de marcas. Y que se debe tomar en cuenta que:

La percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma y colores del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por la forma del producto. En efecto mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 64-IP-2007. Óp. cit.

¹⁰⁸ Tribunal de las Comunidades Europeas. *Caso Nestlé Waters France vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Sentencia de 3 de diciembre de 2003.

¹⁰⁹ Luigi MANSANI. "La capacidad distintiva como concepto dinámico". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 27. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 236.

Al considerar los tipos de distintividad que menciona la doctrina, la distintividad intrínseca debe ser considerada en la existencia de la disposición legal que permite registrar a los signos tridimensionales como marcas. Es cuanto a la distintividad concreta (en relación con los productos o servicios que pretende identificar) donde debe analizarse si posee el mínimo de carácter distintivo como se ha mencionado anteriormente.

La distintividad requerida de estas marcas tridimensionales por tanto también puede ser adquirida por el uso en el mercado, tema que se analizará más a fondo en el siguiente capítulo.

CAPITULO III

3. Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales

3.1 Preliminar

Como se mencionó anteriormente para que se pueda obtener distintividad adquirida por el uso, primero el signo debe estar desprovisto de carácter distintivo. Esto quiere decir que en un primer momento estos signos incurrían en una falta del requisito esencial como es la distintividad y no podrían acceder al registro marcario.

Las formas tridimensionales pueden adquirir el carácter distintivo, siempre que su uso en el mercado haya hecho posible que el sector pertinente de consumidores identifique la forma tridimensional y la distinga de los demás productos del mercado.

Por lo tanto la “regla general es que las formas tridimensionales se rigen por las reglas comunes aplicables a todos los signos distintivos, es más, la doctrina ha indicado repetidamente que el nivel de novedad exigible en los envases tiende a ser más débil”.¹¹⁰ Esto en consideración de que las formas tridimensionales tienen más dificultad de innovar que otras marcas, y por la difusión que tengan estas en un determinado mercado no las hace necesariamente usuales.

El carácter de distintividad de las formas tridimensionales, debe ser analizado de igual manera que para otras marcas, en este sentido también se manifiesta la jurisprudencia europea al mencionar que, “los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto no son distintos de los aplicables a las otras categorías de marcas.”¹¹¹

Lo importante en cuanto a las formas tridimensionales es demostrar la distintividad del signo tridimensional *per se* (distintividad intrínseca), y que no ha incurrido en las prohibiciones de la ley, como lo son las formas usuales, formas impuestas por la naturaleza

¹¹⁰ Manuel AREN. *Informe sobre la solicitud de registro de la marca tridimensional por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A*, dentro del proceso para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A v. Compañía Cervecera Ambev Perú, p.63.

¹¹¹ Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. *Caso August Storck KG vs. OAMI*. Asunto T-396/02. Sentencia de 10 de noviembre de 2004.

del producto y, formas que den una ventaja funcional o técnica¹¹² al producto, o también si mediante el uso se ha logrado adquirir el carácter distintivo.

La jurisprudencia europea también ha reafirmado lo anterior, en su sentencia del 7 de julio de 2005, en el caso de *Société des produits Nestlé SA y Mars UK Ltd*,

El carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, en atención a la percepción que, respecto de la categoría de tales productos o servicios, se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.¹¹³

3.2 Apreciación de la distintividad adquirida

Como se mencionó anteriormente para apreciar el carácter distintivo “sea este intrínseco o adquirido por el uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción de un consumidor medio”¹¹⁴.

La apreciación de la distintividad adquirida o *secondary meaning* en las marcas tridimensionales en ocasiones puede llegar a ser complejo, por cuanto es difícil separar las marcas denominativas o de otro tipo constantes en la etiqueta del producto de la forma en sí. Es decir los consumidores, en la generalidad de los casos, identificarán el producto con la marca denominativa más que con la forma del propio producto.

Esto sucede por que como se explicó anteriormente la doctrina considera que las marcas tridimensionales tienen una capacidad distintiva débil en relación a otros signos denominativos o figurativos. Esto nos lleva a cuestionar “si para acceder al registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto.”¹¹⁵ Es por esto que frente a otras marcas constantes en el producto muchas veces la distintividad de la forma del producto pierda fuerza.

¹¹² Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 195. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características, impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.”

¹¹³ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd*. Sentencia de 7 de julio de 2005.

¹¹⁴ Luigi MANSANI . "La capacidad distintiva como concepto dinámico". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 27.Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 229.

¹¹⁵ Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Óp. cit., p. 216.

Sin embargo el hecho que estas marcas sean débiles (formas tridimensionales), no significa que merezcan una menor protección, ni que tengan un tratamiento especial. Ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que no deben ser tratadas de forma distinta. Lo importante, de esto se deriva en que la forma tridimensional debe cumplir con la función distintiva.

En cuanto a la distintividad adquirida, esta requiere que se demuestre el uso para que se la pueda considerar distintiva, para esto es importante resaltar los elementos que han hecho de esta marca un producto identificable.

Ha de recordarse que los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto han de apreciarse globalmente y que, a los efectos de tal apreciación, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.¹¹⁶

3.3 Criterios para apreciar la distintividad adquirida

El reconocimiento de la distintividad adquirida debe fundamentarse en la apreciación de la marca dentro del mercado. Usando los mismos criterios que para las marcas tradicionales, pues ni la norma ni la jurisprudencia han establecido disposiciones especiales para este tipo de marcas.

La normativa (andina y nacional) no especifica los criterios que se deben seguir para determinar la distintividad adquirida por el uso. Más bien la jurisprudencia se ha encargado de hacerlo.

En varias sentencias del Tribunal de las Comunidades Europeas, como en los casos “*Chiemsee*”, “*Lloyd*”, “*Philips*” y “*Nestlé/Mars*”¹¹⁷ se han establecido los parámetros para determinar la distintividad, como son: las cualidades intrínsecas de la marca; la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, extensión geográfica y la duración de uso de la marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa, la proporción de los sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuyéndole una procedencia empresarial; entre otras.

¹¹⁶ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd.* Óp. cit.

¹¹⁷ Luigi MANSANI . "La capacidad distintiva como concepto dinámico". Óp. cit., p. 229.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido ciertos criterios al momento de evaluar el carácter distintivo de un signo, en términos generales establece tres parámetros principales:

1) Que el signo cumpla la función principal de individualizar en el mercado los productos o servicios que oferta el comerciante respecto del origen empresarial de los productos como de la calidad de los mismos, 2) Demostrar el uso previo, constante o reiterado, real y efectivo del signo en el mercado. 3) El reconocimiento del signo por el público consumidor como en el sector al que pertenece como distintivo.¹¹⁸

El mismo Tribunal, ha decidido acoger los criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, al momento de evaluar la distintividad adquirida, como lo menciona en el caso *ETERNIT COLOMBIANA S.A. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia*:

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha sostenido al respecto “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (...). Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Salas de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (...). Sí, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple (...).” (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas).¹¹⁹

Por lo tanto, lo importante al probar estos elementos es determinar que el público interesado “ha logrado establecer una conexión directa entre la marca y su origen”¹²⁰, lo esencial es que al ser percibido el producto desde un primer momento, el público consumidor lo distinga de otros del mercado sin confundirlo.

¹¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 127-IP-2007. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Signo: APEL. Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. 17 de octubre de 2007.

¹¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 048-IP-2007, Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486. Signo: CANALETA 43. Actor: sociedad ETERNIT COLOMBIANA. 28 de abril de 2007.

¹²⁰ Luigi MANSANI . "La capacidad distintiva como concepto dinámico". *Óp. cit.*, p. 229.

Ciertamente los elementos que se analizan para la distintividad adquirida, pueden asemejarse a los usados para la valoración de las marcas notorias. “En el caso de éstas últimas estos elementos buscan determinar el grado de difusión en el público consumidor. Para determinar si una marca puede beneficiarse de la protección a las marcas que gozan de renombre, se considera significativo el grado de conocimiento del público interesado”¹²¹.

Para la mencionada valoración de las marcas notorias se ha tomado en cuenta parámetros como: “la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.”¹²² Es decir algunos de los criterios que deben ser utilizados al momento de valor la distintividad adquirida.

En este sentido también se ha reiterado en varios casos la jurisprudencia Andina, donde remarcan la importancia de ciertos criterios, y que éstos deben ser debidamente probados en su momento. Así en la interpretación prejudicial en referencia a la marca: *DOÑA PETRONA*, del caso *SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. vs. ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A*, el Tribunal manifiesta:

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.¹²³

Es así que más adelante también se analizarán los parámetros comunes entre las marcas notorias y la distintividad adquirida.

3.3.1 El uso de la marca:

Para determinar si un signo ha adquirido el carácter distintivo por el uso en el mercado, “es necesario que dicho signo sea percibido por los consumidores como una marca en sí

¹²¹ Cfr. Luigi MANSANI. "La capacidad distintiva como concepto dinámico". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 27. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 230.

¹²² *Ibíd.*

¹²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 66-IP-2003, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e). Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA. 6 de julio de 2003.

misma”¹²⁴, es decir que sea plenamente distinguido por los consumidores frente a productos o servicios de la competencia.

El uso de la marca se refiere a las acciones del solicitante, es importante que este uso sea tal, que sea suficiente para atribuir que el signo provoque una identificación del producto, o de su procedencia empresarial. “Este uso debe ser real y no solo publicitario, ya que no solo se analiza el grado de difusión de la marca, sino que se busca evaluar el carácter distintivo de la misma”¹²⁵.

La jurisprudencia Andina en concordancia con lo anteriormente mencionado. En el caso *REDES APEL LIMITADA. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia*, estableció:

No es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.¹²⁶

La jurisprudencia europea, ha manifestado que el uso debe ser tal que una parte considerable del público consumidor lo establezca, el Tribunal de Comunidades Europeas ha dicho: “como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa o cree que, salvo indicación contraria, los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador.”¹²⁷

En cuanto la temporalidad, un uso prolongado FERNÁNDEZ – NÓVOA afirma que “a lo largo de tres o cinco años es un dato muy favorable para el éxito de la solicitud”¹²⁸ ya que es un indicio que el signo ha permanecido latente en el mercado, y que los consumidores al verlo repetidamente a lo largo del tiempo pueden identificarlo, y determinar su origen

¹²⁴ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú*. Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI. Sentencia de 2 de diciembre de 2005.

