

LA MARCA TRIDIMENSIONAL

CARLOS A. CORNEJO GUERRERO¹

SUMARIO

- I. Marco teórico.
- II. Concepto y definición de marca tridimensional.
- III. Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o de su envase.
 - III.1 Distintividad.
 - III.1.1 Distintividad Intrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o su envase.
 - III.1.1.1 Formas no usuales como condición de distintividad de las marcas que consisten en la forma del producto o de su envase.
 - III.1.1.1.1. La Forma usual.

¹ El autor es Profesor Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Profesor Ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y tiene estudios de Doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador Visitante en la Universidad de British Columbia, Vancouver-Canadá y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Ha sido Director General de la Academia de la Magistratura, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, así como Vice-Decano y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Actualmente es Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de INDECOPI y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener.

- III.1.2 Distintividad extrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o de su envase.
- III. 2 Formas no necesarias como condición de registrabilidad de una marca tridimensional que consiste en la forma del producto o de su envase.
 - III.2.1 Formas necesarias impuestas por la naturaleza de los productos.
 - III.2.2 Formas necesarias impuestas por la función.
- III.3 Formas de un producto que no proporcionen una ventaja funcional o técnica, como condición de registrabilidad de una marca tridimensional.
- IV. Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que no consiste en la forma del producto o de su envase, pero que se utiliza para distinguir un producto, y de las marcas tridimensionales que distinguen servicios.
- V. Protección de formas tridimensionales no registradas como marca.

I. MARCO TEÓRICO

La marca es uno de los instrumentos de negocios más caracterizados dentro de un sistema de economía de mercado. Ella permite identificar un producto o un servicio y diferenciarlo de sus similares en el mercado, con lo cual se convierte en una herramienta indispensable para captar y consolidar clientela.²

En atención a la importancia clave de la marca para construir un negocio rentable, los empresarios siempre han evidenciado una búsqueda incesante de marcas sobre las cuales cimentar una fiel y amplia clientela, empleando muchas veces el recurso de utilizar signos cuya aptitud distintiva –requisito esencial de una marca– ha sido punto polémico. Este ha sido el caso de la marca tridimensional, cuyo uso en la práctica empresarial ha planteado interesantes retos en el ámbito jurídico.

² Sobre el concepto y funciones de la marca, véase del autor: **Derecho de Marcas**, segunda edición, 2007, págs. 17-18 y 67 a 88, así como **Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad**, págs. 32 a 46.

Recordemos que las primeras marcas reconocidas por las diversas legislaciones modernas del siglo XIX, fueron las marcas nominativas, figurativas y mixtas; es decir aquellas que constaban de palabras, figuras o de la combinación de ambas, respectivamente. En esta época inicial, hubiera sido impensable la existencia de una marca cuya conformación fuera la misma que el producto que buscaba distinguir. Justamente, con la marca se pretendía individualizar un producto, distinguirlo de su categoría genérica; lo cual no se podía lograr utilizando sus características intrínsecas. Dentro de esas características intrínsecas estaba su forma tridimensional; es decir, su altura, anchura y profundidad.³

El admitir la forma de los productos como marcas, hubiera equivalido –según los criterios de la época– a aceptar un monopolio ilegal; nadie más sino el titular de esa forma externa del producto protegida por una marca, habría podido dedicarse a su fabricación y comercialización.

Así como en el caso de las denominaciones, las marcas no podían consistir en términos que designaran el producto o dieran cuenta de sus características o cualidades, pues en dichas circunstancias les faltaría distintividad; de igual manera, se pensó que la forma del producto, al consistir en una característica inherente a él, tampoco podía ser marca.

