



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2023

Proceso: 75-IP-2023

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: 13 156161

Expediente interno del consultante: 11001032400020180012500

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 135 (literales b y c) y 150 de la Decisión 486 —«Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la consulta prejudicial:

1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales
2. 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
3. Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica
4. Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional
5. Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con

anterioridad al otorgamiento del registro
marcarlo

6. Particularidades relacionadas con la marca tridimensional prevista en la Decisión 486

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTO:

El Oficio 0534 del 2 de marzo de 2023 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b y c) y 150 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020180012500.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Colplast S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el TJCA reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de

discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros

como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b y c) y 150 de la Decisión 486⁴.
2. Con relación a los artículos 135 (literal b) y 150 de la Decisión 486, corresponde señalar que dichas normas constituyen acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023.

⁴ **Decisión 486.-**

«**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 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.»

En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1 a 2.10 y 5.1 a 5.6 de las páginas 10 a 11 y 14 a 16 de la **Interpretación Prejudicial 344-IP-2022**, que constan en las páginas 26 a 27 y 30 a 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

3. En cuanto al artículo 135 (literal c) de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma regula aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos que están vinculados directamente con los siguientes temas específicos:
- La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales.
 - 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.
 - Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica.
 - Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional.
 - Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario.
 - Particularidades relacionadas con la marca tridimensional prevista en la Decisión 486.

Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1] La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales

[1.1] *Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, esta 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.*⁵

[1.2] *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.*⁶

[1.3] *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 tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.*⁷

[1.4] *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.*⁸

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales

[1.5] *El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:*

[1.5.1] *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

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2790 del 31 de agosto de 2016.

⁶ *Ibidem.*

⁷ Ver Interpretación Prejudicial 133-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2790 del 31 de agosto de 2016.

considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

- [1.5.2] *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.*
- [1.5.3] *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.*
- [1.5.4] *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.*
- [1.5.5] *Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.*
- [1.6] *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.

- [2] **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**

[2.1] El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**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)

[2.2] La norma trascrita 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.⁹

[2.3] 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.¹⁰

[2.4] Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:¹¹

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

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 133-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

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

¹¹ Ibidem.

servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional; v.g. un sacacorchos.

- [2.5] *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.¹²*
- [2.6] *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.¹³*
- [2.7] *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.*
- [2.8] *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 no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso 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 incurso en la prohibición de registro estipulada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.*

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2615 del 26 de octubre de 2015; y 509-IP-2015 del 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3047 del 26 de junio de 2017.

¹³ *Ibidem.*

(iii) *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.*

[3] Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica

[3.1] *El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*

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

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.»

[3.2] *La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan¹⁴.*

[3.3] *Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura¹⁵.*

[3.4] *Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.*

[3.5] *La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a*

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 7-IP-2012 del 4 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2108 del 22 de octubre de 2012.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 623-IP-2016 del 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3089 del 7 de septiembre de 2017.

través de una patente de invención.

[3.6] *La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad¹⁶.*

[3.7] *Como ya se ha dicho las formas que cumplan estrictamente una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se aplica no podrán ser registradas como marca; sin embargo, se podrá acudir a otro tipo de figura jurídica como son los modelos de utilidad, y si se trata de formas que posean una finalidad estética se estaría frente a la figura del diseño industrial.*

[3.8] *En consecuencia, se deberá analizar si el signo forma tridimensional de un envase se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal d) de la referida Decisión.*

[4] Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional

[4.1] *Es claro que el diseño industrial y la marca tridimensional son figuras jurídicas distintas. La Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en el documento denominado «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales» de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona que la finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio¹⁷. En el referido documento, la OMPI menciona las siguientes diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales¹⁸:*

Diseños industriales	Marcas tridimensionales
1. Finalidad: Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e	1. Finalidad: Promover la transparencia y el espíritu de competición en el mercado y

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Op. Cit.*

¹⁸ *Ibidem, p. 19.*

<i>inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños.</i>	<i>encauzar la demanda de los consumidores.</i>
2. Función: <i>Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.</i>	2. Función: <i>Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.</i>
3. Superposición: <i>Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.</i>	3. Superposición: <i>Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.</i>
4. Alcance: <i>El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de «monopolio»).</i>	4. Alcance: <i>El titular de derechos sobre marcas solo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión, pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza.</i>
5. Plazo: <i>Los derechos exclusivos sobre los diseños tiene un plazo limitado, que oscila entre 10 [que es el plazo previsto en el artículo 128 de la Decisión 486] y 25 años contados a partir del registro o depósito.</i>	5. Plazo: <i>Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio.</i>

