

Las Prohibiciones al Registro de las Marcas Tridimensionales: Su Regulación en el Régimen Andino y la Necesidad de una Aplicación Restrictiva

ANA MARÍA PACÓN

Abogada. Driur., LL.M. (Augsburgo, Alemania). Profesora de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y Defensa de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. E-mail: ampacon@aol.com

Recibido: 10/11/2008. Aceptado: 12/12/2008

Resumen

En el régimen andino las marcas tridimensionales son registrables. Pero no todas las formas son susceptibles de registro como marcas, puesto que, de otro modo, se sustraerían del dominio público y de la competencia formas necesarias de los productos. La prohibición de registrar formas impuestas por motivos de orden técnico se debe a la propia naturaleza del signo distintivo que, a diferencia de las creaciones técnicas su protección se puede prolongar indefinidamente en el tiempo. Además de ambas prohibiciones especiales para las marcas tridimensionales, el régimen andino ha incluido una adicional: la prohibición de registrar formas *exclusivamente* usuales. Ello en adición a las prohibiciones generales de los signos genéricos y usuales, a las cuales también se debe someter la marca tridimensional. Las diferentes consecuencias de una y otra prohibición (posibilidad de adquirir distintividad en el segundo caso) obliga a una aplicación restrictiva de la prohibición de las formas usuales en el examen de fondo.

PALABRAS CLAVES: Marcas Tridimensionales, Formas Usuales, Prohibiciones al Registro, Distintividad, Examen de fondo

Prohibitions Registering Three-dimensional Marks: Its Regulation under the Andean Regime and the Need for a Restrictive Application

Abstract

Within the andean regime three-dimensional trademarks are registrable, but not

all shapes are susceptible to being registered as marks. Otherwise, shapes will result from the nature of the goods themselves could be subtracted from public domain and competition. The exclusion from registering those shapes of goods which are necessary to obtain a technical result is due to the distinctive sign's own nature which, unlike technical creations, can be extended indefinitely in time. Besides these two special grounds for refusal of three-dimensional marks, the Andean regime has included another: the exclusion to register exclusively common shapes; in addition to the general prohibitions regarding generic and common signs to which three-dimensional marks are also subjected. The different consequences of one and the other exclusions (the possibility to acquire distinctiveness, in the second case), force a restrictive application of the exclusions for shapes of common use at the substantive examination.

KEYWORDS: Three-dimensional Trademarks, Common Shapes, Grounds for Refusal, Distinctiveness, Substantive Examination

INTRODUCCIÓN

Aunque el registro de marcas tridimensionales es aceptado hoy en día en la mayoría de países, hasta hace poco en algunos ordenamientos jurídicos el registro de este tipo de marcas no era posible.¹ El hecho de que en estos casos sea el propio producto y no algo extrínseco al mismo - como una etiqueta o una denominación - los que cumplen la función distintiva, dificultó que en el pasado estas formas fueran calificadas como marcas. Sin embargo, hoy en día, las ventajas que estas marcas tienen frente a otros tipos² y el creciente reforzamiento de su protección a nivel internacional han llevado a que cada día su importancia económica sea mayor.

El presente estudio analizará el contenido de las prohibiciones absolutas que afectan a las formas tridimensionales contenidas en los incisos c) y d) del artículo 135 de la Decisión Andina 486, Régimen Común de Propiedad Industrial. Los incisos c) y d) contienen en realidad tres prohibiciones de registro distintas: formas usuales, formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto. Se trata en los tres casos de prohibiciones

especiales para determinadas formas tridimensionales. Adicionalmente, las marcas tridimensionales no deben estar incursas en las demás prohibiciones (absolutas y relativas) al registro, a saber: falta de distintividad, signos descriptivos, signos usuales, signos que atentan contra la moral y el orden público, signos que afectan derechos anteriores de terceros, entre otros.

1. Las formas tridimensionales como signos que pueden constituir marca

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que pueden constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. No existe ninguna limitación formal *ex ante* en relación con la naturaleza, composición, constitución o estructura de los signos. Ello es coherente con la esencia de la marca como bien inmaterial. En efecto, la marca en puridad no es el mero signo, sino la vinculación del signo con los productos o servicios a los que se aplica, de modo tal que permita la diferenciación o individualización de esos productos o servicios respecto de otros idénticos o similares ofrecidos por otros competidores. Esta vinculación se ha identificado con una de las funciones de la marca, a saber: la función indicadora del origen empresarial.³

De ahí que pueda ser objeto de una marca cualquier signo adecuado para identificar y distinguir productos o servicios en atención a su procedencia u origen. Es decir, aquellos signos que posean un mínimo de capacidad o fuerza diferenciadora para servir de nexo entre productos o servicios y fuentes de procedencia u origen empresarial⁴. Esta cualidad debe concurrir en un doble plano: en un plano abstracto o conceptual y en un plano concreto o funcional. En el primer sentido, se exige que el signo o medio escogido, con independencia de los productos o servicios a los que

se aplique, sea por su naturaleza, composición, estructura y características apto para identificar productos o servicios en el tráfico económico. En el segundo sentido, se requiere además que el signo sirva para diferenciar unos determinados productos o servicios de otros idénticos o similares y no invada la esfera de los derechos preexistentes de terceros.

La exigencia de distintividad en abstracto se ha regulado en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 inciso a) de la Decisión 486. La exigencia de distintividad en concreto se encuentra plasmada en el catálogo de prohibiciones al registro absolutas⁵ (el resto de las prohibiciones contenidas en el artículo 135) y en el de las prohibiciones al registro relativas (artículo 136). La diferencia entre una y otra categoría es relevante⁶, en la medida que signos que adolecen de la distintividad en concreto pero que gozan de la aptitud distintiva abstracta, pueden acceder al registro si se prueba que han adquirido carácter distintivo. La posibilidad teórica de que un signo pueda implantarse en el mercado y ser asociado en relación con un origen empresarial determinado constituye entonces el criterio para delimitar uno y otro tipo de distintividad.

En la Decisión 486 la capacidad diferenciadora en abstracto requiere que el signo sea alguno de los que legalmente se entienden idóneos para ser objeto de una marca. En tal sentido, constituyen de manera general - como ya se ha indicado - signos susceptibles de acceder al registro de marca, aquéllos que son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado, de otros idénticos o similares en atención a su procedencia empresarial y, de manera enunciativa, los indicados en el propio artículo 134 segundo párrafo.

De ello se sigue, que cualquier signo que posea una inicial y mínima capacidad distintiva para establecer un

vínculo entre el origen empresarial de su titular y los productos o servicios a los que se aplica, puede ser admitido al registro como marca. Circunstancias que por su propia naturaleza y estructura se aplican a las formas tridimensionales, incluso a aquéllas dotadas de funcionalidad técnica⁷.

Ahora bien, la distintividad intrínseca que se exige a los signos tridimensionales no implica la introducción de ningún requisito de nivel creativo o de singularidad más o menos elevado. En particular, no se reserva el acceso al registro a aquellos signos dotados de una extraordinaria distintividad fruto de su heterodoxia, fantasía u originalidad ni provistos de algún elemento adicional arbitrario⁸. Por el contrario, el legislador únicamente prohíbe el registro de aquellos signos que por su naturaleza, composición, estructura o características carezcan del más mínimo rasgo particular que permita su reconocimiento o identificación entre el público de los consumidores y, por ello, pasen absolutamente desapercibidos en el mercado como indicadores de un origen empresarial. Debe, sin embargo, reconocerse que sobre este punto no hay unanimidad en el derecho comparado: el Tribunal de Patentes Alemán (BPatG)⁹ y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) sostienen que los signos tridimensionales deben poseer una fuerza distintiva mayor para poder acceder al registro de marcas. El Tribunal Supremo Alemán (BGH) es de otra opinión¹⁰ y decidió en tres casos plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) una cuestión prejudicial. El TJCE en la sentencia del caso Philips vs. Remington ya había adelantado que las marcas tridimensionales no deben cumplir con requisitos adicionales.¹¹ En la sentencia Linde y otros el TJCE reitera esta posición, aunque indica con relación a la distintividad en concreto que para los casos de marcas constituidas por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo que en los casos de una marca denominativa o figurativa.¹²

En la Decisión 486 para dejar fuera de dudas que las formas tridimensionales poseen en los países de la Comunidad Andina una capacidad distintiva abstracta, se les ha incluido - por primera vez a nivel comunitario - expresamente en el listado enunciativo de los signos que pueden constituir marcas (artículo 134 inciso f)).¹³

2. Las prohibiciones al registro de las formas tridimensionales

Afirmada la fuerza distintiva en abstracto de las formas de un determinado producto o de su envase, corresponde examinar las prohibiciones absolutas de acceso al registro relativas a este tipo de marcas, a saber: los supuestos contenidos en los incisos c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486. Estas prohibiciones se aplican preferentemente y limitan la protección de las formas por derecho de marcas.¹⁴

2.1. El fundamento de la prohibición

El fundamento de las prohibiciones de las marcas tridimensionales varía según el tipo de prohibición. Algunas de estas formas (formas usuales) carecen de capacidad para cumplir debidamente las funciones propias de una marca, en particular, la función indicadora del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos, lo que da lugar a una superposición de esta prohibición con las prohibiciones absolutas concernientes a la falta de distintividad, en particular la contenida en el inciso b) del artículo 135; otras deben ser de libre disposición de todos los agentes económicos (formas impuestas por la naturaleza o función del producto); e incluso otras suponen una cierta desnaturalización del sistema de marcas, dado que se trata de formas que pueden ser protegidas a través de los títulos de propiedad industrial previstos para las creaciones industriales, en particular, las patentes y los modelos de

utilidad (formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto). En este último caso la protección por el sistema de marcas supone la no aplicación de los requisitos sustantivos (novedad y altura inventiva) y formales (procedimiento de concesión) establecidos al efecto.