Este concepto dio origen a una antigua discusión doctrinaria sobre si las formas de los productos podían ser marcas, la cual se ha visto alimentada desde antaño por el diverso tratamiento legislativo y jurisprudencial que en

³ En América Latina, podemos citar por ejemplo, el inciso 2º, art. 3º de la primera Ley de Marcas Argentina de 1876, que señalaba que no se considera marca a “la forma que se dé a los productos por el fabricante”. Esta disposición fue copiada textualmente en el artículo 3º de la Ley Argentina 3975 del 23 de noviembre de 1900. Posteriormente, la Ley N° 22.362 del 26 de diciembre de 1980, todavía vigente, mantuvo un texto similar: “Art.2.- No se consideran marcas y no son registrables: (...) c) la forma que se dé a los productos; (...)”. Por otro lado, Fernández Novoa citando a Eichmann (*Fetschrift fur Ralf Vieregge*, Berlín, 1995, pág. 123 ss.), da cuenta que en Alemania hasta época muy reciente rigió el principio de que las formas de los productos y los envoltorios no podían ser registrados como marcas; y que las formas tridimensionales tan sólo eran protegibles como marcas no registradas siempre que gozasen de notoriedad entre los circuitos interesados. Ver Fernández Novoa, Carlos, *Tratado de Derecho de Marcas*, Segunda Edición; Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid-2004, pág. 211.

diferentes países se ha dado sobre el tema y que consideramos sigue siendo el problema central a resolver en torno a la marca tridimensional.⁴

Siempre teniendo en mente el problema anteriormente enunciado, estudiaremos si es que ha habido una evolución en cuanto al objeto del derecho que puede considerarse como marca tridimensional protegida y esbozaremos una definición de lo que actualmente sería su concepto, privilegiando para ello el Derecho aplicable a la Comunidad Andina y particularmente al Perú.

Posteriormente nos avocaremos a estudiar las condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o su envase, de aquellas marcas tridimensionales que no consisten en dicha forma pero se utilizan para distinguir un producto, y de las marcas tridimensionales que distinguen servicios.

Luego trataremos el tema de la protección de formas tridimensionales no registradas como marca, aspecto que también tiene evidentes implicancias prácticas, y que denota la estrecha relación y complementariedad recíproca entre la propiedad industrial y la competencia desleal.

II. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE MARCA TRIDIMENSIONAL

Antes de dar una definición de lo que es marca tridimensional, recordemos que el artículo 134°, literal f) de la Decisión Andina 486°, señala que pueden constituir marcas, entre otros signos, las formas de los productos, sus envases o sus envolturas.⁵ La relación de signos contenidos en el artículo 134° de la Decisión, tiene un carácter enunciativo y no un carácter taxativo; es decir, puede haber otros signos que se consideren marcas, que no están expresamente mencionados en dicho artículo.⁶

⁴ Ya en el año 1858, el jurista francés Rendu, en su "Traite pratique des marques de commerce", sostenía que las formas que no fueran necesarias o inherentes a los productos, podían constituir marca. Ver Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", pág. 76.

⁵ Sólo para remarcar la evolución que ha tenido la Legislación en este aspecto, cabe puntualizar que lo que ahora se permite expresamente como marca (la forma del producto) por algunas Legislaciones, como en nuestro caso la Decisión Andina 486°, fue en el pasado prohibido sistemáticamente por las Leyes de Marcas, que disponían justamente que la forma del producto no era registrable como marca. Véase algunas referencias en la cita número dos.

⁶ Una referencia expresa a las marcas tridimensionales se encuentra en el artículo 138, literal b) de la Decisión Andina 486°: "Art. 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (...) b) la reproducción de

En general, la Doctrina y la Jurisprudencia nacional y andina, define la marca tridimensional como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.

Así tenemos por ejemplo, que el Tribunal del Indecopi “entiende que, de acuerdo con la Doctrina (57), marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos.”⁷

La definición ha sido evidentemente útil, especialmente si se tiene en cuenta que la forma de los productos o sus envases, son el primer tipo de forma tridimensional que ha sido usado en el comercio con fines distintivos, razón por la cual en un momento dado, se vio por conveniente su protección.

En efecto, entre las primeras marcas tridimensionales protegidas, están aquellas que consistieron en la forma del producto o su envase, como es el caso de la forma tridimensional de la botella Coca Cola, que mostramos a continuación:⁸



la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (...)."

⁷ Véase Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, pág. 122. En el texto transcrito se consigna la cita N° 57 que dice lo siguiente: “En este punto, la Sentencia recaída en el Proceso N° 84-TP-2003 del 5 de octubre del 2003, cita a Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas (Ibídem nota 55).”.