¹²⁵ Cfr. Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas. Óp. cit.*, p. 205.

¹²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 127-IP-2007. *Óp. cit.*, p. 9.

¹²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, *Caso Philips Electronics NV vs. Remigton Consumer Products Ltd*. Asunto C-299/99. Sentencia de 18 de junio de 2002.

¹²⁸ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas. Óp. cit.*, p. 206.

empresarial. Sin embargo no hay que descartar un tiempo menor “ya que la intensidad del uso puede sobradamente compensar la corta duración del mismo.”¹²⁹

La jurisprudencia europea ha sostenido que “el uso mantenido durante un número considerable de años, constituye una prueba importante de que dicha forma ha adquirido carácter distintivo.”¹³⁰ Se dice un tiempo considerable de años sin indicar un número exacto, por lo cual se debe entender que dependerá del caso en particular, y como se mencionó anteriormente de la intensidad que ha logrado este signo en el mercado.

En cuanto al territorio donde se use el signo, deberá exigirse que sea en una parte sustancial dentro de la dimensión geográfica donde el registro tenga validez, por el principio de territorialidad de las marcas. Esto es más que lógico ya que sí la validez del registro va a ser a nivel nacional, se debe demostrar que en buena parte del territorio se ha utilizado el signo para comercializar determinado producto.

En el mismo sentido se manifestó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Propiedad Intelectual de Perú, en el caso Backus “Para efectos de determinar si una forma tridimensional ha adquirido el carácter distintivo, es absolutamente necesario conducir las investigaciones correspondientes en el mercado del territorio donde se solicita el signo, al tiempo en que se formula la solicitud de registro.”¹³¹

En cuanto a este uso, cabe analizar los criterios que ha usado la jurisprudencia para los casos de acción por cancelación. Donde de igual manera se analiza el uso como real y efectivo, para poder establecer si se mantienen los derechos conferidos por la marca a su titular, o sí su falta de uso deriva en la cancelación del registro.

El Tribunal Andino de Justicia ha señalado, que para determinar los parámetros del uso efectivo y real, “se debe tomar en cuenta la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de tal producto o servicio, y también la cantidad de producto o servicio de acuerdo a su comercialización.”¹³²

Es así que este mismo tribunal expone:

¹²⁹ *Ibíd.*

¹³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, *Caso Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.* Asunto C-299/99. *Óp. cit.*

¹³¹ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú.* *Óp. cit.*

¹³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 024-IP-2010. Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: S.T. DUPONT. Marca: “S.T. DUPONT”. 21 de abril de 2010.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado."¹³³

Por lo mismo, primero en lo referente a la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios, se puede mencionar que tiene que la comercialización debe ser proporcional a la naturaleza del producto, así para un producto de consumo masivo no basta la comercialización de unas pocas cantidades de éste. "En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca."¹³⁴

En lo segundo acerca de la cantidad del producto o servicio en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización el Tribunal dice: "No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc."¹³⁵

En cuanto a estas apreciaciones cuantitativas, se debe tomar en cuenta que no son parámetros absolutos, ya que la normativa no establece condiciones mínimas para la cantidad de bienes comercializados con dicha marca. Por lo tanto estos parámetros deben relacionarse también con "i) con el producto o servicio de que se trate; y, ii) con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una pequeña empresa pues no se le puede exigir el mismo volumen de comercialización que a una empresa mayor."¹³⁶

En definitiva el uso efectivo y real debe tomar en cuenta la naturaleza, la comercialización, el producto en sí, y las características de la empresa que utiliza la marca.

¹³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50- IP- 2011. Interpretación prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 165 y 166. . Cancelación de Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO. 1 de septiembre de 2011.

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ *Ibíd.*

¹³⁶ *Ibíd.*

Y estos factores son los que deben tomarse en cuenta al momento de analizar el uso de la marca para determinar si ha logrado adquirir distintividad en el mercado.

3.3.2 La cuota de mercado:

La cuota de mercado define el volumen de ventas de un producto, este es un indicador de la aceptación de la marcas dentro del mercado. Es importante establecer que éste debe ser considerado específicamente.

Este factor se la calcula “dividiendo el mercado actual de una empresa, por 100; sobre el mercado actual total”¹³⁷, teniendo en cuenta que el mercado actual es “la cantidad vendida durante un periodo determinado en un área geográfica concreta”¹³⁸, y el mercado actual total se refiere “a la cantidad vendida de N número de empresas de la competencia, en un periodo determinado, y en un área geográfica concreta”.¹³⁹

La Jurisprudencia lo ha definido como “el importe total de las ventas que de los productos o servicios pertenecientes al mismo que se han efectuado durante cierto periodo de tiempo”¹⁴⁰. Después de esto se debe fijar la cuota dentro de la cifra total de ventas dentro del mercado relevante, que pertenece a los productos o servicios que usan el signo que busca el *secondary meaning*, para obtener un dato más específico.

Por lo que, entendido de esta manera la cuota de mercado además de establecer los volúmenes de ventas de un producto o servicio, debe indicar en un porcentaje numérico de cuánto representan las ventas del producto en relación con los de su competencia específica.

Esto ha sido reiterado por el Tribunal de Comunidades Europeas en su sentencia *August Storck KG vs. OAMI*, (en esta sentencia el solicitante buscaba aprobar la distintividad adquirida, de la forma tridimensional con la que comercializaban caramelos):

Por una parte, las cifras correspondientes a los volúmenes de negocios aportadas por la demandante en relación a los años 1994 a 1998, no permiten por sí solas evaluar la cuota de mercado y, por lo tanto, son insuficientes. En efecto, en el caso de productos de masa como son los del presente asunto, el criterio determinante es la cuota de mercado y

¹³⁷ José MÉNDEZ. *Fundamentos de Economía*. Cuarta edición. Ciudad de México. Mc. Graw-Hill. 2004, p. 51.

¹³⁸ Cfr. José MÉNDEZ. *Fundamentos de Economía*. Cuarta edición. Ciudad de México. Mc. Graw-Hill. 2004, p. 51.

¹³⁹ *Ibíd.*

¹⁴⁰ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. *Óp. cit.*, p. 208.

no simplemente los volúmenes de ventas, que son insuficientes para probar que la marca es conocida.¹⁴¹

La cuota del mercado poseída por el signo por lo mismo no necesariamente se considera elevada por un alto porcentaje numérico meramente. Por ejemplo un 74% puede considerarse elevado, como se mostró en el caso *BOTOX*¹⁴², donde se calculó la cuota de mercado para como factor para determinar la notoriedad de la marca.

Se dice que no necesariamente debe ser un número alto aisladamente ya que al momento de determinar si la cuota de mercado es elevada, debe tomarse en cuenta el porcentaje de cuota de la empresa con relación al porcentaje obtenido por sus competidores.

3. 3. 3. Las inversiones realizadas por la empresa para promocionar el signo.

La inversión realizada por el solicitante, indica todos los costos en los que ha incurrido la empresa, por ejemplo publicidad por diferentes mecanismos como los medios de comunicación masiva, redes sociales, recursos electrónicos, etc.; y todos aquellos que hayan servido para la difusión del signo.

Este factor se refiere por tanto a todos los rubros invertidos por la empresa para difundir el signo dentro de los consumidores a los que quiere llegar. Dentro de estos gastos se encuentran los publicitarios, ya que el uso publicitario del signo “contribuye de manera decisiva a conferir un nuevo significado marcario a aquellos signos que inicialmente tienen un carácter descriptivo o genérico.”¹⁴³

El factor publicitario se relaciona con la cuota de mercado que posea la marca, ya que el volumen de ventas que ostente una empresa, puede indicar el liderazgo de ésta en el mercado, y por tanto que el signo que está siendo usado sea conocido por los consumidores.

¹⁴¹ Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. *Caso August Storck KG vs. OAMI*. Asunto T-396/02. Sentencia de 10 de noviembre de 2004.

¹⁴² Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Helena Rubinstein SNC vs. L’Oreal SA*. Asunto C-100/11 P. Sentencia de 10 de mayo de 2012. “El Tribunal además declaró, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que la elevada cuota de mercado del BOTOX en el Reino Unido, del 74,3 % en 2003, al igual que el grado de conocimiento de la marca, de un 75 % entre el público especializado habituado a los tratamientos farmacéuticos contra las arrugas, bastan para apoyar la existencia de un grado considerable de reconocimiento en el mercado.”

¹⁴³ *Ibíd.*

Este es un aspecto muy importante que ha tomado en cuenta la jurisprudencia al momento de evaluar la distintividad adquirida, así el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI, en Perú sobre la publicidad ha dicho:

La publicidad constituye uno de los factores que pueden contribuir a dotar de fuerza distintiva a un signo que inicialmente carecía de ello. Por ello, para evaluar si un signo inicialmente desprovisto de fuerza distintiva ha adquirido secondary meaning, de concederse importancia al análisis de las inversiones publicitarias realizadas por la empresa. En este sentido, para acreditar el esfuerzo económico en el posicionamiento de la marca, la solicitante tiene que haber realizado cuantiosas inversiones publicitarias para difundir el signo que se pretende registrar, es decir no sólo se requiere que existan inversiones publicitarias sino que, adicionalmente, éstas deben tener por objeto publicitar el signo tal y como se solicita.¹⁴⁴

La publicidad para el caso de las marcas tridimensionales debe ser enfocada en el signo que busca el registro, es decir en la publicidad debe aparecer en primer plano, o con suficiente claridad que lo que se está promocionando es la figura tridimensional, de lo contrario se estimará que lo que se quiere publicitar no es este último, sino los otros signos que pueden presentarse en la etiqueta por ejemplo.

Como se verá más adelante en la jurisprudencia, este parámetro ha sido uno de los motivos más razonados por los tribunales al momento de evaluar la solicitud de distintividad adquirida de signos tridimensionales. Ya que en los casos que se presentarán los solicitantes no pudieron probar adecuadamente, que el signo que pretendía el registro marcario en sí, haya sido publicitado en el mercado.

3. 3. 4. La percepción de la marca por parte del público:

Este es otro criterio muy importante, que también influye en la cuota de mercado que posee la marca. Con esto se demuestra que el signo es apreciado por los consumidores y que por lo tanto éstos logran distinguir al signo de sus demás competidores en el mercado. Tiene estrecha relación con la función distintiva e identificadora de procedencia empresarial.