En definitiva, lo que se busca es evitar un monopolio no deseado del titular de la marca en la fabricación de los productos, o que el derecho de marcas proporcione exclusivamente a su titular de una solución técnica o de modos de utilización de un producto, que el consumidor también debería poder encontrar en los productos de los competidores. Adicionalmente, se busca impedir que a través del sistema de marcas se pueda obtener un derecho de exclusiva para formas que no tienen por objeto primordialmente la diferenciación de los productos, sino que están relacionadas con la sustancia de sus características físicas¹⁵, por lo que no tiene sentido otorgar una protección jurídica indefinida en el tiempo, en lugar de una exclusiva limitada.¹⁶

El régimen andino de propiedad industrial cuenta desde la Decisión 311 con prohibiciones al registro específicas para las formas tridimensionales. En las Decisiones posteriores (313 y 344) se mantuvieron estas prohibiciones que corresponden, en términos generales, con las contenidas en los incisos c) y d) del artículo 135 de la actual Decisión 486. Aunque en ningún caso existen actas de las negociaciones que se llevaron a cabo, probablemente, su primera inclusión se inspiró en la entonces vigente ley española de marcas,^{17 18} que recogía en gran medida los preceptos contenidos en la Directiva Europea de Marcas,¹⁹ que a su vez se inspiró en la Ley de Marcas Uniforme del Benelux.²⁰

Ahora bien, en el derecho europeo la inclusión de estas prohibiciones, en particular, la relativa a la prohibición

de formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto no es aceptada sin reservas²¹. Se considera que si el fundamento de la prohibición en este caso fue evitar una superposición del sistema de marcas con el sistema de patentes, existen otros supuestos donde es posible una superposición de diferentes sistemas de protección, sin que por eso hayan merecido una regulación (prohibición) especial. Así, bajo determinadas circunstancias es posible que marcas denominativas obtengan también una protección por derechos de autor; marcas figurativas una protección por diseños industriales y derechos de autor; las mismas marcas tridimensionales una protección por diseños industriales y derechos de autor.²² En estos casos cada tipo de protección estará sometido a sus propias reglas.

Estas consideraciones reflejan que el tratamiento especial que han recibido las marcas tridimensionales en la Decisión no tiene *necesariamente* que ser así. Los mismos impedimentos pudieron ser objeto de análisis, pero de forma más flexible, en el marco del examen de la capacidad distintiva (concreta) de un signo y de los signos descriptivos y genéricos²³. La diferencia entre uno y otro tipo de prohibición radica en que la segunda forma de prohibición permite el registro del signo siempre que éste haya adquirido distintividad.

2.2 El campo de aplicación

Constituyen marcas tridimensionales las siguientes categorías de signos:

- Formas de fantasía, es decir, formas que están separadas físicamente del producto (marcas tridimensionales en sentido amplio).²⁴ Pueden ser marcas de producto o de servicio. En la práctica este tipo de formas no son muy utilizadas como signos distintivos. Ejemplos de este tipo de marcas son la estrella de Mercedes Benz, la figura “Emily”

de Rolls-Royce, el dragón para servicios de restauración.

- Formas del producto o partes de él: Formas que no pueden separarse físicamente del producto, aunque sea posible una separación mental con el mismo (marcas tridimensionales en sentido estricto).²⁵

- Envases o envoltorios de los productos, incluyendo la forma de las botellas (marcas tridimensionales en sentido estricto). La capacidad de estos signos o medios para constituir una marca es aceptada por la jurisprudencia y doctrina de derecho comparado. El éxito que pueden llegar a tener en el tráfico económico este tipo de formas tridimensionales puede apreciarse con el caso de la botella de la Coca-Cola. Este ejemplo es citado constantemente en la literatura de derecho de marcas como un ejemplo de marcas tridimensionales, aunque aquí en realidad no se trata de la forma del producto, sino la de su envase.

- Marcas figurativas bidimensionales que reproducen de forma exacta un producto, sus partes o su envase.

Dependiendo del producto o servicio que se quiera distinguir, es posible que una misma forma (por ejemplo, la forma de una botella) sea en una ocasión un envase (para agua mineral), en otra la forma de un producto (para botellas) o también una forma fantasiosa (para servicios financieros).

Las prohibiciones de los incisos c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 se aplican a todas estas categorías de signos, salvo a las formas de fantasía, las cuales por definición no cumplen ninguna función técnica y, por tanto, carece de sentido la aplicación de las prohibiciones en cuestión. El registro de este tipo de formas no ofrecerá mayores dificultades, siempre que se demuestre que es distintiva, no descriptiva o usual.

Con relación a los envases de los productos, aunque la Decisión 486 sólo hace referencia a ellos en la prohibición relativa a las formas usuales, debe entenderse que también los otros tipos de prohibiciones (formas impuestas por la naturaleza del producto y formas que dan una ventaja técnica o funcional al producto) se aplican a los envases de los productos.²⁶ En efecto, en la medida que una gran cantidad de productos no pueden comercializarse sino a través de sus envases (líquidos, cremas), el fundamento de estas prohibiciones al registro (interés general de que estas formas no sean apropiadas por un sólo competidor) también encuentra razón de ser con relación a los envases. En este caso debe interpretarse que el término “forma del producto” está referido al producto tal como el consumidor tiene contacto con él en el mercado; lo que en algunos casos sólo sucederá a través de su envase. Un argumento adicional para esta conclusión es que si en el catálogo de los signos aptos para constituir marcas se equipara el envase a la forma del producto (artículo 134 inciso f)) esta equiparación también debería hacerse extensiva a las formas prohibidas establecidas.²⁷

Con relación a las marcas figurativas bidimensionales que reproducen la forma de un producto, las partes de un producto o el envase de los mismos existe discusión en la doctrina de derecho comparado si la prohibición en cuestión debe extenderse a este tipo de signos.²⁸ Si uno se remonta a los antecedentes que inspiraron la norma, puede apreciar que la prohibición de las marcas tridimensionales está referida sólo a formas en tres dimensiones.²⁹ Adicionalmente, si se parte del principio que no cabe una interpretación extensiva de disposiciones prohibitivas, no puede entenderse que la norma en cuestión comprende a cualesquiera formas que incurran en las prohibiciones absolutas en él incluidas, sean bidimensionales sean tridimensionales.³⁰ Aun así debe reconocerse que la práctica es que los titulares de

marcas tridimensionales soliciten paralelamente el registro de diferentes tipos de marcas con contenido similar (la denominación “Estrella”, la figura bidimensional de una estrella y la forma tridimensional de una estrella). Siendo ello así, el juzgamiento de unos y otros tipos de marcas de forma diferente pueden llevar a un absurdo.³¹ Sólo queda desearse de “*lege ferenda*” una aclaración de la disposición en este sentido.³²

Las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales se refieren tanto a marcas de producto como a marcas de servicio. Aunque en relación con las formas usuales sólo se hace alusión a los productos debe entenderse que se trata más de un olvido del legislador que una intención de excluir en estos casos a las marcas de servicio. En estricto, las prohibiciones en cuestión (signos compuestos por una configuración formal) tienen sentido en relación a productos como objetos corpóreos, no tanto a servicios como prestaciones incorpóreas.³³ Sin embargo, es posible pensar en marcas de servicio tridimensionales (como marcas compuestas por una forma dependiente de un producto). Por ejemplo, marcas que reflejen los resultados del trabajo de una prestación (la forma típica de una ventana para servicios de arquitectura) o los medios para llevar a cabo la prestación (la forma típica de un celular para servicios de comunicación).