⁸ http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.elperiodico.com/info/galeriasv2/galerias/galeria_738/foto_11729.JPG&imgrefurl=http://disenyo-industrial.blogspot.com/2007/04/

Como se puede observar, la marca muestra la botella característica consistente en una forma contorneada que se va anchando en la medida que se llega a la mitad de la botella, y luego se angosta para después nuevamente ancharse hasta llegar a su base.

A continuación, tenemos también otro ejemplo antiguo de marca tridimensional que consiste en la forma del producto, que es el de la famosa caja triangular de los chocolates "Toblerone":⁹



Como podemos apreciar, la forma particular de esta marca consiste en que el producto y su envase son triangulares, la que se consideró era una forma particular o arbitraria en relación a las formas utilizadas por el género de productos del rubro chocolate.

También queremos mostrar una antigua y conocida marca tridimensional que consiste en la botella de Whisky característica de Old Parr:¹⁰



Podemos notar de un lado, la forma particular de la botella, y además la especial característica del corrugado de su superficie.

⁹ www.lovink.ch/images/toblerone.JPG

¹⁰ www.boliviamall.com/catalog/images/FROP1000.jpg

Como se puede apreciar, tanto en el caso de la botella de Coca-Cola, de la caja triangular de Toblerone, como en la botella corrugada característica de Old Parr, no estamos ante formas usuales del producto que se pretende distinguir; son formas particulares o arbitrarias del producto, que como tales gozan de distintividad.

Tenemos entonces que la definición de marca tridimensional dada por la doctrina y la jurisprudencia, según la cual ella es la constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos, responde a la clase de marcas como las que hemos ejemplificado, y que fueron las primeras en reconocerse legalmente como tales.

Sin embargo, pese a la utilidad de la definición de marca tridimensional referida, hay que notar que ella sólo comprende a las formas tridimensionales del mismo producto o su envase; y en consecuencia cierra la posibilidad de que formas tridimensionales que no sean las de los mismos productos o sus envases, puedan ser marcas.

Esta atingencia es importante, pues en la práctica empresarial se comenzaron a utilizar también una serie de signos distintivos que consistían en formas tridimensionales, que no eran las formas de los productos en sí que se querían distinguir, ni tampoco sus envases. Estas formas tridimensionales ganaron rápidamente mucho éxito y también tuvieron reconocimiento en diversas Legislaciones, cuyas normas relativas a la regulación de la forma de los productos a efectos de su protección jurídica, no comprendieron ninguna limitación o prohibición para esta clase de marcas.

Conforme explicamos anteriormente, las prohibiciones estaban normalmente dirigidas a evitar que una marca fuera la forma del producto o su envase; pero ante esta nueva clase de marcas, no se estaba ante uno ni otro caso, sino más bien ante una forma tridimensional dirigida a identificar un producto en el mercado, que no consistía en la forma que dicho producto presentaba.

A continuación podemos ver la afamada marca tridimensional de la Mercedes Benz:



Como es posible observar, estamos ante la estrella tridimensional que va en la parte delantera del auto Mercedes Benz y que constituye además el emblema característico de la Compañía. Como es fácil apreciar, dicha marca tridimensional no consta de la forma del producto en sí (el vehículo Mercedes); tampoco –como es obvio– del envase del producto. La estrella tridimensional identifica al producto, pero no consiste en la misma forma del producto.

Por otro lado, debemos notar que la definición de marca tridimensional que da la doctrina y de la que hemos partido en este trabajo, al únicamente referirse a las formas tridimensionales de los productos o sus envases, deja fuera no sólo a las marcas que consisten en formas tridimensionales que no son la forma del producto que identifican o su envase, sino también a las formas tridimensionales dirigidas a distinguir servicios (estos últimos que consisten como es obvio, no en la forma del producto o su envase, sino en una determinada actividad o conjunto de prestaciones). Es decir, la definición anotada, también estaría cerrando la posibilidad de que existieran marcas tridimensionales de servicios.