[4.2] *Respecto de la probable protección acumulativa entre el diseño industrial y la marca registrada, el mencionado documento de la OMPI señala que «en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado»¹⁹.*

[4.3] *Ricardo Antequera Parilli, en la misma línea, sostiene que nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla las dos condiciones («novedad» y «distintividad») y pueda, por tanto, optarse por el goce de la doble protección (como «diseño industrial» y como «marca tridimensional»), siempre que se cumplan los respectivos requisitos legales y los trámites para la obtención de los correspondientes registros²⁰. También es el*

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ *Ricardo Antequera Parilli, La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases), en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, Caracas, pp. 25 y 26.*

caso de María Auxiliadora Vega Barón, quien sostiene que una creación puede ser objeto de dos vías de protección (como diseño industrial y como marca), siempre y cuando el diseño industrial, además de ser una creación formal nueva y original, cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la Decisión 486, para constituirse como marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido registrado^{21, 22}.

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/derys0_2008_7_17-56.pdf
(Consulta 3 de octubre de 2023)

²¹ María Auxiliadora Vega Barón, *Protección de los Diseños Industriales*, en *Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes*, Mérida, Año IV, Nº 6 y 7, 2014, p. 184. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28716/articulo6.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (Consulta 3 de octubre de 2023)

²² Esta posibilidad, de que un producto sea protegido tanto por un diseño industrial como por una marca tridimensional, ha sido objeto de estudio por parte de varios investigadores. Así, por ejemplo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, al mencionar los inconvenientes de esta protección acumulada, sostiene lo siguiente:

«Una primera dificultad se podría encontrar en que diversos derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional perteneciesen a diferentes titulares. Piénsese, por ejemplo, en un diseño protegido a un mismo tiempo como marca tridimensional y como diseño industrial. Si un tercero comercializa un producto en el mercado, ¿infringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del diseño industrial?»

Otro inconveniente podría resultar del distinto ámbito de protección que cada derecho de propiedad intelectual confiere a su titular. Así, por ejemplo, en caso de un diseño protegido como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusión o de asociación. En otras palabras, el titular marcario no podría prohibir usos que no generen dichos riesgos —como cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la marca. En cambio, la protección como diseño industrial u obra de arte aplicado no impone esta limitación al titular.» (Teresa Grace Chiriboga Erazo, *Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)*, tesis para optar el título de Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2020, p. 79.) <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7790> (Consulta 3 de octubre de 2023)

Otra investigación es la efectuada por M^a Paola Laitinen Cuevas, quien, en lo atinente a la posibilidad de que un producto sea protegido al mismo tiempo como diseño industrial y como marca tridimensional, menciona lo siguiente:

«(...) ...En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de protección son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como diseño. (...)

En conclusión, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que el responsable de la creación e introducción en el mercado de una marca podría utilizarla durante años para después registrarla siendo ésta perfectamente válida, todo ello si nadie la ha registrado previamente. Sin embargo, con un diseño no ocurre lo mismo, ya que, si el creador del diseño lo divulga durante años, ya no podrá después registrarlo, debido a que carecerá del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como diseño por ser nueva en su día, a raíz del uso que se haga en el comercio, se acabe identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente su origen empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida...» (M^a Paola Laitinen Cuevas, *Régimen jurídico de la marca tridimensional*, trabajo de fin de Máster, Colegio Universitario de Estudios

- [4.4] *Si es posible que una creación tridimensional pueda ser protegida tanto por un diseño industrial (novedoso) como por una marca tridimensional (distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoría, y con independencia de la diligencia o falta de esta de las oficinas de propiedad industrial, podría darse el caso de que una persona sea titular de un diseño industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto similar o parecido.*
- [4.5] *Si el diseño industrial se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de «novedad» del diseño industrial.*
- [4.6] *Si bien resultaría extraña la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la teoría, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, ambos registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial.*
- [4.7] *El riesgo de confusión entre ambos derechos de propiedad industrial podría aparecer, por ejemplo, si es que el consumidor, al adquirir un producto protegido por el diseño industrial de titularidad de la empresa «A», considera que este producto ha sido fabricado por la misma empresa que comercializa productos similares, pero que están protegidos por una marca tridimensional registrada a favor de la empresa «B». Es decir, la elección del consumidor en el mercado podría verse afectada en razón de la confusión respecto del origen empresarial de un determinado producto.*
- [4.8] *En caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, en el sentido de que los consumidores podrían estar siendo inducidos a riesgo de confusión con relación al origen empresarial de los productos*