2.3 La interpretación de las prohibiciones al registro

En el examen e interpretación de las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales deberá hacerse un balance de intereses. En cada caso deberá evaluarse si el interés a que cualquiera utilice la forma es mayor al interés de los consumidores y del usuario de la forma en la identificación del producto o del origen empresarial que se

logra con la forma.³⁴

En el análisis de las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales deberá siempre tomarse en cuenta la impresión general del producto y no elementos aislados del mismo. Adicionalmente, sólo en relación con los productos en concreto para los cuales se quiere aplicar la marca se podrá determinar si la forma cuestionada se encuentra incurso en alguno de los supuestos antes mencionados. Así, por ejemplo, la forma de las ruedas de un automóvil no podrá ser registrada para ruedas, pero sí para sillones.

Al contener los incisos c) y d) del artículo 135 tres supuestos diferentes (lo que se desprende de la disyuntiva “o” del texto del inciso c), mientras que el tercer supuesto se encuentra regulado en otro inciso) bastará la concurrencia de uno de ellos para denegar la concesión de la marca solicitada, sin que sea preciso que la solicitud adolezca de las tres prohibiciones al mismo tiempo.³⁵

Las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales tienen en relación con las otras prohibiciones al registro del artículo 135 una posición especial. Se trata de supuestos específicos de la prohibición por falta de distintividad y de las prohibiciones que buscan que determinados signos sean de libre utilización por parte de todos los competidores (los casos de los signos descriptivos, genéricos y usuales). Tratándose entonces de una norma excepcional su aplicación debería ser restrictiva.

Ello además tiene sentido en la medida que las consecuencias de unas y otras prohibiciones son diferentes. Mientras que las primeras tienen un carácter permanente, las segundas pueden – desde la vigencia de la Decisión 486 - ser “saneadas” si se demuestra que el signo ha adquirido distintividad (artículo 135 último párrafo).

En el primer caso se niega para siempre al signo de una protección por marcas. De esta manera, las disposiciones de los incisos c) y d) son menos flexibles que las disposiciones de los incisos b), e), f) y g) del artículo 135. Y ello a pesar de que hoy en día a través de técnicas de publicidad y mercadeo es posible lograr que los consumidores pasen a identificar un determinado origen empresarial sobre prácticamente cualquier tipo de signo. De ahí que, en principio, es posible pensar que inclusive formas que, por ejemplo, tienen un efecto técnico, con la ayuda de una campaña intensa de marketing logren cumplir las funciones de una marca. La solución adoptada en la Decisión refleja que se dio mayor preeminencia a los intereses de los competidores.

Un argumento final aboga por este tipo de interpretación. El legislador andino en la Decisión 486 ha adoptado en general una postura más favorable al registro de marcas. Ello se ve reflejado, de un lado, en la introducción de la figura de adquisición de distintividad, de otro lado, en la exclusión al registro sólo de aquellos signos que *exclusivamente* constituyan la forma usual, la forma impuesta por la naturaleza del producto, o la forma que dé una ventaja técnica o funcional al producto. Con ello se permite, en primer lugar, registrar todas las formas que cuenten con un elemento adicional (denominativo, figurativo, colores) susceptible por sí solo de protección (al lado de la parte usual, impuesta por la naturaleza del producto o que responda a una regla técnica) o en combinación con el elemento tridimensional. En tal sentido, bastaría, por ejemplo, que la marca tenga un color especial para que la forma que es parte de la solicitud de registro no sea subsumida dentro de las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales. La segunda consecuencia es que las prohibiciones de los incisos c) y d) del artículo 135 sólo se aplicarán si lo que se busca es una protección de todo el signo consignado en la solicitud de registro, no cuando en ésta únicamente se busque la

reivindicación de partes del mismo, siempre que estas partes por sí mismas no sean usuales, no estén impuestas por la naturaleza de los productos para los que se pretende el registro ni comprendan una regla técnica. Con mayor razón rige este precepto para elementos bidimensionales que figuran en objetos tridimensionales.³⁶

Por las consideraciones antes expuestas, parece conveniente admitir la presencia de una de las causales de los incisos c) y d) *sólo* en los casos donde sea *evidente* que constituyen una forma usual, una forma impuesta por la naturaleza del producto, o una forma que dé una ventaja técnica o funcional al producto. De esta manera se evita otorgar una protección por derecho de marcas a aquellas formas que cumplen funciones que van más allá de las funciones marcarias y que por ello constituyen un obstáculo para los competidores, pero sin necesidad de que se niegue innecesariamente desde un comienzo la posibilidad de que con posterioridad las formas cuestionadas logren imponerse en el mercado y lleguen a identificar a una determinada empresa.³⁷

De cualquier manera, en el examen de las otras prohibiciones al registro - en especial la de los incisos b), e) y f) del artículo 135 - se analizará si la forma no es banal o sirve para indicar una característica de los productos en cuestión, y en general si la forma es capaz de ser asociada por los consumidores con relación a un origen empresarial determinado.³⁸ El “correctivo” de estas otras prohibiciones, por una interpretación restrictiva de los incisos c) y d), se da luego a través de la figura de la adquisición de distintividad. Esta forma de proceder tiene la gran ventaja de que desde el inicio no se niega al solicitante de una protección a las inversiones en las que ha incurrido para imponer su forma en el mercado como signo distintivo.

2.4 Formas exclusivamente usuales de los productos o de sus envases

La primera prohibición al registro de las marcas tridimensionales es la referida a las formas usuales. Ya la Decisión 311 contenía una disposición de esta naturaleza. Las posteriores Decisiones 313 y 344 mantuvieron el precepto. La Decisión 486 reproduce la prohibición en similares términos a lo que se venía haciendo (“signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases”) pero limita su aplicación a los casos donde la forma como *un todo* sea usual (“signos que consistan *exclusivamente* en formas usuales de los productos o de sus envases”). De una revisión de las leyes de marcas de derecho comparado no se encuentra una prohibición similar.³⁹

Debe entenderse por formas usuales aquéllas formas corrientes, habituales que revisten los productos o sus envases en el mercado. Para que la forma solicitada no se encuentre incurso en esta prohibición debe de contener características diferentes respecto de las formas que normalmente se utilizan en el correspondiente sector del mercado.

Para delimitar el campo de aplicación de esta causal de prohibición con los otros supuestos de los incisos c) y d) del artículo 135, en el presente caso el empleo de una forma en particular por diferentes competidores no debe estar condicionada por la naturaleza del producto ni debe obedecer al cumplimiento de una función técnica. Por ejemplo, una botella tiene como objetivo primario servir de recipiente de productos que no pueden comercializarse de otra manera (líquidos). Para cumplir con esta función toda botella tiene necesariamente que revestir determinadas características (contar con una base y un cuello, donde la base debe de tener un diámetro mínimo para tener estabilidad y el cuello ser más delgado que la base para que el líquido

pueda vertirse sin dificultad). Ahora bien, si en adición a estas características básicas (que no pueden ser apropiadas exclusivamente por ningún competidor) en un determinado sector del mercado los competidores – por las razones que fueran – emplean botellas con características específicas (base cilíndrica de un diámetro determinado, sobre la base en relieve el diseño de pequeñas protuberancias que van alrededor de toda la base, cuello cilíndrico de determinado diámetro) esta forma será la usual en el mercado y difícilmente podrá ser identificada con una procedencia empresarial determinada.

En algunos casos será muy sutil el deslinde entre uno y otro supuesto. Así, por lo general toda forma que venga impuesta por el producto devendrá usual, ya que por serlo será de uso obligado⁴⁰ y de ahí que la habitualidad pueda ser un indicio en este sentido⁴¹. Situación diferente es el caso de productos nuevos. Aquí la forma puede ser necesaria pero no usual (la forma de una nueva fruta, puede ser inusual pero viene impuesta por el producto). Por último, pueden haber formas usuales que no estén impuestas por la naturaleza del producto (la forma poliédrica de un terrón de azúcar, es usual pero no es necesaria).⁴² Sólo este último supuesto, donde la habitualidad de la forma no se deba a la naturaleza del producto, determina que una forma sea considerada usual en el sentido de la prohibición al registro del artículo 135 inciso c).

En definitiva, puede decirse que si la forma en cuestión *exclusivamente* es asociada por los consumidores con elementos descriptivos de la misma y, por ello, o por cualquier otra razón, no es aprehendida como un signo proveniente de un origen empresarial determinado, puede considerarse que se encuentra comprendida dentro de la causal de prohibición al registro de las formas usuales.