La percepción de la marca por parte del público constituye un factor esencial, ya que la distintividad adquirida lo que pretende demostrar, es precisamente que este signo carente de distintividad, ha sido capaz de distinguirse de sus competidores por los consumidores del producto.

Este es un factor psicológico, con respecto de los consumidores, ya que las marcas en general buscan crear en la mente del consumidor una asociación de los productos con su

¹⁴⁴ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú. Óp. cit.*

origen empresarial. El solicitante debe demostrar por tanto que se logra una distintividad y una asociación con el origen empresarial.

Para medir la percepción del público consumidor de un producto o servicio, generalmente se acude a sondeos de opinión, encuestas o estudios, que deben ser realizados por especialistas en la materia, para que la forma en que estos sondeos sean hechos denoten claridad para los consumidores y resultados imparciales que puedan ser apreciados por los tribunales

En cuanto a los sondeos de opinión es necesario “que estos hayan tenido por objeto específicamente el elemento cuyo carácter distintivo se discute”¹⁴⁵. Para que sea valorada por los tribunales, ya que como pueden ser pruebas fuertes si son mal enfocados pueden confundir o inducir a error al juzgador.

Como también es importante que la muestra poblacional que se use para elaborar estos sondeos de opinión o encuestas, sea la adecuada es decir que sean datos reales de un consumidor medio, de los productos de los cuales se hace la consulta. En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en el caso *Philips Electronics NV vs. Remigton Consumer Products Ltd.*, donde se dice:

Para el caso de la distintividad adquirida corresponde al juez nacional verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de datos concretos y fiables, que se ha tomado en consideración la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la identificación del producto por los sectores interesados del producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, se produce gracias al uso de la marca como tal.¹⁴⁶

Lo importante de la percepción del público, es que se logre establecer que ésta identifica plenamente al signo tridimensional, es decir que el público esté en capacidad de diferenciarlo de otros del mercado, y que por tanto lo identifiquen como una marca en sí. Además es primordial que identifiquen el signo tridimensional que pretende el registro con un origen empresarial determinado.

3.5 Medios probatorios

Los medios probatorios son toda la documentación que se pueda aportar al proceso con el fin de establecer la veracidad de lo que alega cada parte en el proceso. Para demostrar adecuadamente la distintividad adquirida es necesario que estas pruebas se realicen dentro

¹⁴⁵ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas. Óp. cit.*, p. 239.

¹⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, *Caso Philips Electronics NV vs. Remigton Consumer Products Ltd. Óp. cit.*

de un contexto bien determinado del mercado, y que se establezca claramente la percepción del público.

Los medios probatorios para los factores anteriormente mencionados, pueden ser diversos. El uso de la marca, la cuota de mercado poseída por la marca, las inversiones realizadas, la percepción del público, las tres primeras pueden ser demostrados en balances de gastos, ganancias y ventas, y con formulas estandarizadas usadas en materia económica para determinar estas cifras, y en cuanto al uso demostrar que este es real no solo publicitario.

Lo importante de estos elementos que, es que deben ser incluidos “sólo si se demuestra que han logrado el concreto efecto de permitir al público interesado instituir una conexión directa entre la marca y su origen”¹⁴⁷.

Al igual que en el caso de las marcas notorias, la distintividad adquirida debe ser probada por quien la alega, es por el solicitante del signo que aspira al registro.

Dentro de las pruebas que se deben aportar para las marcas notorias, el Tribunal de la Unión Europea ha tomado en consideración la promoción realizada por la marca, se han tomado como válidas publicidades hechas para el público en general, como también aquellas hechas en medios especializados como por ejemplo en revistas científicas.¹⁴⁸

El tribunal Andino por su parte, ha coincidido al manifestar que el “reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de

¹⁴⁷ Luigi MANSANI . "La capacidad distintiva como concepto dinámico". *Óp. cit.*, p. 237.

¹⁴⁸Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Helena Rubinstein SNC vs. L'Oreal SA. *Óp. cit.* En tercer lugar, por lo que respecta a la prueba de la notoriedad de la marca BOTOX, procede señalar, con carácter preliminar, que del apartado 64 de la sentencia recurrida se deduce que el Tribunal efectuó una apreciación global de los medios de prueba presentados por Allergan. Los argumentos de las recurrentes contra la demostración de tal notoriedad versan sobre cada uno de esos medios de prueba individualmente considerados. En consecuencia, tal como el Abogado General señaló en el punto 20 de sus conclusiones, aun cuando el Tribunal de Justicia considerara fundado alguno de los argumentos de las recurrentes, ello no desvirtuaría la apreciación del Tribunal General, quedando aún determinar el peso, en la apreciación global realizada por éste, del elemento probatorio que procediera descartar. Ahora bien, en el recurso de casación las recurrentes no formularon ningún argumento en ese sentido. Siendo esto así, basta señalar que, en la medida en que las recurrentes impugnan el valor probatorio de medios de prueba como el volumen de las ventas de los productos comercializados con la marca BOTOX o la promoción de esa marca en revistas científicas, lo que en realidad pretenden con su argumentación es obtener una nueva apreciación de esos medios de prueba ante el Tribunal de Justicia [...] En la medida en que las recurrentes sostienen que el Tribunal desnaturalizó los medios de prueba sobre la gran cobertura mediática de los productos comercializados con la marca BOTOX y el estudio de mercado realizado durante los meses de septiembre y octubre de 2004 en el Reino Unido y basó su apreciación sobre la inserción del vocablo «BOTOX» en varios diccionarios en una distorsión de los hechos, procede señalar que, invocando una alteración sustancial de esos medios de prueba o una distorsión de los hechos, las recurrentes se limitan a rebatir la pertinencia de éstos con afirmaciones genéricas y no fundamentadas y lo que en realidad pretenden es obtener una nueva apreciación de tales medios de prueba por el Tribunal de Justicia.”, pp. 10 -11.

prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso.”¹⁴⁹ El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. Y se deben tomar en cuenta para esta prueba los parámetros del artículo 228 de la Decisión 486.¹⁵⁰

El factor que ha tenido más resistencia ante los tribunales en la prueba de la distintividad adquirida es el de la percepción del público. Ya que los sondeos y encuestas han sido considerados en algunas ocasiones como mal planteados, o para el caso particular de las marcas tridimensionales, los tribunales han considerado que la asociación que hace el consumidor es con la marca mostrada en la etiqueta no con el envase.

En cuanto a los sondeos de opinión “los tribunales no muestran una especial predilección por estos”¹⁵¹, debido a que son empresas contratadas por el solicitante las encargadas de elaborar informes y pueden generarse dudas acerca de la veracidad y parcialidad de estos.

Por ejemplo en el caso de “CERVECERIA NACIONAL” en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual consideró que: las encuestas agregadas al trámite por la solicitante “se refieren al producto PILSENER o CLUB, mas no a la botella transparente de vidrio sin ninguna particularidad ni etiqueta ni sello [...] las encuestas son meros informes, que pueden ser aceptadas o no por el juzgador.”¹⁵²

¹⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30- IP- 2011. Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890. Actor: UNITED STATES POLO ASSOCIATION (Estados Unidos de América. 18 de mayo de 2011, pp. 14-15.

¹⁵⁰ Decisión 486. Artículo 288. “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; ala duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; a) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; b) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; c) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; d) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; e) el valor contable del signo como activo empresarial; f) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, g) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; h) los aspectos del comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

¹⁵¹ Carlos FERNANDEZ-NÓVOA. *Tratado sobre Derecho de Marcas. Óp. cit.*, p. 209.

¹⁵² Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Resolución de Reposición, trámite No. 139966-03-DAA, registro de marca tridimensional, 13 de febrero de 2006, Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecería Ambev Ecuador S.A, p.3.

De la misma forma en Perú el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual en el caso “BACKUS”:

En opinión de esta sala, lo que las encuestas demuestran es que un sector mayoritario del público identifica al envase solicitado con una de las marcas de propiedad del grupo Backus [...] se muestra que no identifican el envase sino la marca de la etiqueta¹⁵³

En cuanto a la publicidad la jurisprudencia ha establecido, para el caso de marcas tridimensionales es necesario que la publicidad indique la forma del producto sin la etiqueta que contenga otras marcas, así lo manifestó el INDECOPI que no existían elementos que acrediten la publicidad de la forma del producto materia del caso “sin ningún otro elemento denominativo y/o gráfico [...] el envase aparece en forma fragmentada, observándose en el primer plano la etiqueta.”¹⁵⁴

En este aspecto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en Perú fue muy enfático en manifestar que la publicidad debe ser exclusiva del signo que se pretende registrar. Así manifestado que:

Se debe tener en cuenta que para que un signo adquiera distintividad es necesario que éste haya sido utilizado previamente como marca, es decir, no sólo que será necesario acreditar el uso, sino que es imprescindible demostrar que ha existido un uso a título de marca. En este sentido el envase solicitado no ha sido utilizado como marca, prueba de ello es que en toda su publicidad siempre resalta la marca contenida en la etiqueta por lo que podría afirmarse que el público consumidor pueda percibir el envase como un signo distintivo.¹⁵⁵

Tanto es así que incluso el Tribunal antes mencionado decidió incluir la publicidad de otra empresa de bebidas (Coca- Cola Company), a modo de ejemplo para resaltar que la publicidad debe ser exclusiva y clara de la forma tridimensional que se busca proteger. [vid. Anexo 4].

En suma lo más apropiado al momento de presentar la prueba del *secondary meaning* de un signo, es presentar la documentación con información clara y veraz, y utilizar los medios para probar todos los aspectos relevantes para la apreciación de la distintividad adquirida no solo alguno de ellos. Y si se van a presentar encuestas o sondeos establecer muy claramente que lo que se asocia es la marca tridimensional y no las marcas que se encuentren en la etiqueta.

¹⁵³ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú. Óp. cit.*

¹⁵⁴ *Id.*, p.194.

¹⁵⁵ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecería Ambev Perú. Óp. cit.*

CAPITULO IV

4. Derecho Comparado

Como se ha manifestado a lo largo de esta investigación, el análisis realizado en la jurisprudencia ha desarrollado los criterios para apreciar la distintividad de formas tridimensionales, así como la figura de la distintividad adquirida por el uso en marcas tridimensionales. A continuación se analizarán cuatro casos representativos en diferentes tribunales, y con decisiones variadas.