Financieros, Madrid, 2018, pp. 43 y 45.)
https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM_MUAPA_2018-18.pdf (Consulta 3 de octubre de 2023)

que se comercializan en el mercado y que se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero en cabeza de titulares diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio «primero en el tiempo, primero en el derecho» (prior in tempore, potior in iure).

[5] Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario

[5.1] *A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas. Si, por ejemplo, una autoridad, por falta de diligencia, otorgara el registro como marca tridimensional a la forma como un producto es comercializado en el mercado por diferentes titulares, es decir, una forma genérica o usual, esta circunstancia generaría que tales titulares no podrían usar en el mercado la forma que ya venían usando, lo que evidentemente significaría una afectación a la competencia, lo que a su vez conllevaría un perjuicio a los consumidores. Asumamos, hipotéticamente, que por error se otorgara como marca tridimensional la forma de una botella de cerveza que es parecida a la usada por la mayoría de los competidores fabricantes de cerveza. Sin perjuicio de cuestionar la posible falta de distintividad de la referida marca tridimensional — fundamento para argumentar la nulidad absoluta del registro marcario—, lo cierto es que el registro otorgado puede ser utilizado por su titular para iniciar acciones de infracción de derechos de propiedad industrial contra sus competidores, lo que evidenciaría que un registro mal otorgado tiene la potencialidad de lesionar gravemente la competencia en el mercado.*

[5.2] *En un escenario en el que la acción por infracción de una marca tridimensional se dirige contra personas que ya venían comercializando por años productos idénticos o similares al de la referida marca, la autoridad competente deberá verificar si ha habido o no una coexistencia pacífica entre los signos (y productos) en conflicto que, sobre la base del análisis retrospectivo (mirar el pasado), genere la convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en riesgo de confusión. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos*

materia de controversia.

- [5.3] *En efecto, el referido análisis retrospectivo podría evidenciar que el producto amparado por la marca tridimensional y los productos materia de infracción han coexistido pacíficamente en el mercado por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, sin generar riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, gracias a los elementos distintivos adicionales, como es el caso de los elementos denominativos y gráficos que distinguen a los productos materia de controversia. La inexistencia de riesgo de confusión o de asociación, como lo ha señalado este Tribunal en su jurisprudencia²³, descarta la existencia de infracción marcaria²⁴,²⁵.*
- [5.4] *En la medida en que el uso en el comercio de un determinado producto se encuentre amparado en el registro de un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un diseño industrial, estaríamos frente a un uso lícito y, en consecuencia, no cabría referirse a una posible infracción de derechos.*
- [5.5] *Por último, tal y como se ha explicado precedentemente, si se han comercializado productos idénticos o similares al producto protegido por una marca tridimensional, con anterioridad al registro marcario, la autoridad competente deberá evaluar si se han presentado o no las condiciones para hablar de coexistencia pacífica de signos distintivos.*

[6] Particularidades relacionadas con la marca tridimensional prevista en la Decisión 486

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal

²³ En la Interpretación Prejudicial 619-IP-2019 del 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020, este Tribunal señaló lo siguiente:

«4.5. Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcarios es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, o de los demás riesgos vinculados con una marca notoria⁶². La institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por tanto, **ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria.**

⁶² En efecto, tratándose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o de su titular.»

(Resaltado agregado)

²⁴ Salvo que estemos ante la presencia de una marca notoria o renombrada, que rompe el principio de especialidad: (i) de manera relativa, en caso de la marca notoria; y, (ii) de manera absoluta, tratándose de la marca renombrada.

²⁵ Todo lo anterior, por cierto, sin perjuicio de que la oficina de propiedad industrial evalúe la posibilidad de anular de oficio el registro marcario tridimensional por falta de distintividad.

al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.

[6.1] **Sobre si una marca tridimensional puede contar con elementos genéricos²⁶**

Si abstraemos el concepto de marca tridimensional, resulta difícil concebir la presencia de elementos tridimensionales genéricos, dado que no existe una única forma de graficar un determinado bien, partes de él, su envase o envoltura.