El criterio para analizar si una forma está subsumida en la prohibición que ahora nos ocupa debe ser objetivo y debe tomar en cuenta la realidad del mercado. En este sentido bastará que otros competidores del sector empleen en sus productos o en sus envases una configuración formal diferente para que los presupuestos del inciso c) del artículo 135 no se cumplan. En esta parte del análisis bastará que el signo solicitado revista pequeñas diferencias con relación a las formas que se vienen usando en el mercado para considerar que no es una forma usual.

Por lo demás, rigen aquí los criterios antes señalados de manera general: en el examen si el signo solicitado constituye la forma usual de los productos o de sus envases debe tomarse en cuenta la impresión en conjunto del signo y si éste *exclusivamente* está conformado por una forma que corrientemente se utiliza en el mercado.

Como se ha propugnado, la interpretación en general de las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales debe hacerse de forma restrictiva. Ello cobra aún mayor sentido en el caso de las formas usuales. En efecto, de las consideraciones antes expuestas puede apreciarse que esta causal de prohibición en realidad constituye un caso específico de la prohibición de los signos genéricos o usuales.⁴³

Si en ambos casos, el objetivo de la prohibición es impedir la apropiación por parte de un competidor de signos (denominativos, gráficos y tridimensionales) que corrientemente se están empleando en el mercado para que puedan ser utilizados libremente por los competidores, y, en consecuencia, denegar el registro a aquellos signos que no cumplen con la función esencial de la marca, a saber: la función indicadora del origen empresarial; no se entiende por qué en un caso el legislador admitió que el uso de ellos

en el mercado podía lograr que el signo adquiriese carácter distintivo y, por tanto, ser asociado con una procedencia determinada y en el otro no. El absurdo al que se puede llegar en estos casos queda bien ilustrado con el caso de las marcas figurativas que reproducen la forma de un producto o de su envase. Si – como normalmente sucede en la práctica – paralelamente se solicita el registro como marca figurativa (bidimensional) y como marca tridimensional la misma presentación del producto o de su envase, en un caso el solicitante podrá pedir que se tome en cuenta el uso del signo en el mercado, mientras que en el otro no podrá hacerlo. Más aún, de aceptarse la adquisición de distintividad y concederse el registro del signo figurativo bidimensional, y sin entrar a mayor análisis por exceder los límites de este estudio, el titular del registro estaría en posibilidad de impedir el uso no autorizado del producto o del envase que constituye el objeto de su marca.

De ahí que bajo la actual Decisión la aplicación de la prohibición de las formas usuales deba hacerse muy cautelosamente y no es posible, sin más, transpolar los criterios utilizados bajo el régimen jurídico anterior. Las diferentes consecuencias jurídicas en uno y otro caso obligan a un análisis más riguroso. De cualquier forma, como ya se ha mencionado, ello no implicará el registro automático del signo solicitado, sino que el signo adicionalmente no debe estar incurso en ninguna de las otras prohibiciones al registro establecidas en el artículo 135. Pero aquí el análisis admite flexibilidades.

2.5 Formas impuestas exclusivamente por la naturaleza o función del producto o servicio

La prohibición de registro de las formas impuestas por la naturaleza del producto concretiza para los signos compuestos *exclusivamente* por una forma un requisito

que debe cumplir todo signo para poder acceder al registro: independencia de la marca con relación al producto que quiere distinguir. La marca debe mostrarse extrínseca de la estructura del producto,⁴⁴ de suerte que si el signo y el producto se confunden y no es posible la asociación del público del signo como procedente de una única fuente empresarial, desaparece su valor simbólico, y desaparece igualmente la aptitud como marca.⁴⁵

No se requiere una separación física de la marca (es decir, la forma) con relación al producto, porque si fuera así sería prácticamente imposible el registro de marcas tridimensionales, pero sí una distinción funcional de la marca y el producto. Debe reconocerse en la forma del producto una función distintiva e individualizadora en el sentido de derecho de marcas.⁴⁶

En la medida que el producto y su envase constituyan una unidad, la marca también deberá ser independiente y separable del envase en cuestión. Aunque, en estricto, el inciso c) del artículo 135 sólo hace alusión a los envases de los productos de las formas usuales, una interpretación teleológica de la norma obliga a extender la prohibición en este sentido.⁴⁷

Esta prohibición comprende aquellas formas o características que *todos* los productos del género tienen. Estas formas o características no pueden estar referidas a elementos estéticos, que serán diferentes en cada producto, sino a características esenciales para el uso y función de los productos. Se habla por ello también de formas necesarias, las únicas posibles de los productos,⁴⁸ así como de formas básicas o genéricas de los productos. Por ejemplo, la forma redonda de una pelota, el mango y la hoja de un cuchillo, los envases utilizados para empaquetar huevos frescos, que devienen imprescindibles en atención a su forma oval y a su

fragilidad.

Si bien es cierto que con esta definición en la mayoría de los casos será difícil afirmar que una forma cae bajo el supuesto en comentario, tratándose de formas sencillas, que se asemejen mucho a la forma básica de un producto, será importante analizar si las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las otras prohibiciones al registro (artículo 135 incisos b), e) y f)). Y aun cuando se considere que tienen un mínimo de distintividad, su ámbito de protección estará limitado.

Como quiera que esta prohibición – al igual que la referida a las formas usuales - no puede superarse con la adquisición de distintividad será necesario en su interpretación y aplicación seguir parámetros más bien estrictos. Así, debe tomarse en cuenta las características abstractas del género de los productos. En tal sentido, no será determinante si la forma concreta del producto condiciona justamente al producto. Ahora bien, el hecho de que un signo revista características básicas de una forma no es razón para denegarle de manera general su aptitud de servir como medio distintivo. Por ejemplo, la forma de una pirámide o de un cono puede ser empleada en una silla que no tiene patas.

La protección por el sistema de marcas empezará cuando la forma del producto solicitada vaya más allá de la forma básica del producto.

2.6 Formas que *exclusivamente* den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio

Una forma no podrá acceder al registro de marcas si *exclusivamente* da una ventaja funcional o técnica al producto para el cual se pretende el registro. Esta prohibición al

registro también es una concretización del requisito general que debe cumplir todo signo para merecer una protección por el derecho de marcas: independencia de la marca con el producto que se quiere distinguir.⁴⁹

Una forma dará exclusivamente una ventaja técnica al producto cuando sus características esenciales tengan un efecto técnico. Este efecto supondrá una ventaja del producto en su calidad, funciones, procedimiento, costos de fabricación, entre otros.⁵⁰ Debe existir un nexo causal entre el efecto técnico y la forma del producto.⁵¹

Ello también será válido aun cuando existan formas alternativas a disposición, en la medida que éstas también tengan *exclusivamente* un efecto técnico.⁵² Para la protección de estas funciones técnicas – independientemente de que existan alternativas disponibles o no - deberá recurrirse al derecho de patentes o al de los modelos de utilidad.⁵³ Caso contrario (es decir, admitir que de existir formas alternativas, deja de aplicarse la prohibición), implicaría que el examinador de marcas deba determinar si la forma solicitada a registro y las otras formas alternativas producen el mismo resultado técnico, situación que escapa a la evaluación que debe realizar. Ahora bien, en la práctica sucederá que en los casos que caen bajo este supuesto no existen otras formas de alcanzar el resultado técnico deseado.

La presente prohibición de registro delimita el campo del derecho de marcas con el del derecho de patentes y de modelos de utilidad. De esta manera se garantiza que la marca que tenga la configuración formal de un producto no comporte la monopolización de la regla técnica consistente, precisamente, en la forma externa del producto. Ahora bien, debe reconocerse que la forma de los productos se encuentra en mayor o menor medida determinada por consideraciones de orden técnico. Por ejemplo, una botella cumple

necesariamente en todos los casos la función de contener un líquido y su forma, también necesariamente, deberá ser adecuada a dicha función. Por tanto, no es posible que la prohibición en cuestión excluya de protección como marca a todas las formas que satisfagan alguna función técnica, sino sólo a aquellas formas técnicas *necesarias*.⁵⁴

De ahí que para la aplicación del artículo 135 inciso d) sea necesario diferenciar entre formas “técnicamente necesarias” y formas “condicionadas técnicamente” pero susceptibles de elección arbitraria.⁵⁵ Las primeras constituyen la única manera posible de plasmar una regla técnica: la obtención de un determinado resultado requiere que el producto de que se trate tenga la forma en cuestión, y no otra, con la consecuencia, de que la forma del producto no es arbitraria y no puede ser eficazmente reemplazada por otra. Las segundas están referidas a aquellas formas que pueden tener algún resultado técnico, pero es posible lograr por medio de otras configuraciones formales y que por tanto, pueden ser sustituidas por otras formas que permiten que el producto en cuestión cumpla la misma función con un resultado y valor equivalentes, tanto desde el punto de vista funcional y técnico como de costos.