El primero de ellos el caso “*Nestlé Waters France*” del año 2003, ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas; segundo el caso “*Lego*” del año 2010, del Tribunal de la Unión Europea; tercero el caso “*Backus*” en el año 2005 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del INDECOPI de Perú; y el cuarto el caso “*Pilsener*” en el 2006 ante el Instituto de Propiedad Intelectual de Ecuador.

En cada uno de los casos que se presentarán a continuación, se podrá apreciar cómo se ha manejado los temas de distintividad, distintividad adquirida, y las prohibiciones absolutas, conceptos que se explicaron en capítulos anteriores.

Lo significativo de cada uno de estos casos, ha sido cómo los tribunales han manejado los conceptos, unas veces acertadamente, y otras veces inadecuadamente. Y que hoy siguen siendo fundamento al momento de estudiar estos temas.

4.1 Caso “*Nestlé Waters France vs. OAMI*”

Partes:

Demandante: *Nestlé Waters France*

Demandado: *Oficina de Armonización del Mercado Interior*

Objeto principal de la demanda:

El actor interpone una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 12 de julio de 2002, por la que se deniega el registro de una marca tridimensional constituida por la forma de una botella transparente.

Antecedentes

y

hechos

relevantes

El 7 de septiembre de 1998 la sociedad de domicilio francés *Perrier Vittel France*, a la que sucedió *Nestlé Waters France* (en adelante *Nestlé*), solicitó el registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante *OAMI*).

Este signo consistía en una forma tridimensional de botella ¹⁵⁶[*vid. Anexo 1*].para envasar agua, productos de la clase 32.

El 8 de mayo de 2000, la *OAMI* desestimó esta solicitud por falta de carácter distintivo del signo tridimensional. Con fecha 20 de junio la sociedad *Perrier Vittel France* interpuso un recurso en contra de la resolución, el mismo que fue desestimado por la Cuarta sala de Recurso de la *OAMI* con fecha 12 de julio de 2002.

Es por esto que el 3 de octubre de 2002, *Nestlé* interpone un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, con el fin de impugnar dicha resolución, y poder registrar como marca al signo tridimensional en cuestión.

Discusión principal:

La discusión principal que analizó el Tribunal, consistió en determinar si la botella tenía o no carácter distintivo para poder acceder al registro como marca comunitaria.

Artículo 4. Signos que pueden constituir una marca comunitaria; Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.¹⁵⁷

Análisis del tribunal:

El tribunal consideró que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, “por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y,

¹⁵⁶Tribunal de las Comunidades Europeas. *Caso Nestlé Waters France vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Sentencia de 3 de diciembre de 2003. “La botella comprende un cuerpo que termina en su base en un pie de forma ligeramente troncocónica con un relieve de una estrella estilizada en su parte plana; el cuerpo, sensiblemente cilíndrico de abajo hacia arriba, comprende en su parte inferior una primera serie de estrías de forma ondulada y en su parte superior, de un diámetro ligeramente inferior en forma de diábolo, estrías en espiral que dibujan por transparencia unos rombos; la parte superior, ligeramente troncocónica, acaba por un cuello cilíndrico que incluye una cápsula de cierre de color azul”, p. 3.

¹⁵⁷Reglamento CE N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993. sobre la marca comunitaria. “Artículo 5 Titulares de marcas comunitarias .Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. Artículo 6 Modo de adquisición de la marca comunitaria: La marca comunitaria se adquiere por el registro. Artículo 7 Motivos de denegación absolutos. Se denegará el registro de: a) los signos que no sean conformes al artículo 4; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; [...]3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”

por otra, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto”¹⁵⁸.

Uno de los argumentos principales de la *OAMI* fue que la forma de botella es de un diseño “clásico” y por tanto carecía de distintividad.¹⁵⁹

El Tribunal respecto de esto consideró que es apenas necesario el mínimo carácter distintivo para conceder el registro como marca, ya que al no existir disposiciones especiales para este tipo de signos se las debe evaluar de la misma forma que a las otras marcas.

Pretensiones de las partes:

Nestlé solicitó que se anule la resolución impugnada y que se condene a costas a la *OAMI*.

La *OAMI* por su parte solicitó que se desestime el presente recurso, y que se condene a costas a *Nestlé*.

Decisión final:

El 3 de diciembre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas dicta sentencia sobre este caso, decide anular la resolución del 12 de julio de 2012, en la que se negaba el registro de marca comunitaria. Otorgándole el registro solicitado y condenar en costas a la *OAMI*.

Esto principalmente basados en que al realizar un análisis de la distintividad se pudo determinar que el signo tridimensional, sí gozaba de tal carácter distintivo.

El mismo Tribunal al analizar los documentos aportados al proceso, identifica que los elementos de la botella son específicos, y por tanto no se los puede considerar comunes.

De este modo, el cuerpo sensiblemente cilíndrico de la botella comprende estrías oblicuas que, por un lado, cubren en su totalidad la parte cimbrada de la botella y acentúan el efecto arqueado y bombeado de la parte superior de la misma y, por otro lado, se realzan por la presencia, en la parte inferior de la botella, de estrías que tienen la orientación contraria, de modo que el conjunto forma un diseño destacable y fácil de retener en la memoria. Esta combinación confiere a la botella controvertida una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último, familiarizado con la forma del

¹⁵⁸ *Id.*, p. 9.

¹⁵⁹ *Id.*, “En el presente caso, si bien es cierto que el carácter cimbrado de la botella, así como las estrías horizontales y oblicuas, están presentes en muchas botellas disponibles en la actualidad en el mercado, procede considerar sobre todo la forma en que los diversos elementos se combinan. A este respecto, es preciso señalar que un signo constituido por una combinación de elementos carentes cada uno de ellos de carácter distintivo puede poseer dicho carácter, con la condición de que indicios concretos, como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, denoten que tal signo, representa algo más que la suma pura y simple de los elementos que lo forman”, p. 12.

envase de los productos de que se trata, pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial.¹⁶⁰

Por lo tanto el Tribunal de Comunidades Europeas, pudo constatar que el signo tridimensional se distingue de otras formas presentes en el mercado para los productos de que se trata. Y al estimar la marca solicitada en su conjunto está cumple perfectamente con el carácter distintivo mínimo requerido, para su registro.

Al cumplir el signo con el requisito de la norma, de poseer carácter distintivo, el Tribunal procede con la anulación de la decisión de la OAMI, y concede el registro de la forma de botella como marca comunitaria.

Comentario:

De la sentencia del Tribunal de Comunidades Europeas se puede entender que la distintividad debe ser evaluada en el sentido en que se requiere solo de un carácter mínimo, para cumplir con el requisito de la normativa, y poder acceder al registro.

Al momento de evaluar si el signo cumplía con una función distintiva en relación con productos similares, el Tribunal tuvo a bien considerar los elementos arbitrarios de esta forma de botella como las estrías onduladas, el cuerpo cilíndrico, y otros elementos que considerados en su conjunto hacían de esta forma distintiva.

Otro punto esencial dentro de la decisión final, es el establecer que los elementos que componen esta forma tridimensional deben ser apreciados en su conjunto como se mencionó anteriormente, estos elementos arbitrarios juntos dotan al signo de carácter distintivo, por lo que fue un error de la OAMI considerar a los elementos individualmente, y mediante ese análisis considerar que el signo estaba desprovisto de carácter distintivo.

4.2 Caso “Lego vs. OAMI y Mega Brands Inc.”

Partes:

Demandante: *Lego A/S*

Demandados: *Mega Brands Inc.*

Oficina de Armonización del Mercado Interior

Objeto principal de la demanda:

El actor interpone un recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene por objeto apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 12 de noviembre de 2008, resolución en donde se desestima el

¹⁶⁰Tribunal de las Comunidades Europeas. *Caso Nestlé Waters France vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior. Óp. cit.*

reclamo del actor en contra la OAMI, por la resolución de esta entidad, donde se declara la imposibilidad de registrar la forma de producto del bloque de lego.

Antecedentes y hechos relevantes:

El primero de abril de 1996, la sociedad anónima *KIRKBI A/S* con domicilio en Dinamarca, que posteriormente sucedió la sociedad anónima *LEGO A/S* (en adelante *Lego*), presentó una solicitud de registro para marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante *OAMI*).

Este signo consistía en una forma tridimensional de color rojo (en adelante bloque de Lego) con la siguiente representación [vid. Anexo 2]. Se solicitó distinguir la clase 28 con la descripción de “Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte; decoraciones para árboles de navidad.”

Se procedió a conceder la marca a favor del solicitante el 19 de octubre de 1999. El 21 de octubre del mismo año la empresa RITVIK HOLDINGS INC., a la que sucedió la sociedad MEGA BRANDS INC. (En adelante *Mega Brands*) presentó una demanda de nulidad de la referida marca, alegando principalmente que la misma representaba exclusivamente una forma necesaria para obtener un resultado técnico, y por lo tanto contravenía la prohibición absoluta para el registro del artículo 7.1, letras a), e), incisos ii) y iii) y letra f) del Reglamento de Marca Comunitaria.

El 30 de julio de 2004, la División de Anulación de la *OAMI*, consecuencia de la demanda de *Mega Brands* dictaminó la nulidad de la marca del bloque de Lego, basados en que ésta consistía en una forma exclusivamente para obtener un resultado técnico.

El 10 de julio de 2006, La Gran Sala de Recurso de la *OAMI*, ratificó la resolución de la División de Anulación, confirmando el argumento y añadiendo que no se puede alegar el carácter distintivo del mercado.

Lego presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de Primera Instancia, para anular las Decisiones de la *OAMI*, por una incorrecta apreciación de la norma y del objeto de la marca en controversia. En esta instancia el Tribunal ratifica la decisión de la *OAMI* de anular la marca.

El 29 de noviembre de 2008, *Lego Juris A/S* presenta apelación a la decisión del Tribunal de Primera Instancia, ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Discusión principal:

La discusión principal se centró en determinar, si este bloque de Lego, reunía las características para ser considerado marca. Ya que la OAMI aducía que esta forma cumplía con una función meramente funcional, y por tanto incurriría en una prohibición legal para su registro, mientras que Lego sostenía que el signo en cuestión sí podía acceder al registro como marca, y que el signo ha adquirido distintividad por el uso dentro del mercado.

