



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de febrero de 2022

Proceso: 160-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

Expediente de origen: 15-1456-RV-2S

Expediente interno del consultante: 17811-2017-00631

Referencia: Nulidad del registro de la marca **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional)

Normas a ser interpretadas: Literal f) del Artículo 134, Literales b) y c) del Artículo 135 y Artículo 172 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas
2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales
3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad
4. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos
5. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 17811-2017-00631-OFICIO-01430-2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, recibido físicamente el día 22 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 134, de los Literales b), c), d) y f) del Artículo 135, de los Literales a) y d) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2017-00631.

El Auto de fecha 6 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Titadsu S.A.

Demandados: Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– de la República del Ecuador¹

Procurador General del Estado, de la República del Ecuador

Tercero interesado: Jaiac S.A.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es, si procede declarar la nulidad del registro de la marca **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional) otorgado en favor de Titadsu S.A., porque presuntamente no se habrían cumplido con los requisitos para su registro, ya que dicho signo carecería de distintividad y constituiría una forma usual de los productos que pretende distinguir.

¹ En el Informe de los hechos remitido por la Autoridad consultante y en la demanda figura como demandado el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– de la República del Ecuador.

En la complementación y aclaración de la demanda se mencionan como demandados los Vocales del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– de la República del Ecuador.

En la contestación a la demanda se mencionan como demandados al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– de la República del Ecuador, Director Ejecutivo y Vocales del Comité de Propiedad Intelectual.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 134), de los Literales b), c), d) y f) del Artículo 135, de los Literales a) y d) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486. Procede la interpretación del Literal f) del Artículo 134, de los Literales b) y c) del Artículo 135 y del Artículo 172 de la Decisión 486², por ser pertinentes.
2. No se interpretarán los Literales d) y f) del Artículo 135, ni los Literales a) y d) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que no forman parte del objeto de la controversia el tema de la forma u otros elementos que den una ventaja técnica al producto, ni la irregistrabilidad por riesgo de confusión.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad

² **Decisión 486.-**

«**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:

(...)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(...).»

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

(...)

b) carezcan de distintividad;

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;

(...).»

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

- de marcas tridimensionales.
3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
 4. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.
 5. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

- 1.1. En el proceso interno se controvierte si procedería la nulidad del registro de la marca **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional) al haber sido concedido en contravención al Literal f) del Artículo 134 de la Decisión 486. Por lo que es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Concepto de marca

- 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
- 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: «(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado».
- 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
- 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
 - d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
 - e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
- 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran

subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es 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 o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
- 1.8. El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas

- 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
- 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
- 1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
- 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
 - a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

- 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
- 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
- 1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486

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

- 2.1. En el presente proceso, Titadsu S.A. manifestó ser titular de la marca **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional), por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.
- 2.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, puede estar conformada, entre otros, por los

siguientes elementos: palabras o combinación de estas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.³

- 2.3. En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura, esto es, por tres dimensiones, lo que significa un signo tridimensional.⁴
- 2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signo con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.⁵
- 2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la consciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.⁶

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales

- 2.6. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:
 - 2.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

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

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

⁴ Ibidem.

⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

convierte en una forma de uso común.

- 2.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.
 - 2.6.3. No obstante, lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
 - 2.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos, es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.
 - 2.6.5. Adicionalmente, no se debe tener en cuenta elementos accesorios, como el etiquetado.
- 2.7. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.
 - 2.8. Para resolver el proceso interno, se deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional) cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional.

3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

- 3.1. En el proceso interno, se alegó que no correspondía el registro como marca del signo **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
b) carezcan de distintividad;
(...)»

- 3.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.⁷
- 3.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁸
- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
 - b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 3.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 3.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁹
- 3.6. El análisis de este tipo de distintividad –intrínseca– se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
- 3.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2726 del 22 de abril de 2016.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 del 4 de septiembre de 2015.

diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

- 3.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

4. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos

- 4.1. En el proceso interno se alegó que el signo **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional) posee una forma usual que resulta insuficiente para distinguir los productos que pretende identificar de los productos de otros competidores. En ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

«**Artículo 135.-** 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 del que se trate;

(...))»

(Subrayado agregado)

- 4.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.¹⁰

- 4.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.¹¹

¹⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2868 del 10 de noviembre de 2016.

4.4. Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:¹²

- a) **Las formas o características impuestas por la naturaleza:** son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio. Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas.
- b) **Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio:** son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.

4.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares.¹³

4.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.¹⁴

4.7. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

4.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

- (i) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que

¹² Ibidem.

¹³ De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2615 del 26 de octubre de 2015; y N° 509-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3047 del 26 de junio de 2017.

¹⁴ Ibidem.

no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.

- (ii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486.

- 4.9. Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

5. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

- 5.1. En el proceso interno, Titadsu S.A. solicitó la nulidad de la marca **DISEÑO DE CANDADO** (tridimensional). Por este motivo, resulta pertinente analizar el presente tema.

- 5.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

- 5.3. El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la

nulidad absoluta y la nulidad relativa.

- 5.4. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el Literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás Literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del Artículo 135.

La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta.

- 5.5. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 5.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2017-00631**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara

Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de febrero de 2022, conforme consta en el Acta 05-AJ-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Fejoó
SECRETARIO

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

Hugo R. Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Fejoó
SECRETARIO

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