El deslinde de la prohibición al registro de formas impuestas por la naturaleza o función del producto y las formas que tengan un efecto técnico es muy difícil. En la medida que ambas prohibiciones al registro son consecuencia del principio de independencia de la marca con los productos para los que se pretende el registro, se presentan superposiciones en el ámbito de aplicación de ambas. En el ordenamiento jurídico alemán se habla en el caso de la prohibición de formas que tengan un efecto técnico de la utilidad de la forma (“*Nützlichkeit der Form*”),⁵⁶ en el derecho norteamericano de la “*doctrine of functionality*”.⁵⁷ Un criterio (aunque sumamente sutil) para determinar

cuando la forma caerá bajo una u otra prohibición podría ser si la forma está dada por el carácter esencial o accesorio de las funciones del producto, de modo que, de ser esencial, la forma estará más próxima a la naturaleza o función del producto, de ser accesorias, se tratará de una forma debida a características tecnológicas que mejoran el uso del producto en cuestión. Por ejemplo, la forma redonda es consustancial a las pelotas, pero no así una eventual modificación de la forma hexagonal o pentagonal de un producto para incrementar su aerodinamismo y lograr que se desplace con mayor velocidad.⁵⁸

Es irrelevante y no constituye ningún indicio de que la forma dé *exclusivamente* una ventaja técnica al producto, si la misma se encuentra protegida como creación industrial. Lo contrario implicaría admitir que en el examen de registrabilidad del signo se deba evaluar previamente si la forma merece una protección por el sistema de patentes o de los modelos de utilidad.⁵⁹

Como las otras prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales, la prohibición de la forma que dé una ventaja técnica o funcional al producto debe interpretarse restrictivamente.

El criterio para analizar si una determinada configuración formal le da una ventaja técnica o funcional al producto debe ser objetivo. Para ello se tomará en cuenta el estado de la técnica así como las expectativas técnicas que el público tenga. En muchas ocasiones el público no estará en capacidad de juzgar si la forma es necesaria para alcanzar determinados efectos técnicos o funcionales. Ahora bien, el hecho que el público por cuestiones subjetivas prefiera una determinada configuración formal no es una razón para admitir que la forma que se pretende registrar tiene efectos técnicos o funcionales. Por lo general, este

tipo de preferencias se da porque el público sólo conoce los productos (que revisten una forma especial) del primer ofertante. Parece entonces razonable que otros competidores que quieran posteriormente acceder al mercado elijan otra configuración formal de los productos (que produzca los mismos efectos técnicos o funcionales) aun cuando para el público ésta sea inusual.

¿Qué tipo de ventaja técnica o funcional debe darle la forma al producto? Esta cuestión es irrelevante. Puede que se trate de una mínima mejora con relación al estado de la técnica o de una mejora sustancial.⁶⁰

De acuerdo con una interpretación literal del inciso c) del artículo 135, la prohibición en cuestión sólo comprende a la forma de los productos que dan una ventaja técnica o funcional, no a sus envases ni a partes del producto.⁶¹

La forma debe exclusivamente dar una ventaja técnica o funcional al producto para el que se pretende el registro. Ello implicaría que todas las características esenciales de la forma deben ser atribuibles al resultado o efecto técnico.⁶² Ahora bien, la inclusión de elementos adicionales que no tengan un efecto técnico no lleva automáticamente al registro del signo. Para ello será necesario que estos elementos sean distintivos.

Las características esenciales de la marca deben responder a una función técnica. Se trata pues de características que sirven para llevar a cabo la función técnica. Además estas características deben servir en el caso concreto a la ejecución de la función. Por ejemplo, la forma de la hoja de afeitar de una máquina de afeitar debe permitir que la máquina de afeitar funcione y no tratarse de una hoja de afeitar de otro tipo de máquina que aquí sólo cumple un efecto decorativo.

2.7 Relevancia del derecho internacional

Una razón adicional obliga a realizar una interpretación restrictiva de las prohibiciones al registro de las formas tridimensionales. El artículo 6 quinquies CUP obliga a proteger a una marca registrada previamente en otro Estado miembro, si no median las circunstancias explicitadas en la parte B del mismo artículo.⁶³ Las prohibiciones al registro de marcas tridimensionales no figuran en el listado de las excepciones, por lo menos no de manera expresa.⁶⁴ Pero más importante aún es la parte C de la norma que ordena tener en cuenta *todas las circunstancias de hecho* del signo que pretende el registro, en especial la duración del uso del signo.

De ahí que la norma impida que en un Estado Miembro no se otorgue protección a una marca ya registrada en otro Estado Miembro por otras razones que no sean las del artículo 6 quinquies B. Se trata de uniformizar la práctica de registro de los Estados Miembros, que al aplicar en el examen de registrabilidad las normas nacionales podrían violar los derechos de un extranjero beneficiario del CUP.⁶⁵

Aunque es cierto que no todas las causales de excepción de la parte B del artículo 6 quinquies pueden superarse por el uso largo y prolongado del signo (por ejemplo, si se afectan derechos de terceros o, por lo general, el caso de los signos engañosos),⁶⁶ ello no implica que el legislador / la oficina de marcas del país donde se está solicitando el registro tiene libertad para no tomar en cuenta el uso de la marca en las otras causales de excepción.⁶⁷ Una conclusión diferente implicaría no sólo no reconocer el principio de la marca “tal cual”, que no busca que el legislador regule a nivel nacional de una forma determinada las prohibiciones al registro (pero sí denegar el registro de una marca (ya) registrada en un Estado Miembro por causales diferentes a las indicadas en el

párrafo B), sino que además pondría en peligro el objetivo de la protección del artículo 6 quinquies CUP.

Por ello, para una aplicación adecuada del artículo 6 quinquies CUP debe partirse de las siguientes consideraciones: sólo para aquellas excepciones de la parte B que por su naturaleza y contenido no sean posibles de superar con el uso prolongado de la marca, no cabe la aplicación del precepto de la parte C. Ello podría ser el caso de las formas impuestas exclusivamente por la naturaleza del producto o las formas exclusivamente que den una ventaja técnica o funcional al producto en la medida que entrañan valores fundamentales (formas básicas, formas que comportan una regla técnica), que en razón del interés general o del orden público justificaría que no puedan subsanarse. Sin embargo, resulta discutible si el mismo criterio es válido para el caso de las formas exclusivamente usuales.

Cierto escepticismo podría adicionalmente suscitar el hecho de que una prohibición de esta naturaleza no se encuentra en el derecho comparado, por lo menos no de forma expresa⁶⁸ y menos como una prohibición que no admite su sanación con la adquisición de distintividad.

En total, puede concluirse que si un beneficiario unionista extranjero en su solicitud de registro apela en el Perú al principio de la marca “tal cual”, las prohibiciones al registro de los incisos c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 se deberán aplicar - a la luz del derecho internacional - con precaución, aun cuando no se puedan dejar de tomar en cuenta completamente. En especial, la imposibilidad de tomar en cuenta la adquisición de distintividad para formas usuales es difícil de conciliar con el precepto del artículo 6 quinquies C CUP.⁶⁹

Para evitar consecuencias negativas, debería interpretarse la prohibición al registro de las formas usuales de acuerdo al objetivo de la norma, pero sin limitar las posibilidades de acceso al registro más allá de lo necesario para lograr la consecución de los fines de la norma y que además llevará a un diferente tratamiento de las solicitudes de registro extranjeras frente a las nacionales (correspondiéndole a las primeras - por aplicación del CUP - un tratamiento más favorable).

Este resultado puede obtenerse si se sigue el siguiente análisis: tomando en cuenta la definición de marca contenida en el artículo 134 primer párrafo de la Decisión 486 en el caso concreto se debe plantear la pregunta ¿es posible que la forma para la que se pretende el registro pueda llegar a cumplir en algún momento las funciones básicas de marca, como es la función indicadora de la procedencia empresarial del producto o servicio? En otras palabras, la prohibición absoluta y permanente de las formas usuales sólo debería aplicarse si es que la forma en concreto, como un todo o en relación con determinados elementos, *bajo todas las circunstancias*, independientemente de la distintividad que ha logrado o de la alta notoriedad de la que goza, en atención al interés general no es posible que sea utilizada exclusivamente por un solo competidor. Sólo si se responde afirmativamente a esta pregunta se justifica que en un caso en concreto en defensa del orden público se aplique la prohibición de las formas usuales, así como también se deniegue la protección de la marca “tal cual” a beneficiarios unionistas extranjeros.