Análisis del Tribunal:

La sala establece que el bloque de Lego esta caracterizado por que en su superficie superior existen dos filas simétricas de cuatro cilindros planos, que si bien este signo es sujeto de protección como una patente no lo es para una marca porque su forma es meramente funcional.

“La sala de apelaciones estableció que los elementos decisivos para el análisis eran los siguientes:

- El bloque original de Lego fue inventado por Harry Fisher y poseía algunas patentes en Gran Bretaña , No 529 580 issued on 25 November 1940; No 587 206 issued on 17 April 1947; No 633 055 issued on 12 December 1949; No 673 857, issued on 19 July 1950; No 866 557 issued on 26 April 1961

- La división de cancelaciones nota que el Lego del caso es idéntico al de la patente con excepción del color rojo.

- El mismo titular admitió que las patentes mencionadas describían elementos funcionales del bloque de lego y que la existencia de los cilindros era necesaria para interconectar los bloques y que cumplan su función.

- Además la dimensión de altura de los cilindros influencia en el poder de agarre entre bloques, si el radio es muy pequeño los bloques tienden a desarmarse más fácilmente, contrario a esto si el radio es muy grande la capacidad para desarmarlos incrementa y considerando que los niños son los usuarios no sería conveniente para ellos al jugar.”¹⁶¹

Por esto la División de Anulación de la *OAMI*, concluyó que las características del bloque de Lego actúan como funciones técnicas, como el alto y diámetro para el poder de agarre de los bloques, capacidad de los bloques de construir formas en diferentes direcciones, y las medidas del bloque para que sea manipulable por niños.¹⁶²

¹⁶¹Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) y Mega Brands Inc. Proceso C/48/09 P. Sentencia de 14 de septiembre de 2010. “The original interlocking ... toy brick, the ancestor of the Lego brick, was invented by Harry Fisher, Page and granted several UK patents: No 529 580 issued on 25 November 1940; No 587 206 issued on 17 April 1947; No 633 055 issued on 12 December 1949; No 673 857, issued on 19 July 1950; No 866 557 issued on 26 April 1961. Th[ose] ... patents covered a brick which possessed the same dimensions and ... circular studs ... as the Lego brick .”

¹⁶² Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) y Mega Brands Inc. *Óp. cit.* “The [Cancellation Division] also found that the same invention possessing studs on the upper side of the Lego brick had been disclosed ... in ... patent No 587 206. ...Furthermore, the [Cancellation Division] found that the relative dimension of the height of the studs to that of the walls of the brick does influence the “clutch power”. If the ratio were too small, the bricks

Por otro lado el argumento principal de Lego, fue que su bloque había adquirido distintividad por el uso dentro del mercado, y por lo tanto merecía el registro como marca. Lego presentó como pruebas encuestas y sondeos de opinión para determinar la distintividad que su bloque había alcanzado en el mercado.

Respecto a esto la División de Anulación de la *OAMI* , determinó que si el signo estaba incurso en alguna prohibición de la norma (en este caso la prohibición de forma funcional), no podía tomarse en cuenta la distintividad adquirida.

Pretensiones:

Lego Juris A/S pide la corte que anule la resolución de la *OAMI*, que se remita el caso a la Corte General , y que se condene en costas a la *OAMI*.

OAMI y *Mega brands* piden a la corte que rechacen enteramente la demanda, y la condena en costas a *Lego Juris A/S*.

Decisión Final:

Habiendo escuchado el informe del especialista nombrado por la Sala el 26 de enero de 2010, se procede a emitir el fallo, con fecha 14 de septiembre del 2010 donde se desecha la demanda de apelación, y se condenan a *Juris A/S* a costas. Por lo que se mantiene la decisión donde el bloque de lego es considerado una forma meramente funcional, al estar dentro de las prohibiciones de registro, no debe ser registrada como marca.

Comentario:

En este caso se puede ver la relación de otra prohibición absoluta para el registro con respecto de las formas funcionales. La razón de ser de la norma según la opinión de la doctrina es evitar que se conceda una protección ilimitada en el tiempo con la utilización del registro marcario sobre soluciones técnicas.

Al momento de evaluar la funcionalidad de la forma fue muy válida la decisión del Tribunal de las Comunidades Europeas de analizar las patentes que obtuvo este bloque de Lego con anterioridad a la petición de registro marcario.

Para criterio del Tribunal europeo “en los casos en los que la forma representada en la solicitud de marca era coincidente con la forma reivindicada en patentes o modelos de

would disassemble more easily ... Conversely, if the ratio were too great ..., the ... power needed to disassemble the bricks would be quite large ... [and] a child might not easily be able to take the bricks apart when playing alone.”

utilidad anteriores, el carácter funcional de dicha forma ha sido considerado incuestionable.”¹⁶³

Fue precisamente el hecho que al haber caducado las patentes, que esta invención debía pasar al dominio público, debido a que el competidor titular de la patente ya obtuvo una ventaja competitiva durante cierto tiempo. Otra justificación de que la invención pase al dominio público es para que este producto pueda ser aprovechado por la sociedad, o que sea desarrollado por la tecnología, etc.

En relación con la distintividad adquirida, la Gran Sala del Tribunal de la Unión Europea decidió no analizar este precepto en profundidad. Acogiendo enteramente lo decidido anteriormente por la OAMI, donde no se concedía la distintividad adquirida por el uso, ya que para analizar este parámetro primero se debía establecer que el signo no esté dentro de las prohibiciones de la norma en relación con las formas usuales.

En este caso se dio preferencia a evaluar el criterio de funcionalidad, especialmente por el antecedente de las patentes existentes con anterioridad. Y se dejó de lado el análisis detallado de la distintividad adquirida de este signo.

4.3 Caso “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. vs. Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.”

Partes:

Demandante: Ambev Perú S.A.C.

Demandado: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Objeto principal de la demanda:

El actor interpone una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, de Perú, que tiene por objeto apelar la resolución de 12 de mayo de 2005 del INDECOPI, por la que se concede el registro como marca tridimensional a la forma de botella solicitada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Antecedentes y hechos relevantes:

¹⁶³ Inmaculada GONZÁLEZ." La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso Lego". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 29.Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 909.

Este caso consiste en una apelación que realiza la *Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.* A una resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual (en adelante *INDECOPI*), apelación presentada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en Perú.

Con fecha 7 de Noviembre del 2003 la compañía *UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.* (en adelante *Backus*), solicita el registro de una forma tridimensional para envasar cerveza, registro a la que se opone la *COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.* (en adelante *Ambev*).

Backus solicitaba el registro de una forma tridimensional de una botella [vid. Anexo 3], consistía en un de un envase cilíndrico con boca redonda, “pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilíndrico y base redonda [...]se encuentra diseñado en vidrio transparente de color amarillo ámbar”¹⁶⁴. Esta forma distinguía la clase 32 de productos para envasar cerveza.¹⁶⁵

Con fecha 23 de abril del 2004, *Ambev* presenta oposición a este registro, aduciendo principalmente que el signo carece de distintividad, y que este consiste en una forma usual. El 16 de febrero de 2005 mediante resolución la Oficina de Signos Distintivos deniega la solicitud de registro a *Backus*.

Mediante Resolución de 12 de mayo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos decide acoger el recurso de reconsideración que interpusiera *Backus* de la resolución anterior, al evaluar nuevas pruebas presentadas por el solicitante, y por lo tanto concede el registro marcario de la forma de botella.

El 25 de mayo de 2005, *Ambev* interpone recurso de apelación de la Resolución 6058-2005 del 12 de mayo de 2005, solicitando la nulidad de todo lo actuado en este proceso y que por tanto se mantenga la decisión anterior que deniega el registro de *Backus*.

Discusión principal:

Se plantearon tres cuestiones principalmente, si el signo solicitado constituye una forma usual para el envase de cervezas y por tanto incurre en una prohibición absoluta, segundo si el signo tridimensional en cuestión tiene carácter distintivo, y por último si es aplicable la distintividad adquirida a este caso.

¹⁶⁴ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecera Ambev Perú*. Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI. Sentencia de 2 de diciembre de 2005.

¹⁶⁵ Clasificación de Niza. Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”

Todo lo anterior para determinar si se mantenía lo expuesto en la decisión del INDECOPI de 12 de mayo de 2005, donde se concedía el registro como marca de la forma tridimensional de botella, o si por el contrario tal decisión se encontraba mal fundamentada como alegó el actor y por tanto no se permitía el registro como marca del signo solicitado.

Análisis del tribunal:

En cuanto al uso de la forma tridimensional y su distintividad el *INDECOPI* evaluó el uso en el mercado de la forma solicitada, se inclinó por considerar que el mero uso exclusivo no es un factor suficiente para determinar la distintividad adquirida.

En cuanto a la distintividad de esta forma tridimensional se determinó que deben existir elementos arbitrarios o de fantasía para que deje de ser usual, y que esto permita que no incurra en la prohibición de la norma.¹⁶⁶

En cuanto a la distintividad sobrevenida el tribunal acepta que es aplicable a las formas tridimensionales carentes de distintividad en un primer momento, aunque para este caso la corte consideró que el signo no llega a determinar un origen empresarial por lo cual no alcanza a que se le aplique la figura de la distintividad adquirida.¹⁶⁷

Así mismo el *INDECOPI* se manifiesta en el sentido de que las formas tridimensionales usuales no pueden adquirir el carácter distintivo, así manifiestan que:

De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486, no es posible admitir a registro un signo cuyo registro esté prohibido por el inciso c) del mismo- referido a las formas usuales - así hubiese adquirido distintividad en virtud del uso, ya que dicho inciso no está expresamente incluido dentro de los literales que permiten la aplicación del secondary meaning.

- Por las razones antes expuestas, aun cuando el envase solicitado hubiese adquirido distintividad en virtud del uso, no habría sido aplicable al caso la figura del secondary meaning, ya que ésta no alcanza a los signos considerados como formas usuales ni a elementos que dan una ventaja funcional al producto al que se aplican, como es el caso del color ámbar del envase.¹⁶⁸

Pretensiones:

¹⁶⁶ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecera Ambev Perú. Óp. cit.* “la Sala determina que la forma de envase solicitada (...) está constituida por una forma usual, en la medida que consiste en una botella de uso común y habitual en el mercado que no presenta elementos de carácter arbitrario o de fantasía que le permitan alejarse de los comúnmente usados para contener líquidos, incluso cerveza; por lo que constituye una forma usual que se encuentra dentro de los alcances de la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.”