Antes de continuar, hay que señalar que las marcas de servicios han tenido un reconocimiento normativo muy posterior a las marcas de producto, cuya utilización y sanción normativa, en su contenido y alcance moderno, se forjaron lentamente desde la Baja Edad Media. Este hecho, aunado al problema de que la utilización de las formas tridimensionales como marcas y a su reconocimiento jurídico, se dio inicialmente en la práctica mercantil, sólo con relación a la forma de los productos, no generó mayor problema a nivel legislativo, jurisprudencial ni doctrinario; entendiéndose por lo general que no era posible obtener protección por esta vía para las marcas de servicio, o que en todo caso, la protección podía encontrarse en otras instituciones del derecho, como por ejemplo la competencia desleal.

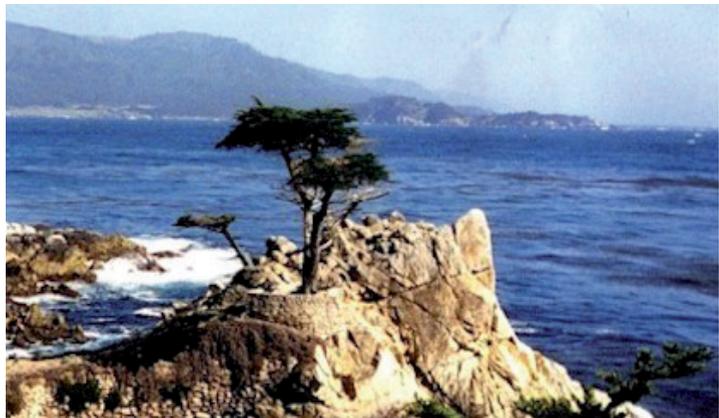
Con el tiempo, la protección marcaría tridimensional de los servicios, se ha ido abriendo camino. Por ejemplo en los Estados Unidos de América, se protegió como marca, el diseño arquitectónico particular del local de la compañía Fotomat que vemos a continuación.



En este caso del local de Fotomat, se estaría identificando un servicio característico brindado por dicha compañía; el consumidor evoca dicho servicio en particular como consecuencia de la percepción de la imagen característica del diseño arquitectónico del local y especialmente de la forma de su tejado o techo. (Fotomat Corporation v. Cochran-194 USPQ128).

Igualmente, en dicho país se ha protegido como marca, el diseño particular de ciertos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie Fuddruckers (Freddie Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984, 9th.Cir. 1987). Este es un diseño particular que permite a los clientes ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

Un caso muy curioso del Derecho Norteamericano, es el de la protección como marca al árbol de ciprés de la compañía de servicios de golf Pebble Beach, que podemos ver a continuación:



Esta figura del árbol de ciprés de la Compañía Pebble Beach causó sensación en el público de los Estados Unidos de América, el cual quedó sorprendido por el hecho de que un árbol viviente se hubiera protegido como una marca para distinguir servicios de enseñanza y práctica de golf. En la primera ilustración, se puede apreciar un letrero que dice que el uso de la imagen del árbol de ciprés está regulado por las leyes. Asimismo, se menciona que no se pueden tomar fotografías ni crear representaciones artísticas de dicha imagen, para propósitos comerciales; no obstante, se señala que sí son bienvenidas tanto las fotografías como las representaciones artísticas de la imagen del árbol, para uso personal.

En lo que respecta al Derecho aplicable a los países de la Comunidad Andina, es interesante citar a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 23-IP-98, que señala:

“El empresario puede distinguir el servicio que ofrece a sus clientes o al público en general, mediante una forma tridimensional que tenga distintividad y que sirva para diferenciarlos y distinguirlos de otros, ofrecidos por terceros.

Las normas de los literales b) y c) del artículo 82 de la Decisión 344, se aplican también a los servicios, pudiendo, en consecuencia ser registradas formas tridimensionales de servicios que no sean las usuales o comunes y que guarden distintividad.”