Si se aplican las prohibiciones al registro de las formas tridimensionales como se ha indicado, de manera restrictiva, resultará que sólo en casos excepcionales se va a terminar denegando un registro por estas causales. No debe temerse que esta práctica lleve a una avalancha de registro de

formas de productos o de sus envases, porque, como ya se ha indicado, la forma en concreto o su envase todavía deberán pasar el examen de distintividad y de los signos descriptivos y habituales o usuales.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Las formas tridimensionales gozan de la capacidad distintiva intrínseca establecida en el artículo 134 de la Decisión 486 para constituir marcas.

Las prohibiciones al registro de las formas tridimensionales establecidas en los incisos c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 deben aplicarse de forma restrictiva. No sólo por tratarse de normas prohibitivas, sino porque además se trata de supuestos que no admiten la adquisición de distintividad. Sólo en los casos donde el signo solicitado esté compuesto *exclusivamente* por una forma usual, una forma impuesta por la naturaleza del producto o una forma que dé una ventaja técnica al producto debe denegarse el registro.

Una aplicación estricta de los incisos b) y c) del artículo 135 no implica el registro automático de las formas o envases solicitados a registro. Para ello será necesario que éstas sean distintivas, no descriptivas, no genéricas ni usuales, y en general no estén incursas en ninguna de las otras prohibiciones absolutas establecidas en el mismo artículo 135.

Una aplicación extensiva de las prohibiciones de los incisos c) y d) del artículo 135 y, en consecuencia, una denegación constante de la aptitud de las formas y sus envases de constituir marcas, debe hacerse con gran reserva, más aún teniendo en cuenta los efectos de esta práctica en el derecho internacional.

Formas tridimensionales extranjeras que soliciten en el país protección amparadas en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París sólo podrán denegarse por las causales establecidas en la parte B de esta norma y teniendo en cuenta las consideraciones de hecho establecidas en la parte C. En consecuencia, una aplicación amplia de los incisos b) y c) del artículo 135 llevará a que los nacionales, titulares de formas tridimensionales reciban un tratamiento diferenciado y más severo que las mismas formas tridimensionales extranjeras.

Entre las dos posiciones extremas: de un lado, una total denegación de protección de las formas tridimensionales, de otro lado, una apertura indiscriminada al registro mediante una aceptación bastante liberal del cumplimiento del requisito de distintividad, se propugna aquí una solución intermedia. Esta solución busca otorgar en muchos casos el registro de formas y envases tridimensionales, pero no siempre, dependiendo que se pueda demostrar que el signo que se pretende registrar ha adquirido distintividad. La adquisición de distintividad se va, en principio, a admitir y sólo en casos excepcionales se denegará. Una práctica de esta naturaleza, que rechaza el principio o todo o nada de protección, y propugna más bien una aplicación escalonada y dinámica corresponde más con la realidad del mercado y toma en cuenta más justamente la percepción de los consumidores.

NOTAS Y REFERENCIAS

¹Por ejemplo, en Alemania rigió hasta la actual Ley de Marcas (Markengesetz de 1994) una prohibición de registrar las formas de los productos y sus envases. Las marcas tridimensionales sólo eran susceptibles de protección como marcas no registradas, siempre que gozasen de notoriedad entre los círculos interesados (figura conocida con el término de "Ausstattungsschutz"). Sobre la protección de las marcas tridimensionales bajo la antigua Ley de Marcas alemana (WZG).

Ver, por todos, Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, 12da. Edición, Beck'sche Verlag, Múnich, 1985, § 25.

² Mientras que en los otros tipos de marcas a más tardar cuando se retiren del envase se producirá una separación de la marca con los productos que se distinguen, en las marcas tridimensionales tal separación no se da. La permanente unión del producto con el signo permite su aprehensión más fácilmente por parte del público de los consumidores, lo que en definitiva se traduce en menos costos de publicidad para su titular. Ver Seibt, *Die dreidimensionale Marke*, 2001.

³ Ver, por todos, Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, 44 y ss.

⁴ Monteagudo, Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE del 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso "Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products, Ltd", *Actas de Derecho Industrial*, vol. XXIII, 2002, 397.

⁵ Entiéndase por prohibiciones absolutas a aquellas que se basan en la naturaleza y características del signo considerado en sí mismo (y no en su relación con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponde a otras personas). Estas últimas se encuentran reguladas en el art. 136 de la Decisión 486 y en la doctrina se denominan prohibiciones relativas al registro. La diferencia entre uno y otro tipo de prohibición es muy grande. Las prohibiciones absolutas responden a exigencias de interés público, las prohibiciones relativas también se establecen en atención a un interés público pero junto a él se protege prevalentemente el interés del titular de otro signo que puede verse perjudicado por el nuevo signo que se quiere proteger. Ver Bercovitz, A., *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Editorial Aranzadi, SA, Navarra, 2002, 69 y s. En la Decisión 486 la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas carece de trascendencia en el procedimiento de concesión, más no así en las acciones de nulidad, donde por primera vez se hace una referencia expresa a ambos tipos de prohibiciones.

⁶ De diferente opinión, con relación al derecho alemán, Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 2da. Edición, C.H. Beck, Múnich, 2003, § 3 núm. 47. Para los autores el hecho que en el examen de la distintividad intrínseca se analice de manera abstracta, sin importar los productos o servicios, si el signo posee la aptitud diferenciadora; mientras que en el caso de la distintividad extrínseca el examen se realice en relación con determinados productos o servicios, tiene una importancia más teórica que práctica.

⁷ Monteagudo (nota 4), 397. Por el contrario, en los Estados Unidos, la Corte Suprema ha declarado en el caso *Wal-Mart vs. Samara* que la forma de los productos (a diferencia de los envases, pero al igual que los colores que no se encuentran delimitados por una forma) no tienen una capacidad distintiva intrínseca. Ver Sentencia de la Corte Suprema del 22.3.2000 (*Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S.C. 205 (2000)). Un comentario crítico sobre esta sentencia (desde la perspectiva del derecho europeo) puede encontrarse en *GRUR Int.* 2000, 815.

⁸ Porque ello equivaldría a reconocer que los signos tridimensionales adolecen estructuralmente de capacidad distintiva.

⁹ Ver Resolución del BPatG del 26.11.1997 (26 W (pat) 87/97) - *Weißer Kokosflasche*, *GRUR* 1998, 581 y ss.

¹⁰ Ver, por ejemplo, la Sentencia del BGH del 13.4.2000 (I ZB 6/98) – *Likörflasche*, disponible en: <http://www.bundesgerichtshof.de>.

¹¹ Ver Sentencia del TJCE del 18.6.2002 (asunto C-299/99) - *Philips/Remington*, apartados 47 al 50, disponible en: http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=es&nb_docs=25&domain=Caselaw&in_force=NO&type_doc=CaseLaw&an_doc=1999&nu_doc=299.

¹² Ver Sentencia del TJCE del 8.4.2003 (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01) – *Linde y otros*, apartados 46 al 49, disponible en: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=62001J0053&model=guichett.

¹³ La Decisión 344 no contenía ningún catálogo enunciativo de los signos que podían constituir marcas, sólo la definición general de marca (art. 81). Por tanto, no existía una mención expresa a las marcas tridimensionales. Sin embargo, en las prohibiciones al registro absolutas se regulaban los supuestos concernientes a las formas de los productos. De lo anterior, se podía concluir que las marcas tridimensionales poseían la aptitud general para constituir una marca.

¹⁴ En un caso concreto, el examinador de marcas deberá analizar en primer lugar si el signo solicitado a registro es compatible con las prohibiciones al registro de los incisos c) y d) del art. 135. Una vez superada esta limitación, deberá examinarse – como en cualquier otro signo – si el mismo no se encuentra en otras de las causales de prohibición previstas en el art. 135, en especial, si el signo es suficientemente distintivo (distintividad en concreto) (inciso b)), no es descriptivo (inciso e)) y no es común o usual (inciso g)). Si ello no fuera así debería concluirse que el legislador andino privilegió a las marcas tridimensionales respecto de

los otros tipos de marcas, los cuales deberán ser examinadas para ver si no se encuentran incursos en las prohibiciones al registro de los arts. 135 y 136.

¹⁵ Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 41; cfr. Koschtial, *Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht*, GRUR Int. 2004, 107 con ulteriores referencias.

¹⁶ Cfr. Fernández-Novoa, *El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas*, Actas de Derecho Industrial, vol. XIII, 1989-1990, 41 y ss.; Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, 350 y s.

¹⁷ Ley de Marcas de 1988, en el interín derogada por la Ley 17/2001 del 7.12.2001 (publicada en el BOE del 8.12.2001, ver <http://www.oepm.es/internet/legisla/signos/iii21lmar.htm>).