¹⁶⁷ *Id.*, “En consecuencia, la Sala considera que, al no indicar un determinado origen empresarial, el envase cuyo registro se solicita no ha adquirido distintividad en virtud del uso, por lo que no resulta aplicable la figura del secondary meaning.”

¹⁶⁸ *Ibíd.*

Backus solicitó que se deseche la apelación, y se mantenga el registro de la marca de forma de botella para envasar cerveza.

Ambev por su parte pide que se declare la nulidad de todo lo actuado en la Resolución 6058-2005 del *INDECOPI* y que por tanto no se permita el registro como marca de esta forma de botella.

Decisión final:

Se dictó la sentencia de este caso el 2 de diciembre de 2005. Se declara por una parte infundado el recurso de apelación en lo referente a la nulidad aducida por *Backus* de la Resolución 6058-2005 del *INDECOPI* (resolución del 12 de mayo de 2005), puesto que se consideró perfectamente procedente esta actuación por parte del *INDECOPI*.

Por otro lado también, considera fundado el recurso de oposición de *Ambev*, en cuanto a denegar el registro de marca de forma tridimensional de botella de color amarillo ámbar solicitado por *Backus*, y se llega a la conclusión que el signo consiste en usual y no ha adquirido distintividad por el uso, por lo cual se deja sin efecto la resolución impugnada en cuanto a la adquisición de carácter distintivo, por lo que no se le permitirá el registro como marca.

Comentario:

Lo interesante del caso *Backus* consiste en analizar sobre todo la actuación de la autoridad competente así como las pruebas aportadas al proceso por las partes, especialmente por *Backus*.

Una prueba que el Tribunal estimó como válida fue el hecho de que se determinó una alta cuota de mercado siempre más alta del 90 %, y un desenvolvimiento del grupo *Backus* en el mercado peruano por más de 40 años.

Otras pruebas aportadas al proceso por *Backus* fueron sondeos de opinión, resultados de ventas, y publicidad en medios de comunicación usada por el grupo *Backus* para publicitar sus productos, que buscaban demostrar que esta forma era distintiva de otras del mercado. Y que además era plenamente identificada por el mercado peruano.

En base a estas pruebas el *INDECOPI* estableció si el signo posee carácter distintivo y concede el registro mediante resolución de 12 de mayo, posteriormente impugnada por *Ambev*.

Los argumentos de *Ambev* cuestionaron la validez procesal de esta decisión, alegando principalmente el principio de cosa juzgada de la anterior resolución donde negaban el

registro, es por esto que aducían la nulidad de esto para dejar sin efecto el registro de la forma tridimensional.

En cuanto a las pruebas, el Tribunal estimó que los sondeos de opinión y encuestas aportadas por Backus, no lograban establecer que el público consumidor identificaba plenamente el signo tridimensional, sino que identificaban otras marcas propiedad del grupo Backus, constantes en la etiqueta de la botella, más no en el signo en sí.

Lo mismo ocurrió al analizar la publicidad aportada por Backus, donde ningún material presentado se refería solamente a la forma del envase, sin las etiquetas para identificar a sus productos.¹⁶⁹ Esto actuó en contra de *Backus*, ya que probar una clara inversión en publicidad es un elemento muy importante para adquirir la distintividad sobrevenida.

Acertadamente en este punto el Tribunal inserta de forma ejemplificativa publicidad dedicada a la forma del producto como la de la botella de Coca-Cola en comparación con la publicidad de *Backus* [vid. Anexo 4]. Para recalcar que debe apreciarse en un primer plano la forma del producto, antes que las marcas denominativas y otras constantes en la etiqueta.

Al final del dictamen se considera que el signo no posee un carácter distintivo, y que del análisis probatorio se colige que no ha comprobado una distintividad adquirida. Respecto de esto a mi criterio la falta de publicidad del signo tridimensional en sí, perjudicó a *Backus*, también existieron otros elementos a tomar en cuenta que lo beneficiaban, siendo que en todo caso apuntaban a marcas propiedad de *Backus*, y que contrario a lo manifestado por el Tribunal, el público consumidor sí determina un origen empresarial.

Podría decirse que el tema de publicidad fue lo que más perjudicó a Backus ya que el signo solicitado (la botella), no figuraba como elemento principal, siempre estuvo acompañada de las etiquetas, y resaltaban por lo mismo las marcas denominativas y otras en lugar el signo tridimensional en sí.

4.4. Caso “Compañía de Cervezas Nacionales C.A. vs. Compañía Cervera Ambev Ecuador S.A.

Partes:

¹⁶⁹ *Id.*, “Así, no obra en autos publicidad alguna que acredite que el envase haya sido publicitado en la forma solicitada, esto es, sin ningún otro elemento denominativo y/o gráfico. Antes bien, se aprecia que en dos avisos publicitarios, uno de ellos correspondiente al mismo año en que se solicitó el registro”

Demandante: *Compañía Cervecería Ambev Ecuador S.A.*

Demandada: *Compañía de Cervezas Nacionales C.A.*

Objeto principal de la demanda:

El actor interpone recurso de reposición a la resolución de 9 de agosto de 2005, en la que se aceptó una oposición al registro de marca de una forma tridimensional de botella presentada por Cervecería Nacional, y se denegó el registro de esta forma tridimensional.

Antecedentes y hechos relevantes:

Las compañías mencionadas se dedican a la fabricación de cerveza, las dos comercializando sus productos en el Ecuador, el producto líder en el caso de la *Compañía de Cervezas Nacionales C.A.* (en adelante *CCN*) es la cerveza identificada con la marca *Pilsener*, y por parte de la *Cervecería Ambev Ecuador S.A.* (en adelante *Ambev*) es *Biela*.

En diciembre de 2003 la *CCN* solicita la renovación del registro de varios de sus productos entre estos el de la forma de botella, envase con el que comercializa la cerveza de marca *Pilsener* de 578 ml. [vid. Anexo 5]

El 11 de diciembre de 2003, la *CCN* solicita el registro la forma tridimensional de botella, en la que envasa sus productos.

Con fecha 19 de mayo de 2004 ésta solicitud recibió oposición de *Cervesursa* (antecesora de *Ambev*). El argumento principal de *Ambev* es la falta de distintividad del signo, por consistir en una forma usual, también niegan que le sea aplicable la figura de la distintividad adquirida a esta solicitud. Una vez culminada la etapa de presentación de pruebas de las partes, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual *IEPI* emite Resolución el 9 de agosto de 2005. En esta resolución se acepta la oposición presentada por la compañía *Ambev*, y se rechaza el registro de la forma de botella, por considerarlo un signo carente de distintividad.

El primero de septiembre de 2005 la *CCN*, interpone un recurso de reposición a la referida resolución, el mismo que el 13 de febrero de 2006, es rechazado y se ratifica las disposiciones de la Resolución del 19 de agosto de 2005.¹⁷⁰

Discusión principal:

¹⁷⁰Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Caso Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecería Ambev Ecuador S.A. Trámite No. 139966-03-DAA. Resolución de Reposición de 13 de febrero de 2006. “Resuelve: 1. Rechazar del recurso de reposición interpuesto por la Compañía Cervezas Nacionales C.A.; 2. Ratificar con las precisiones efectuadas en la presente resolución el pronunciamiento recurrido y denegar el registro de la marca solicitada.”

La discusión principal de la Resolución del 19 de agosto de 2005 del *IEPI*, se centró en determinar si el signo tridimensional de botella que pretendía registrar la *CCN* poseía carácter distintivo, si éste tenía el carácter de usual, y si además podía adquirir distintividad por su uso en el mercado.

Análisis de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI:

En cuanto a la forma usual, el *IEPI* hizo el análisis de que éste no consistió en una forma usual para envasar cerveza, ya que los éstos pueden variar de diversas maneras.¹⁷¹ Es decir la forma presentada para registro no es usual en los productos de cerveza, pudiendo encontrarse envases diferentes para estos productos en el mercado.

El *IEPI* reconoce que los signos tridimensionales cuentan con la protección legal para ser registrados como marcas, siempre que no incurran en las prohibiciones legales establecidas en la norma. También se considera que la distintividad debe ser evaluada en el mismo sentido que los otros tipos de marcas.

Hace un análisis de los signos tridimensionales como marcas débiles, basados en el dictamen del profesor FERNÁNDEZ- NÓVOA para este proceso.¹⁷² En base a esto el *IEPI* estima que los signos tridimensionales no pueden adquirir distintividad, puesto que su fuerza distintiva no es suficiente. Además consideran que la fuerza distintiva basada en la percepción del público no es relevante.

Al hacer una comparación al azar con otros signos registrados de botellas el *IEPI* considera que el signo solicitado no tiene no alcanza la distintividad, y por lo tanto el *IEPI* no tiene suficiente convencimiento de la distintividad del signo que se solicita, ya que existe muchas similares o parecidas a que solicita el registro.¹⁷³

¹⁷¹ Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Caso Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecería Ambev Ecuador S.A. Trámite No. 139966-03-WUR. Resolución de 9 de agosto de 2005. “el hecho que la compañía opositora señale que resulta inaceptable el registro de una marca tridimensional como la impugnada, cuya forma comúnmente se utiliza para envasar cerveza, a criterio de esta Dirección no es acertado ya que los productos cuya protección se solicita aceptando con esto que los productos tales como cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por lo general tienen las más diversas texturas y consistencias y se comercializan en los más variados envases, por lo que tales representaciones no pueden ni deben ser considerados como la forma usual del producto.”

¹⁷² Carlos FERNÁNDEZ- NÓVOA. Dictamen para el proceso DISEÑO DE BOTELLA. Dentro del trámite No. 139966/03/WUR. “una marca es débil cuando posee un limitado grado de capacidad distintiva, estando conceptualmente ligada al producto o servicio o haciendo referencia a una característica o elemento del mismo. [...] así mismo se consideran signos débiles aquellos que, sin guardar relación alguna con el producto a designar, forman parte de un elevado número de marcas”.