Es así que en el caso de la marca tridimensional se puede estar ante la presencia de formas usuales²⁷ o formas necesarias²⁸. No obstante, para acceder al registro deberá contener algún elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto del signo. Cabe precisar que el titular de una marca tridimensional no podría oponerse al uso o registro de los elementos que son comunes o necesarios.

Por otro lado, una marca tridimensional puede contar con elementos denominativos genéricos; por ejemplo, una envoltura de chocolates que contenga la denominación «chocolate» para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

[6.2] **De existir un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional ¿cuál derecho es el preferente?²⁹**

La jurisprudencia del Tribunal ha reconocido las diferencias entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales, en los siguientes términos:

«La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no

²⁶ La presente sección ha sido extraída del párrafo 6.2. de la Interpretación Prejudicial 25-IP-2017 del 13 de junio del 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3074 del 4 de agosto de 2017.

²⁷ *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.*

²⁸ *Las formas necesarias son aquellas impuestas por la naturaleza del producto o que dada la función del producto no permite que tenga otra forma.*

²⁹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.1. de la Interpretación Prejudicial 487-IP-2018 del 28 de febrero del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3946 del 6 de mayo de 2020.

persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.»³⁰

En principio una marca tridimensional y un diseño industrial son figuras jurídicas diferentes. Sin embargo, en atención a que el derecho de propiedad industrial se rige por el principio de primacía de la realidad, debe reconocerse que puede existir riesgo de confusión si el producto que traduce el diseño industrial es idéntico o similar al producto que incorpora la marca tridimensional. Dicho riesgo de confusión debe evitarse.

En caso de conflicto entre una marca tridimensional registrada y un diseño industrial registrado no cabe referirse a infracción de derechos si es que ambos elementos de propiedad industrial sustentan su validez en el registro correspondiente. En dicho caso, lo que correspondería es el análisis de la nulidad de uno u otro registro, por la causal que corresponda.

[6.3] ***¿Tiene competencia el juez que conoce de la infracción marcaria, para verificar si la marca tridimensional concedida por la autoridad competente tiene capacidad o no distintiva?***³¹

[6.4] ***¿Cabe la prejudicialidad dentro de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial cuando la autoridad que debe resolver finalmente sobre la legalidad de la concesión de la marca aún no se ha pronunciado?***³²

Las dos preguntas antes mencionadas aluden a una marca tradicional concedida, lo que supone la existencia de un registro marcario concedido a favor del titular de la marca tridimensional. Si es un juez el que conoce la presunta infracción marcaria en perjuicio del signo distintivo tridimensional, lo que tiene que determinarse en el proceso judicial es si el tercero denunciado (o demandado) ha infringido o no los derechos de propiedad industrial derivados del registro

³⁰ Ver las Interpretaciones Prejudiciales números 99-IP-2012 del 12 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2138 del 18 de enero de 2013; 240-IP-2013 del 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 del 8 de abril de 2014; y 85-IP-2015 del 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2542 del 5 de agosto de 2015.

³¹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 7.1. de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 del 10 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de septiembre de 2021.

³² *Ibidem*, párrafo 7.2.

de la mencionada marca tridimensional.

En ese contexto, averiguar si la marca tridimensional es o no distintiva es cuestionar el registro marcario en sí mismo, lo que no corresponde a una acción por infracción de derecho marcario, sino al de la acción de nulidad del registro marcario, que es una acción diferente.

Ahora bien, este Tribunal, en jurisprudencia previa³³, ha señalado que es posible que un procedimiento administrativo de acción por infracción se suspenda si previamente se ha iniciado una acción de nulidad contra el correspondiente registro marcario, en el supuesto de que el desenlace de la acción de nulidad tenga relevancia sobre la existencia de la infracción marcaria. En efecto, si el registro de la marca fuera anulado, desaparecería el título que sustentaba la acción por infracción.

[6.5] ¿Debe existir homogeneidad entre los países miembros de la Comunidad Andina respecto de la concesión de marcas tridimensionales reclamadas por un mismo titular sobre el mismo producto?³⁴

³³ En la Interpretación Prejudicial 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

«A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello B solicita la nulidad del registro de la marca X alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial Y que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, A denuncia a B por infracción marcaria. En este caso, si cabe que B se defienda en el procedimiento de infracción marcaria que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca X. Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de B le fuera favorable, B no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaria deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.»