¹⁸ De similar opinión, Pachón/Sánchez Avila, *El régimen andino de la propiedad industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, 36 y s. Los autores se refieren a la españolización del derecho de propiedad industrial andino y a través de él a la aproximación del régimen andino a las legislaciones europeas. Los autores saludan que las Decisiones 311 y 313 hayan tomado como base esta legislación por encontrarse aquí más desarrolladas (tanto por la jurisprudencia como por la doctrina) las diferentes figuras jurídicas de la propiedad industrial, pudiendo el amplio material que al respecto existe ayudar a entender el alcance de las disposiciones andinas.

¹⁹ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en material de marcas, Diario Oficial, núm. L-40, 1989, 1, disponible en: <http://www.europa.eu.int>. Las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales se encuentran reguladas en el Art. 3.1 inc. e) de la Directiva.

²⁰ Art. 1.1 Ley de Marcas del Benelux. Ver, al respecto, Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 40.

²¹ Cfr., por ejemplo, Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 41.

²² La prohibición absoluta al registro referida a las formas que afectan el valor intrínseco de los productos establece los límites del sistema de marcas, por un lado, y el sistema de diseños industriales y derechos de autor, por otro lado. En la Decisión 486 no figura una prohibición de esta naturaleza, como sí aparece en la Directiva de Marcas Europea (art. 3.1 inc. e) así como en el Reglamento de la Marca Comunitaria (art. 7.1 inc. e)). Las Decisiones 311 y 313 sí contaban

con una disposición similar, aunque con una redacción no muy feliz (formas que dan un valor intrínseco mayor o diferente al producto o servicio al cual se aplica). Durante las negociaciones de la Decisión 344 se quiso modificar esta redacción, pero finalmente más por razones de comodidad (así, Pachón/Sánchez Avila (nota 18), 213, nota 223) se decidió no mantenerla. Durante las negociaciones de la Decisión 486 los Países Miembros volvieron a tratar el tema, pero por falta de claridad (o desconocimiento) sobre los alcances de la misma, decidieron finalmente no regular esta prohibición. En otras palabras, se aceptó la posibilidad de que sobre un mismo objeto (la forma de un producto o de su envase) pudieran concurrir bajo el régimen andino diferentes sistemas de protección.

²³ El TJCE en el caso Philips/Remington confronta el problema de las prohibiciones al registro por falta de distintividad y por contener la forma que se quiere proteger una solución técnica, destacando que (sólo) las primeras pueden ser "saneadas" con la adquisición de distintividad. Ver Sentencia del TJCE (nota 11), apartados 74 al 76.

²⁴ En el derecho alemán también se conoce a este tipo de marcas como "marcas tridimensionales independientes del producto" (produktunabhängige Formmarke). Ver Fezer, Markenrecht, 3ra. Edición, C.H. Beck, Múnich, 2001, § 3, núm. 264b; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8va. Edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia/Berlín/Munich, 2006, § 3, núm. 72.

²⁵ "Marcas tridimensionales dependientes del producto" (produktabhängige Formmarke) para el derecho alemán. Ver Fezer (nota 24), § 3, núm. 264b; Ströbele/Hacker (nota 24), § 3, núm. 72.

²⁶ Cfr. Pachón/Sánchez Avila (nota 18), 215, nota 6. En igual sentido, con relación al derecho de marcas europeo, la Sentencia del TJCE del 12.2.2004 en el caso "Henkel" (asunto C-218/01), apartados 33, 35, 37, disponible en: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=62001J0218&model=guichett. Igualmente, la posición de la OAMI respecto al art. 7.1 inc. e) RMC. Ver Comunicación 2/98 del Presidente de la OAMI del 8.4.1998, Gaceta Oficial 1998, 700, disponible en: <http://oami.eu.int/es/office/aspects/communications/02-98.htm>.

²⁷ Ver con relación al derecho español, Fernández-Novoa (nota 20), 151.

²⁸ A favor: Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 197, Marco Arcalá, Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant

Le Blanch, 2001, 217, del mismo autor, Artículo 5: Prohibiciones Absolutas, en: Bercovitz, A. (coord.): Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi, SA, Navarra, 2003, 175, Monteagudo, La imitación de creaciones técnicas y estéticas (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona – Sección 15ª - de 5 de julio de 1993 – Revista General de Derecho, núm. 595, 1994, 3980 y s.; en contra: Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 43.

²⁹ Así fue aclarado por el Tribunal de Justicia del Benelux en el caso “Burberry-II” en 1989. Lo mismo puede concluirse de una revisión de los antecedentes legislativos de la Directiva de Marcas Europea. Ver Gielen, Three-Dimensional Marks in Europe, Trademark World, Mayo 1996, 31.

³⁰ Aun cuando en definitiva, la (única) diferencia entre la forma tridimensional de un producto y su reproducción bidimensional es la tercera dimensión, el carácter de la marca permanece. Ver Ineichen (nota 28), 196.

³¹ Para salvar este obstáculo los tribunales alemanes aplican, en definitiva, los mismos criterios en uno y otro caso. El Tribunal de Patentes Alemán (BPatG) que interpreta de forma restrictiva las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales (ver infra nota 38) deniega las solicitudes de registro de marcas gráficas bidimensionales que reproducen la forma de un producto o de sus envases por falta de distintividad. Se considera que marcas gráficas que reproducen prácticamente sin más un producto, sus partes o sus envases constituyen sólo una representación del producto de acuerdo con su tipo y género, mas no sirven para indicar que estos productos provienen de un origen empresarial determinado. Con iguales argumentos se deniega la forma tridimensional de estos productos o de sus envases. Ver Ströbele, Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, GRUR 1999, 1042 y s.

³² Los tribunales ingleses (tanto el Tribunal Superior (High Court of Justice) como el Tribunal Supremo (Court of Appeal) en el caso Philips/Remington entendieron que el art. 3.1 inc. e) de la Directiva de Marcas Europea se aplicaba a la representación gráfica de la forma de un producto. Sin analizar expresamente que el texto de la norma sólo habla de la forma de los productos, consideraron ambos tribunales que la registrabilidad de las formas y de su representación gráfica debía juzgarse bajo los mismos criterios, puesto que el ámbito de protección de la representación gráfica de una forma comprende a la forma misma. Ver Sentencia del 5.5.1999, European Trade Mark Reports, 1999, 816 y ss. Posteriormente, el TJCE en la cuestión prejudicial que le fue sometida aclaró que la prohibición de las marcas tridimensionales se extiende a la representación gráfica (bidimensional) de la

forma del producto. Ver Sentencia “Philips/Remington” (nota 11), apartado 76.

³³ Cfr. Marco Arcalá (nota 28), 175.

³⁴ Kur, Formalschutz dreidimensionaler Marken – neue Aufgaben für die Markenabteilung des deutschen Patentamtes in Festschrift DPA 100 Jahre Marken@amt, 1994, 175, 188.

³⁵ En este sentido, ver la Sentencia del TJCE “Linde y otros” (nota 12), apartado 67.

³⁶ Si al otorgarse este tipo de registro, la Oficina de Marcas – como normalmente sucederá – no especifica a qué elementos del signo se extiende la protección, ciertamente pueden presentarse problemas en la determinación del alcance del registro de marcas. Así, si un tercero sin autorización utiliza un signo idéntico o similar al elemento funcional de la marca pero incorporándole un elemento arbitrario, distintivo, que difiere del elemento registrado, no existirán problemas. Debe entenderse que el registro no cubre el elemento funcional. En la Comunicación N° 2/98 el Presidente de la OAMI (nota 26) ha aclarado que la concesión de marcas tridimensionales combinadas no puede interpretarse como una indicación de que la Oficina ha aceptado la forma tridimensional como susceptible de registro por sí misma.

³⁷ Cfr. con relación al derecho de marcas europeo la sentencia del TJCE “Philips/Remington” (nota 11).

³⁸ Ver, con relación al derecho de marcas alemán, Fezer (nota 24), § 3 núm. 230. Esta constituye la práctica de los tribunales alemanes. Muy rara vez el Tribunal de Patentes Alemán (BPatG) ha declarado la existencia de alguna de las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales (formas impuestas por la naturaleza del producto, formas necesarias para obtener un resultado técnico, formas que dan al producto un valor sustancial). Cuando el BPatG ha tenido que examinar estas prohibiciones o ha considerado que no se encuentran presentes los presupuestos de la prohibición o no las ha aplicado por considerar que (de cualquier manera) el signo carecía de distintividad y/o tenía carácter descriptivo. Esta práctica obedece no sólo por razones de comodidad (aplicar los criterios ya establecidos por la jurisprudencia bajo la antigua Ley de Marcas Alemana (WZG), que si bien no permitía el registro de marcas tridimensionales, juzgaba las solicitudes de registro de marcas gráficas de manera similar), sino al hecho de reconocer que las prohibiciones al registro de marcas tridimensionales constituyen, en realidad, casos especiales de las prohibiciones de falta de distintividad y carácter descriptivo del signo que se pretende registrar. La

gran diferencia radica en que las segundas admiten la adquisición de carácter distintivo debido al uso que se haya hecho de ellas, como medio para superar la prohibición al registro, mientras que a las primeras se les niega esta posibilidad. Ver Ströbele (nota 31), 1043 y s.