¹⁷³ Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Caso Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecería Ambev Ecuador S.A. Trámite No. 139966-03-WUR. Óp. cit. “que si bien es cierto que en resoluciones anteriores tanto esta Dirección (como entidades administrativas internacionales) han acogido el

Decisión final:

El *IEPI* resuelve rechazar la oposición planteada por *Ambev* Ecuador para el registro de la forma de botella solicitada por la *CCN*, y denegar de oficio el registro de la marca tridimensional solicitada por la *CCN*.¹⁷⁴

Comentario:

En cuanto a este caso, al momento de evaluar el signo tridimensional se revisó si tenía carácter de usual, el *IEPI* fue acertado en su apreciación, de que el signo en discusión no era considerado usual para estos productos ya que en el mercado Ecuatoriano hasta ese momento, no se encontraban envases iguales para comercializar cerveza.

A mi criterio el *IEPI* analiza incorrectamente la distintividad de signo tridimensional presentado, ya que le exigen que este tenga una “rareza” u arbitrariedad elevada, aplicando incorrectamente el concepto de las marcas débiles.

Como se mencionó anteriormente las marcas débiles al ser aquellas que comparten ciertos elementos con otras marcas. Lo cual quiere decir que para el caso de botellas por ejemplo se debe aceptar elementos comunes a todas estas, por lo cual exigir una “rareza” en su diseño no es apropiado.

En este sentido también se debe entender que la doctrina y la jurisprudencia no exigen niveles especiales de distintividad para las formas tridimensionales, tampoco lo hace la norma en ninguna de sus disposiciones. Ya que solo requiere del carácter distintivo, por lo cual se debe entender que un carácter mínimo es el requerido.

La Compañía de Cervezas Nacionales buscó durante el proceso comprobar la distintividad originaria del signo denominado DISEÑO DE BOTELLA, especialmente enfocados en el hecho de haber obtenido registros anteriores¹⁷⁵, en el año 1991 y 1995.

registro de botellas que podían ser confundibles, no por ello la Dirección actualmente a mi cargo está en la obligación de acoger la presente solicitud si no está íntimamente convencida de conformidad con la valoración subjetiva que prevé la Ley de Propiedad Intelectual, de que la distintividad es unívoca y evidente”.

¹⁷⁴ *Id.* “Resuelve: 1. Rechazar la oposición planteada por CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. hoy COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.; 2. Denegar de oficio el registro de la marca tridimensional denominada DISEÑO DE BOTELLA solicitada por la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.; y, 3. Disponer el archivo del expediente conformado con tal motivo.”

¹⁷⁵ Cecilia FALCONI. Escrito de Apelación contra de la resolución No. 987288 del 13 de febrero de 2006. “para el presente caso, CCN a través de la solicitud de registro de marca tridimensional de su DISEÑO DE BOTELLA lo único que pretende es ampliar la protección de sus signos que ya han sido otorgados con anterioridad mediante diversos títulos como se observa en el numeral 4.1 de este recurso. CCN tiene ya una distintividad originaria que ha sido adquirida en propiedad por los títulos otorgados. Es justamente por ello, que CCN no alegó en ningún momento el secondary meaning – el cual no hay como negarlo, existe en el presente caso – o que su botella tenga una distintividad adquirida, sino que su botella tiene una capacidad

Respecto de esto el IEPI solo manifestó su calidad como autoridad y que su opinión puede variar en diferentes momentos al analizar el caso en concreto.

Lo que se buscó comprobar a lo largo del proceso con las encuestas presentadas, y los informes solicitados a reconocidos tratadistas, era precisamente determinar el carácter distintivo originario existente en el signo tridimensional solicitado.

Por lo tanto el uso que se buscó comprobar en este sentido no fue para conseguir una distintividad adquirida, sino más bien para demostrar ante el *IEPI* la percepción del público consumidor con respecto del signo tridimensional que se buscaba registrar.

De las encuestas se pudo percibir claramente que los consumidores sí identificaban el envase usado por la *CCN*¹⁷⁶, el *IEPI* debió tomarlos en cuenta para determinar la distintividad en el mercado ya que muestra como los consumidores se relacionan con la marca.

En cuanto a las pruebas aportadas, la *CCN* logró establecer claramente una cuota en el mercado elevada y mantenida en el tiempo (más del 80%). Siempre fue notorio a lo largo del proceso que los productos de la *CCN* fueron líderes en ventas del mercado ecuatoriano.

En lo concerniente a los sondeos y encuestas realizadas al público consumidor, se buscó determinar que el consumidor reconocía el signo tridimensional en sí mismo, sin embargo el consumidor identificó primero las marcas denominativas de la etiqueta antes que el signo en sí mismo.

El factor publicidad si bien no fue analizado en las resoluciones del *IEPI*, considero que si bien pudo demostrar una inversión bastante alta, según la *CCN* de aproximadamente 4 millones de dólares en el año 2003, no logró relacionar con exactitud es si esta publicidad enfocaba al signo solicitado, es decir a la forma de la botella.

Sin embargo en este parámetro es difícil deslindar la figura tridimensional de las marcas de la etiqueta pues todas estas, son parte de como se vende determinado producto. Del dictamen para este caso del profesor GUILLERMO CABANELLAS se puede determinar que lo que identifica la publicidad es la *marca PILSENER*, es decir la constante en la etiqueta, pero que la publicidad no se dirige enfáticamente al signo tridimensional en sí.

distintiva originaria la cual ya fue oficialmente reconocida hace más de diez años y debe ser ratificada en esta oportunidad.”, p. 28.

¹⁷⁶ Encuestadora M.C STERN, informe de 30 de agosto de 2005. “En resumen global, estas tres botellas son muy reconocidas como de Pilsener grande, Pilsener mediana y Club en estos grupos poblaciones en el mercado ecuatoriano de cervezas, y sus factores de reconocimiento principales son color, forma y tamaño.”

Es decir de haber sido considerado este factor para evaluar una distintividad adquirida, el IEPI habría notado la publicidad de las marcas de la etiqueta y la forma de la botella, probablemente en perjuicio de la pretensión de la CCN de registrar al signo tridimensional como marca.

Para todo esto el IEPI toma la posición de analizar la distintividad inherente del signo solamente, y no profundiza en el carácter adquirido que pudo o no tener este signo. Ya que erróneamente considera que al usar el Ecuador un sistema atributivo, lo que interesa a este caso es el registro en sí y la distintividad inherente a ese momento.

Es por esto que en la resolución solo se toma en cuenta el carácter distintivo inherente, y por lo mismo se le deniega el registro como marca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Del análisis de la normativa andina y nacional que regula la registrabilidad de las marcas, se reconoce la figura de la distintividad adquirida por el uso, como una forma de alcanzar éste carácter para un signo que originalmente no tenía esta calidad. Esta disposición se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual Artículo 195, y en la Decisión 486 en el Artículo 135. En la normativa no se hace exclusión, ni mención expresa alguna para las marcas tridimensionales, ya que los dos cuerpos legales se refieren a las marcas en general. Por lo que se corrobora la hipótesis de que la figura de la distintividad adquirida es plenamente aplicable a las marcas tridimensionales.

2. Del estudio de la normativa se puede ver claramente como si bien reconocen la figura de la distintividad adquirida para las marcas, no se establecen las condiciones necesarias para que ésta opere, ni tampoco los criterios probatorios a los que deberá someterse, para probar que el uso ha dotado al signo de distintividad. A mi criterio se hace necesario incluir los criterios de análisis dentro de la normativa vigente, con el fin de dotar a esta figura de mayor protección, y por la seguridad jurídica que es primordial para los solicitantes del registro. Cabe mencionar que estas precisiones a las que hago mención tampoco se encuentran en el Reglamento de éstas normas.

3. En el ámbito probatorio el uso en el mercado debe ser probado como real y efectivo, considerando factores como la cuota de mercado, la percepción del público consumidor, y las inversiones realizadas para promocionar el signo, los mismos que deben ser probados por el solicitante. En virtud del análisis de los medios probatorios usados en los casos en mención, se pudo evidenciar como las autoridades dieron gran importancia a un elemento más que a otro, principalmente al factor de publicidad, si bien la forma en que se evalúan las pruebas está dentro de la discrecionalidad de las autoridades, considero importante que se maneje una valoración de pruebas en forma conjunta. Es decir considerando la fuerza de todas éstas, en relación con lo que se pretende probar, en específico de la distintividad del signo.

4. Dentro de los casos de estudio se vio como las autoridades dieron gran importancia al elemento de publicidad. La publicidad es importante como medio probatorio, ya que busca mostrar la inversión realizada por el solicitante en promocionar el signo, y por ende el mensaje que quieren crear en la mente de los consumidores. La particularidad con las marcas tridimensionales consiste en la dificultad que se presenta al momento de

promocionar sus productos, ya que la mayoría se acompañan de etiquetas donde constan otras marcas. Y por tanto la prueba específica de la promoción del signo tridimensional puede tornarse complicada, como sucedió en el caso Backus en el que el Tribunal inadmitió la publicidad por considerar que no se refería al signo tridimensional específicamente.

5. En base a estas consideraciones, estimo sumamente importante que se analicen las pruebas de forma conjunta, ya que del estudio de los casos se pudo ver como no hubo mayor complicación con los otros criterios de evaluación. Pero al referirse a la publicidad los tribunales decidieron no conceder el registro basados en la aparición de otras marcas en la etiqueta.

Es necesario que se evalúe este criterio especialmente considerando la dificultad que tiene, y no sostener una visión cerrada acerca de éste, ya que lo que se busca determinar es si el uso del signo tridimensional ha logrado distinguirse de otros del mercado. Y precisamente debido a una alta inversión de publicidad el público consumidor puede ser capaz de identificar a la forma tridimensional, como también a otras marcas del mismo origen empresarial.

6. Llama mi atención el manejo del concepto de marca débil, por parte de ciertas autoridades en relación con la distintividad adquirida. Ya que como se pudo evidenciar en los casos de estudio, especialmente Backus, y Cervecería Nacional, hubo una fuerte inclinación a pensar que al ser las formas tridimensionales, marcas débiles, debían ser analizadas de forma distintiva, o que se les debía exigir niveles de distintividad elevados, concepción totalmente errada.

Respecto de esto concuerdo con la posición doctrinaria, donde se sostiene que no habiendo distinción en la norma con respecto de estas marcas no se debe exigir una distintividad elevada, precisamente el hecho que sean marcas débiles significa que por los elementos comunes que comparten deben coexistir con otras de este tipo en el mercado, por lo que esta calidad de débiles no las excluye de ninguna manera de probar una distintividad adquirida.