También es muy importante la mención que se hace en esta Sentencia, en cuanto a que el Tribunal concuerda con el criterio dado en 2 sentencias dadas en los Estados Unidos de Norteamérica, que amparan la protección como marca de la configuración arbitraria del diseño arquitectónico del tejado de un quiosco (Fotomat Corporation v. Cochran -194 USPQ 128), así como del diseño particular de ciertos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie Fuddruckers (Freddie Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984, 9th.Cir. 1987), que son precisamente los ejemplos que mostramos antes.

La Decisión Andina 486° en este aspecto, tiene disposiciones similares a las referidas en los literales b) y c) del artículo 82 de la Decisión 344, por lo que el criterio anteriormente señalado sería plenamente válido hoy en día.¹¹

Como conclusión de este punto, tenemos entonces que es necesario perfeccionar la definición de marca tridimensional, por cuanto la actualmente utilizada se refiere a sólo un supuesto de tres existentes, y que planteamos sea la siguiente:

La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.

¹¹ Véase el artículo 135, literales c) y d) de la Decisión Andina 486°.

III. CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL QUE CONSISTE EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE

El segundo tema que vamos a analizar, está referido a las condiciones de registrabilidad que debe cumplir una marca tridimensional que consista en la forma del producto o su envase.

La primera condición de registrabilidad es que la marca tridimensional sea distintiva. Hay 2 tipos de distintividad, la distintividad intrínseca, que se refiere a que la marca tridimensional debe consistir en una forma no usual, y la distintividad extrínseca, según la cual la marca tridimensional no debe ser confundible con otros signos registrados previamente.

La segunda condición de registrabilidad es que la marca tridimensional consista en una forma no necesaria, y la tercera condición de registrabilidad es que se trate de una forma que no proporcione una ventaja funcional o técnica al producto.

III.1 Distintividad

Como hemos mencionado anteriormente, en Doctrina hubo una vieja discusión sobre si las formas de los productos podían ser marcas. Se sostenía que las formas de los productos o sus envases no podían ser marcas, porque ello implicaba la existencia de un derecho exclusivo (o un monopolio) no sobre un signo que distinguiera al producto, sino sobre el producto en sí o sobre sus cualidades o características, lo cual no podía admitirse. Desde esta perspectiva, aceptar el registro de la forma de un producto como marca, crearía una barrera de acceso al mercado, porque sólo el empresario titular de esa forma, podría elaborar y comercializar el producto en cuestión y no sus competidores.

Ante esta posición que critica la protección jurídica como marca de la forma de los productos o sus envases, se han dado dos respuestas tradicionales que en realidad no son lo suficientemente sólidas para desbaratarla.

Según la primera, el monopolio marcario de una forma, se limitaría sólo a los productos protegidos con la marca; por ejemplo, la forma de un jabón o de una esponja registrada como marca, se limitaría a éstos productos y no a otros.¹² Pero como es obvio, ello no querría decir que no hubiera monopolio

¹² Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 85, Segunda Edición, Buenos Aires – 1995; Cuarta Edición - 2002, pág. 78.

o derecho exclusivo sobre dicha forma, pues sería claro que por un lado, éste monopolio sí se constituiría respecto de los productos a los que la marca está circunscrita y a los que tienen conexión competitiva con ellos; y por otro lado, porque según el caso, el registro de la marca tridimensional puede ampliarse también a otros productos, con los que la barrera de acceso al mercado sería aun mayor.

Conforme a la segunda, no debe confundirse la forma no necesaria con el producto; por ejemplo tanto el jabón como la esponja podrían tener formas tradicionales u otras características.¹³ Pero como veremos más adelante, la forma siempre participará del producto porque es una cualidad esencial de él; no hay manera de concebir el producto sin la forma, independientemente que ella sea o no una forma necesaria o usual.

Tanto la posición que formula que no es posible proteger la forma de los productos como marca, como las argumentaciones citadas en contra de ella, parten de plantear el problema de la distintividad de la forma del producto o su envase, de la misma manera que cuando hablamos de la distintividad intrínseca de las denominaciones.

De acuerdo a este planteamiento, el signo en que consiste la marca, no puede ser el mismo o uno muy parecido al utilizado para nombrar al producto que se quiere distinguir, ni a sus cualidades o características; es decir se trata de que el signo se aleje en su significación de lo que es el producto y de sus cualidades o características. Si ese no es el caso, entonces estamos –en principio– ante un signo genérico o descriptivo que como tal no es distintivo y en consecuencia no puede ser marca.