³⁹ En la doctrina de derecho comparado algunos autores incluyen esta causal de denegación del registro dentro de la prohibición al registro de formas impuestas por la naturaleza del producto (ver infra 2.5). Ver Fernández-Novoa, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1995, 136 y s.

⁴⁰ Cfr. Fernández-Novoa (nota 39), 136 y s., Lema Devesa, *Artículo 7: Motivos de denegación absolutos*, en: Casado Cerviño/Llobregat Hurtado, *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, 1ra. Edición, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, 79, así como Marco Arcalá, *Las causas de denegación ...*, (nota 28), 222.

⁴¹ En la Comunicación 2/98 del Presidente de la OAMI (nota 26) se establece que el carácter usual o habitual de la forma debe tenerse en cuenta al examinar las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales.

⁴² Ejemplo extraído de Marco Arcalá, *Las causas de denegación ...*, (nota 28), 222.

⁴³ Probablemente ello se deba porque este tipo de prohibición se considera comprendida dentro de la prohibición general de los signos genéricos o habituales. Cfr. Pachón/Sánchez-Avila (nota 18), 213.

⁴⁴ Cfr. Fezer (nota 24), § 3 núm. 227.

⁴⁵ Ver Fernández-Novoa (nota 3), 1 y ss., del mismo autor (nota 20), 25 y ss., Marco Arcalá, *Artículo 5 ...*, (nota 28), 176.

⁴⁶ Ver Koschtial (nota 15), 108.

⁴⁷ Cfr. con relación al derecho de marcas europeo, Fernández-Novoa (nota 39), 137; cfr. también con relación al derecho alemán (que reproduce de forma muy cercana las obligaciones de la DM), Fezer (nota 24), § 3 núm. 224.

⁴⁸ Ver Lema Devesa (nota 40), 78 con relación al derecho europeo.

⁴⁹ Fezer (nota 24), § 3 núm. 229.

⁵⁰ Ver Marco Arcalá, *Artículo 5 ...*, (nota 28), 178.

⁵¹ Así, con relación al derecho español, Marco Arcalá, *Artículo 5 ...*, (nota 28), 179. Se trata del llamado "works better text" de la doctrina y jurisprudencia anglosajona.

⁵² Este es el criterio seguido por el TJCE en su sentencia "Philips/Remington" (nota 11). A juicio del TJCE si el resultado técnico de un producto se atribuye

únicamente a las características funcionales esenciales de la forma del producto debe denegarse el registro del signo, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas. Crítico con este criterio, Monteagudo (nota 4), 406 y ss.

⁵³ De diferente opinión, con relación al derecho alemán, Fezer (nota 24), § 3 núm. 230a; con relación al derecho español, Monteagudo (nota 4), 400-402, 406-408, Patiño, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997), Revista General de Derecho, núm. 645, junio 1998, 7694. Para Monteagudo una interpretación diferente (aún existiendo formas alternativas para lograr el resultado técnico se considera que la forma en cuestión cae bajo la prohibición de las formas que dan una ventaja técnica o funcional al producto) llevaría a concluir que la finalidad de la norma no es impedir la monopolización de reglas para la solución de problemas técnicos que deben poder ser utilizables por un competidor (concreto), sino que busca de manera general delimitar el sistema de patentes y de los modelos de utilidad del sistema de marcas.

⁵⁴ Monteagudo (nota 4), 401.

⁵⁵ Monteagudo (nota 4), 401 con ulteriores referencias.

⁵⁶ Kur (nota 34), 175, 189.

⁵⁷ Callmann, *The Law of Unfair Competition*, vol. 3, 1994, § 18.13.

⁵⁸ Ver Marco Arcalá, Artículo 5, (nota 28), 177.

⁵⁹ De diferente opinión, con relación al derecho español, Fernández-Novoa (nota 20), 152; Marco Arcalá, Artículo 5, (nota 28), 179. Los autores establecen como uno de los criterios para determinar si la forma es necesaria para obtener un resultado técnico la existencia pasada, presente o en proceso de tramitación, de una creación industrial. En este supuesto, según los autores, es necesario que la forma represente el núcleo básico y fundamental de la patente o del modelo de utilidad. También debe atenderse a la identidad del titular de la patente o del modelo de utilidad. Si existe coincidencia con la persona o entidad que ha solicitado u obtenido una marca sobre la forma, resultará bastante probable su funcionalidad. No obstante, las pautas antes esbozadas los autores reconocen que no se trata de un criterio decisivo, sino que más bien debe ser ponderado con cuidado y en relación con otros criterios.

⁶⁰ Ver Marco Arcalá, Artículo 5, (nota 28), 178 con ulteriores referencias.

⁶¹ De manera similar, el TJCE en el caso Philips/Remington (nota 11). Ver, al respecto, Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 55.

⁶² De diferente opinión, el TJCE en su sentencia “Philips/Remington” (nota 11). El Tribunal se aparta en esta sentencia del texto del art. 3.1 inc. e) DM que prohíbe el registro de signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y establece que se impedirá el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica (apartado 79). Más adelante introduce el concepto de características funcionales esenciales (apartado 83). El alcance de este (nuevo) concepto no es muy claro (crítico Monteagudo (nota 4), 407), pero lo que sí parecería claro es que no se requiere que todas las características esenciales de la forma respondan a una función técnica. Ver al respecto, Ingerl/Rohnke (nota 6), § 3 núm. 55.

⁶³ No se trata en este caso de consideraciones meramente teóricas. En el derecho comparado ya ha sido objeto de riguroso análisis por parte de la oficina de marcas así como de los jueces la relación entre la protección de la marca “tal cual” y las prohibiciones al registro de marca. Ver infra nota 67.

⁶⁴ A lo más podría entenderse que estas prohibiciones son una regulación especial del principio general que subyace a la prohibición de los signos descriptivos (art. 6 quinquies b). 2 CUP), a saber: interés general de que determinados signos no sean apropiados por una persona en particular.

⁶⁵ De acuerdo con el art. 3 CUP son beneficiarios del Convenio:

- Los nacionales de cada uno de los países de la Unión de París
- Los que tengan un domicilio efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión
- Los que tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

⁶⁶ Sin embargo, también en el caso de signos en principio engañosos se atendería contra el art. 6 quinquies CUP si el titular de una marca registrada en su país de origen no puede obtener el registro en otro Estado Miembro, a pesar que demuestre que por el uso prolongado del signo y la habituación del público han originado que el engaño al que originalmente inducía la marca no se da más. Así, Kur, *Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?*, GRUR Int. 9/2004, Festschrift für Rudolf Kraßer zum 70.Geburtstag, 757, nota 21.

⁶⁷ De la misma opinión Kur (nota 66), 757. La autora critica en este sentido las decisiones del Tribunal de Patentes Alemán (BPatG) 28 W (pat) 149/0 (Bildmarke), 28 W 147/02 (3D-Marke) que analizan la relación del art. 6 quinquies CUP con las prohibiciones al registro de marcas. El BPatG llega a la conclusión que así como algunas de las excepciones de la parte B de la norma (derechos de terceros, signos

engañosos) no pueden ser superadas por el uso de la marca, existe libertad para no tomar en cuenta el uso en las otras causales de excepción. La relación entre el art. 6 quinquies CUP y las prohibiciones al registro de marcas también han sido objeto de análisis por el Tribunal Supremo Alemán (BGH). Ver Sentencia del BGH del 4.12.2003, GRUR 2004, 329 – Käse in Blütenform, disponible en: <http://www.bundesgerichtshof.de>.

⁶⁸ Esta causal de denegación del registro constituye una subcategoría de los signos carentes de distintividad o de los signos habituales o usuales.

⁶⁹ De esta afirmación no debe concluirse que el art. 135 Dec. 486 viola el art. 6 quinquies CUP. El CUP no ordena a los Estados Miembros regular de manera liberal el catálogo de las prohibiciones al registro de marcas, sino que simplemente le prohíbe denegar el registro de una marca (ya) registrada en un Estado Miembro por causales diferentes a las indicadas en el párrafo B. Por lo tanto, no está aquí en discusión si las normas de la Decisión están conformes a los preceptos del CUP, sino si la práctica de los Estados Miembros en aplicación estricta de sus normas nacionales a un beneficiario extranjero - bajo determinadas circunstancias - no violaría las obligaciones del CUP. De la misma opinión, Kur (nota 66), 757.