



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de mayo de 2022

**Proceso:** 81-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente de origen:** 693928-2017

**Expediente interno del consultante:** 9536-2018-0-1801-JR-CA-26

**Referencia:** Presunta irregistrabilidad de un signo **TRIDIMENSIONAL**<sup>1</sup> por carecer de distintividad intrínseca

**Norma a ser interpretada:** Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

**VISTOS:**

El Oficio N° 9536-2018 / 5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 9 de marzo de 2019<sup>2</sup>, recibido vía correo electrónico el día 10 de marzo de 2020, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 9536-2018-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de fecha 7 de septiembre de 2021, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

<b>Demandante:</b>	Hewlett Packard Enterprise Development LP
<b>Demandado:</b>	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi— de la República del Perú

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo **TRIDIMENSIONAL**<sup>3</sup> solicitado a registro<sup>4</sup> por Hewlett Packard Enterprise Development LP, carecería de distintividad intrínseca para permitir que el público consumidor lo identifique con los productos que pretende distinguir; y, si podría ser asociado a un origen empresarial determinado.
2. La autonomía del Indecopi para tomar sus decisiones.

## C. NORMA A SER INTERPRETADA

---

<sup>2</sup> El Oficio N° 9536-2018 / 5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ tiene como fecha de suscripción el 9 de marzo de 2019, sin embargo, se entiende que el año correcto de su emisión corresponde a 2020 y no 2019, sobre la base de los siguientes motivos: 1) La solicitud de Interpretación Prejudicial fue recibida el 10 de marzo de 2020; y, 2) El Auto que suspendió el proceso interno y dispuso solicitar al TJCA la presente Interpretación Prejudicial fue emitido el 8 de enero de 2020.

<sup>3</sup> «Constituido por una forma rectangular, horizontalmente más larga, con un color verde sustancialmente particular y bordes de mayor grosor» (folio 156 del expediente).

<sup>4</sup> Para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486<sup>5</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales.
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales**

- 1.1. En el proceso interno, Hewlett Packard Enterprise Development LP solicitó el registro de un signo **TRIDIMENSIONAL** para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.
- 1.2. 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.<sup>6</sup>
- 1.3. 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 constituye un signo tridimensional.<sup>7</sup>
- 1.4. 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 signos con características

---

<sup>5</sup> **Decisión 486.**

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Ibidem.

tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.<sup>8</sup>

- 1.5. 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 conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.<sup>9</sup>

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

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

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

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

- 1.6.2. 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.

- 1.6.3. 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.

- 1.6.4. 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

---

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

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.

- 1.6.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.
- 1.7. 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.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

- 1.8. Para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo **TRIDIMENSIONAL** cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional.

## 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

- 2.1. En el proceso interno, el Indecopi determinó que no correspondía conceder el registro como marca al signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado, 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;  
(...)»

- 2.2. 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.<sup>10</sup>

2.1. La distintividad tiene un doble aspecto:<sup>11</sup>

- 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.

2.2. 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.

2.3. 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.<sup>12</sup>

2.4. 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.

2.5. 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 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.

2.6. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,

---

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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.

### **El origen empresarial de una marca**

- 2.7. Dentro del proceso interno, el Indecopi afirmó que el signo **TRIDIMENSIONAL** solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca.
- 2.8. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 2.9. La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y, a su vez, está ligado al origen empresarial, en la medida que lo relaciona con su productor y origen.
- 2.10. El origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

### **3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones**

- 3.1. Tomando en cuenta que Hewlett Packard Enterprise Development LP alegó que el registro del signo **TRIDIMENSIONAL** ya habría sido concedido en otras jurisdicciones, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
- 3.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
- 3.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas

(principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones<sup>13</sup>.

- 3.4. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
- 3.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros<sup>14</sup>.
- 3.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro<sup>15</sup>.
- 3.7. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado<sup>16</sup>.
- 3.8. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará

---

<sup>13</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>14</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado<sup>17</sup>.

- 3.9. El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares<sup>18</sup>.
- 3.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos<sup>19</sup>.
- 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
- 3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

#### **4. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y

---

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Ibidem.

alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

#### 4.1. ¿Qué elementos debe contener una marca tridimensional?

Como se explicó en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial.

Para facilitar la explicación, la Práctica común de la «European Union Intellectual Property Network (EUIPN)» sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, plantea la siguiente clasificación de las marcas de forma:

«Las marcas de forma suelen clasificarse en tres categorías:

- formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos;
- las formas que consisten en la forma del propio producto o partes de las mismas;
- formas de embalajes o de envases.»<sup>20</sup>

En general la Práctica común citada expone que las formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos suelen por lo general tener carácter distintivo. No sucede así con las formas que consisten en la forma del propio producto o con partes de dichas formas, y con las formas de embalajes o de envases.

«Por último, aunque el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (...), sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase,

---

<sup>20</sup> European Union Intellectual Property Network (EUIPN), *Práctica común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva*, abril 2020, p. 5.

Disponible en:

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidad\\_es/CP9\\_es\\_Abril2020.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidad_es/CP9_es_Abril2020.pdf)

(Consulta: 11 de abril de 2022).

dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (...). El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.»<sup>21</sup>

Del texto citado se observa que un signo tridimensional en sí mismo (la «forma» en sí misma) puede ser distintivo y en consecuencia registrable. Sin embargo, un signo conformado por una «forma» puede tener carácter distintivo si es que, a pesar de que dicha forma carece de distintividad, los demás elementos que la acompañan dotan de distintividad al conjunto marcario. En este sentido, el signo podría llegar a ser registrable si es que la forma se aprecia conjuntamente con otros elementos que dotan de distintividad al signo visto o apreciado en conjunto, como, por ejemplo, elementos denominativos o figurativos, los colores o sus combinaciones, o la combinación de estos elementos. En este supuesto, la autoridad nacional competente debe llevar adelante un examen de registrabilidad que le permita apreciar el carácter distintivo de los signos que contienen formas, realizando un análisis en conjunto de la forma y de aquellos elementos adicionales que la acompañan.

Si el signo goza de distintividad gracias a los elementos adicionales (v.g., los elementos denominativos o gráficos, los colores, o la combinación de estos elementos), y no por la forma en sí misma, no estamos en rigor ante una marca tridimensional, sino ante un signo mixto, tal como ha sido explicado en el párrafo 1.7 del acápite 1 de la sección E de la presente interpretación prejudicial.

#### 4.2. **¿Cuáles son los criterios para determinar la registrabilidad de un signo tridimensional?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

#### 4.3. **¿Cuáles son los criterios mínimos para determinar la distintividad de un signo tridimensional?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

---

<sup>21</sup> Ibidem.

**4.4. ¿Es relevante la inclusión de un elemento denominativo en un signo tridimensional?**

Para complementar la respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **9536-2018-0-1801-JR-CA-26**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo 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 TJCA 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 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2022.

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
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 Feijoó**  
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.