7. Por los motivos expuestos considero necesario una reforma normativa en este sentido. Incluyendo disposiciones relativas a la evaluación de la distintividad adquirida de forma clara, y también añadiendo que esta figura se puede aplicar a todo tipo de marcas, con el fin de evitar interpretaciones excluyentes de la norma.

El lugar pertinente para esta recomendación sería en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia también el 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Así el texto que propongo es: “el carácter distintivo podrá ser adquirido por el uso, esta figura será aplicable a todos los tipos de marca. Su evaluación será igual que el aplicado en otras clases de marcas tomando en cuenta criterios como: el uso de la marca en el mercado, la cuota de mercado, la percepción del consumidor, las inversiones realizadas para promocionar el signo, entre otros atendiendo al caso en particular.”

ANEXOS:

ANEXO 1



Forma de botella registrada para envasar agua

Clase internacional: 32.

Titular: Nestlé Waters France

ANEXO 2



Forma tridimensional para bloque de juguete

Clase internacional: 28.

Solicitante: Lego Juris A/S

ANEXO 3



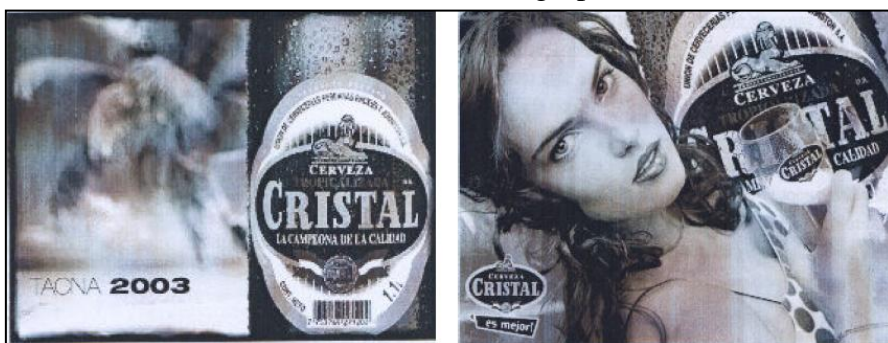
Forma tridimensional de un envase cilíndrico

Clase internacional: 32.

Solicitante: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A

ANEXO 4

Publicidad cerveza del grupo BACKUS: (con etiqueta)



Publicidad de Coca- Cola Company:



ANEXO 5



Forma tridimensional diseño de botella

Clase internacional: 32

Solicitante: Compañía de Cervezas Nacionales C.A.

BIBLIOGRAFÍA:

AROCHI, Roberto. *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones* . México Distrito Federal : UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas , 2012.

BERGEL, Salvador. *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*. Buenos Aires : Ciudad Argentina , 2001.

BIANCHI, Paula. "El registro marcario de las formas tridimensionales especial referencia a los envases ." *Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones* . Caracas: Livrosca C.A, 1999. 121-143.

Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. "Motivos de denegación para todos tipos de marcas." Ginebra: Organización Mundial de Propiedad Intelectual , 2009.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2004.

GONZÁLEZ, Inmaculada." La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso Lego". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 29.Madrid: Marcial Pons, 2009.

KORS, Jorge Alberto. "La marca: Una herramienta del derecho de competencia." *Temas de derecho industrial y la competencia*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999. 155-176.

LLOBREGAT, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: La ley, 2002.

LÓPEZ CEGARRA, Jesús. "Marcas: La distintividad adquirida en el Derecho Comunitario Andino." *Redalyc* 8-9 (2006): 54-71.

MANSANI, Luigi . "La capacidad distintiva como concepto dinámico". Gomez Segade, J.A.; Botana Agra, M. (Eds.). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Volumen 27.Madrid: Marcial Pons, 2007

MCLEAN, Willajeanne. "The birth, death, and renaissance of the doctrine of secondary meaning in the making." *The American University Law Review* 42:737 (1993): 737-778

MÉNDEZ, José. *Fundamentos de Economía*. Cuarta edición. Ciudad de México. Mc. Graw-Hill. 2004.

METKE, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial* . Bogotá, 2001.

NUÑEZ ROCHA, Hernán. "La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales." *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá II* (2009): 551-570.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. tercera edición . Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999.

The Japan Trademark Association . "Latest court decisions, topics and trends concerning trademark in Japan." *JTA Bulletin Group of The International Activities* (2011): 12.

VILLACRESES, Francisco. *La marca notoria en la CAN* . Quito: Corporación Editora Nacional , 2008.

ZUCCHERINO, Daniel y MITELMAN Carlos. *Marcas y Patentes en el GATT*. Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 1997.

Bibliografía electrónica:

Organización Mundial de Comercio. *Acuerdos de la Ronda de Uruguay*. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs. (Acceso: 07/11/2012)

Comunidad Andina de Naciones .*Régimen Común de Propiedad Intelectual*.http://www.comunidadandina.org/propiedad/propiedad_1.htm. (Acceso: 07/11/2012)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf (7/11/2012)

Cuerpos legales:

Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998. (Ecuador)

Decisión 486 de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000. (Comunidad Andina)

Trademark Act of 1946, ley federal, de Julio 5 de 1946. (Estados Unidos)

Reglamento CE N° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, de 20 de diciembre de 1993. (Unión Europea)

Jurisprudencia :

Ecuador:

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Caso Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A. Trámite No. 139966-03-DAA. Resolución de Reposición de 13 de febrero de 2006.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Caso Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A. Trámite No. 139966-03-WUR. Resolución de 9 de agosto de 2005.

Recurso de Reposición, presentado ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Compañía de Cervezas Nacionales v. Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A. en contra de la resolución No. 986248 del 9 de agosto de 2005, Trámite No. 139966.

Perú:

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual. *Caso Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A vs. Compañía Cervecera Ambev Perú*. Resol. N 1326 – 2005 /TPI- INDECOPI. Sentencia de 2 de diciembre de 2005.

Oficina de Armonización del Mercado Interior:

Oficina de Armonización del Mercado Interior, Tercera Sala de Recurso. Registro de marca olfativa presentado por *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*. Marca : olor a hierba recién cortada para pelotas de tenis. Resolución de 24 de Agosto de 1998.

Tribunal de la Comunidad Andina

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 37-IP-98. Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: COMPAÑÍA PINTUCO S.A. Marca: PINTUBLER. 5 de mayo de 1999.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 81-IP-2000. Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, caso BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. 22 de noviembre de 2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 96-01. Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Marca: “OLYMPUS”. 12 diciembre 2001.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 24-IP-2003. Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: MISKY. Actor: ARCOR S.A.I.C. 21 de mayo de 2003.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-2003. Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: E+DISEÑO. 4 de junio de 2003.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 66-IP-2003, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e). Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA. 6 de julio de 2003.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 140-IP-2004. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Marca GENERAL. 1 Diciembre 2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 122-IP-2004. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literal a), y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Caso: CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. Marca: CORONITA EXTRA MÁS GRÁFICA. 10 de noviembre de 2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 238-IP-2005. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Marca: MEN'S FITNESS. 24 de marzo de 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 206-IP-005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: RUMATEX. 12 de enero del 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 102-IP-2006. Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Marca: “GRAN DIA”. Actor: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 13 de julio de 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 35-IP-2006. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “DOLPHITO”. Actor: Sociedad CREACIONES KELINDA LTDA. 13 de septiembre de 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 125-IP-2006, Interpretación prejudicial del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 58. “Advance Magazine Publishers Inc. vs. Jolie de Vogue”. 11 octubre 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 048-IP-2007. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486. Signo: CANALETA 43. Actor: sociedad ETERNIT COLOMBIANA. 28 de abril de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 64-IP-2007. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS. Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. 27 de junio de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 106-IP-2007. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “figura tridimensional de envase en forma de botella”. 29 de septiembre de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 127-IP-2007. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Signo: APEL. Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA, 17 de octubre de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 066-IP-2008. Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “TORSION”. 27 agosto 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 130-IP-2009. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: Sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC. Marca: “STEELERS”, 3 de febrero de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 060- IP- 2010. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190 , 191, 192, 238, 243, y 244 de la Decisión . 4 marzo del 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 024-IP-2010. Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: S.T. DUPONT. Marca: “S.T. DUPONT”. 21 de abril de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 69-IP-2010, Interpretación Prejudicial de oficio de los Artículos 71 y 72 de la Decisión 313, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 23 de julio de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 100-IP-2010. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “MAKHTESHIM AGAN”. 14 de octubre de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 112- IP-20120, Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83 de la Decisión 344, registro de la marca “Professional medical products pmp”. 4 noviembre 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso_15-IP-2011. Interpretación prejudicial de los artículos 134, párrafo primero, y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.). Actor: COMBUSTIBLES DEL SUR LTDA. COMSUR LTDA. Marca: SELF SERVICE. 27 de abril de 2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30- IP- 2011. Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina. Marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890. Actor: UNITED STATES POLO ASSOCIATION, 18 de mayo de 2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50- IP- 2011. Interpretación prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 165 y 166. . Cancelación de Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO. 1 de septiembre de 2011.

Jurisprudencia Europea:

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Interpretación prejudicial, Directiva 80/104/CEE - Marcas - Indicaciones de procedencia geográfica, *Caso Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) y Boots- und Segelzubehör Walter Huber Debe*. 4 de mayo de 1999.

Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, *Caso Philips Electronics NV vs. Remigton Consumer Products Ltd*. Asunto C-299/99. Sentencia de 18 de junio de 2002.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. *Caso Libertel Groep BV/ Benelux-Merkenbureau*. Causa No. C- 104/01. Sentencia de 6 de mayo de 2003.

Tribunal de las Comunidades Europeas. *Caso Nestlé Waters France vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Sentencia de 3 de diciembre de 2003.

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. *Caso August Storck KG vs. OAMI*. Asunto T-396/02. Sentencia de 10 de noviembre de 2004.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd*. Sentencia de 7 de julio de 2005.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) y Mega Brands Inc*. Proceso C/48/09 P. Sentencia de 14 de septiembre del 2010.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Caso Helena Rubinstein SNC vs. L'Oreal SA*. Asunto C-100/11 P. Sentencia de 10 de mayo de 2012.