³⁴ La presente sección ha sido extraída del párrafo 7.8. de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 del 10 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de septiembre de 2021.

Para dar respuesta a esta pregunta, este Tribunal hace referencia a criterios jurídicos interpretativos desarrollados en jurisprudencia previa referidos a la autonomía de las oficinas nacionales de propiedad industrial.

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.

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 decisiones³⁵.

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.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad 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 Miembros³⁶.

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, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro³⁷.

³⁵ Ver Interpretación Prejudicial 69-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2609 del 14 de octubre de 2015.

³⁶ Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2007 del 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 del 15 de octubre de 2007.

³⁷ Ibidem.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho 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 al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado³⁸.

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 acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado³⁹.

Asimismo, es pertinente agregar, que 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 similares⁴⁰.

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 emitidos⁴¹.

³⁸ Ver Interpretación Prejudicial 69-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2609 de 14 de octubre de 2015.

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ *Ibidem.*

⁴¹ *Ibidem.*

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 registradamente 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.

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.

[6.6] ***¿El riesgo de confusión a que alude el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 deriva del registro de un competidor a pesar del uso que de él se haga con precedencia al registro de la marca?***⁴²

En la medida en que el uso en el comercio de un determinado producto se encuentre amparado en el registro de un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un diseño industrial, estaríamos frente a un uso lícito y, en consecuencia, no cabría referirse a una posible infracción de derechos.

Si se ha comercializado productos idénticos o similares al producto protegido por una marca tridimensional, con anterioridad al registro marcario, la autoridad competente deberá evaluar si se han presentado o no las condiciones para hablar de coexistencia pacífica de signos distintivos.

[6.7] ***¿Qué elementos debe contener una marca tridimensional?***⁴³

Tal como se explicó 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).

⁴² La presente sección ha sido extraída del párrafo 7.9. de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 del 10 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de septiembre de 2021.

⁴³ La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.1. de la Interpretación Prejudicial 81-IP-2020 del 6 de mayo del 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de mayo de 2022.

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.»⁴⁴

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, 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

⁴⁴ 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_modalidades/CP9_es_Abril2020.pdf
(Consulta 3 de octubre de 2022)

denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.»⁴⁵

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.

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **159-IP-2021** del 15 de diciembre de 2022
 - *La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales*
 - *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*
 - *Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica*

*(Ver párrafos 1.2. a 1.7.; 2.2. a 2.8. y 3.2. a 3.9. de las páginas 4 a 9 de la **Interpretación Prejudicial 159-IP-2021**, que constan en las páginas 57 a 62 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5112 del 27 de enero de 2023).*

⁴⁵ *Ibidem.*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205112.pdf>

- **151-IP-2020** del 7 de diciembre de 2021
 - *Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional*
 - *Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario*

*(Ver párrafos 5.1. a 5.8. y 6.1. a 6.4. de las páginas 26 a 32 de la **Interpretación Prejudicial 151-IP-2020**, que consta en las páginas 64 a 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4385 del 14 de diciembre de 2021).*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204385.pdf>

- **81-IP-2020** del 6 de mayo de 2022

*(Ver párrafo 4.1. de las páginas 10 a 11 de la **Interpretación Prejudicial 81-IP-2020**, que consta en las páginas 37 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de mayo de 2022).*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204467.pdf>

- **476-IP-2019** del 10 de septiembre de 2021

*(Ver párrafos 7.1. a 7.2. y 7.8. a 7.9. de las páginas 33 a 37 de la **Interpretación Prejudicial 476-IP-2019**, que consta en las páginas 34 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de septiembre de 2021).*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336 .pdf>

- **487-IP-2018** del 28 de febrero de 2020

*(Ver párrafo 4.1. de la página 21 de la **Interpretación Prejudicial 487-IP-2018**, que consta en la página 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3946 del 6 de mayo de 2020).*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203946.pdf>

- **25-IP-2017** del 13 de junio de 2017

*(Ver párrafo 6.2. de la página 24 de la **Interpretación Prejudicial 25-IP-2017**, que consta en la página 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3074 del 4 de agosto de 2017).*

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3074.pdf>

5. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180012500, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Con relación a los artículos 135 (literal b) y 150 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

Con relación al artículo 135 (literal c) de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la presente providencia.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Gustavo García Brito
Magistrado

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

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