Sin embargo, el problema de encontrar la distintividad en la forma de los productos o de los envases, debe ser planteado de manera distinta. La determinación de la distintividad intrínseca en la forma tridimensional de los productos o sus envases, no puede dejar de considerar dos aspectos fundamentales, que son diversos a los de las denominaciones:

a) Es imposible que la forma, por más arbitraria o particular que sea, se aleje de lo que es el producto, o de sus cualidades o características.

¹³ Ibid.

Como sabemos, la forma es la determinación exterior de la materia,¹⁴ es la delimitación del espacio ocupado por un objeto físico. La forma es una cualidad constitutiva del objeto físico; sin forma no hay objeto físico.

Aristóteles nos dice que la forma es aquello por lo cual la cosa es lo que es; la materia es aquello de lo cual está hecha: madera, hierro, etc. Los conceptos de materia y forma, según Aristóteles, están relacionados el uno con el otro. No puede haber materia sin forma, ni forma sin materia; con estos conceptos, Aristóteles explica la composición de las sustancias.¹⁵

En síntesis, cuando se trata de denominaciones, es posible exigir el requisito que el término que se quiere proteger como marca, no constituya o no refiera al producto a distinguir. Sin embargo, el mismo requisito no se puede exigir a las marcas tridimensionales que consisten en la misma forma del producto o su envase, pues la forma es un elemento constituyente del producto o una cualidad esencial de él.

La forma no se puede alejar del producto en sí, la forma no puede dejar de ser parte del producto, no puede dejar de constituir una cualidad o característica del mismo; y esto porque la forma, por definición, es la determinación exterior de la materia.

De lo único que se podría alejar o diferenciarse la forma de producto, es de su forma usual (condición de distintividad intrínseca), o de las formas particulares o arbitrarias de otros productos (condición de distintividad extrínseca), pero nunca de la forma en sí del producto. Por eso es que la marca tridimensional para tener la calidad de tal, debe consistir –cumpliendo la condición de distintividad intrínseca– en una forma no usual.

b) La forma de los productos o sus envases no son signos, como sí son las denominaciones.

Un signo es una entidad ideal que representa o denota la realidad, pero que no es parte de la misma.

¹⁴ Diccionario de la Lengua Española, pág. 695, Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992, 1513 páginas.

¹⁵ Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Tomo VIII, Barcelona-España, 1977.

La forma es una cualidad o característica constitutiva del producto o su envase; no puede haber producto ni envase, sin forma. La forma de un producto o su envase, es aquello que hace que “ellos sean lo que son”.

Si bien es cierto, la forma al igual que el signo, puede evocar en el entendimiento la idea de una cosa, ella no es un signo. Aun cuando la definición de signo que se da en los Diccionarios es sumamente amplia, consideramos que para el propósito que nos ocupa, debe partirse del hecho de que el signo es una entidad distinta a la cosa que pretende representar, y en tal sentido no puede formar parte de ella, ni ser la cosa misma.

En consecuencia, a la forma de un producto o su envase, para ser marca, no se le puede exigir la misma condición de distintividad que presentan las denominaciones, que por un lado son signos y por otro no son parte de la realidad en sí y que además, no necesariamente tienen que referirse a las características o cualidades del producto que pretenden distinguir.

Los problemas que han surgido en la Doctrina, Jurisprudencia y Legislación de diversos países, provienen de haber soslayado este punto central.

Tenemos entonces que la condición de distintividad de la forma de los productos o sus envases, consistirá en que dicha forma tenga aptitud para, por un lado, identificar al producto, y por otro, diferenciarlo de sus similares.

III.1.1 DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE MARCAS TRIDIMENSIONALES QUE CONSISTEN EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE.

El problema de la distintividad intrínseca de estas marcas no estaría en si la forma se aleja del producto o de sus características (como se requeriría en las denominaciones), porque ella siempre formará parte de sus cualidades y características esenciales; de lo que sí deberá alejarse es de la forma usual.

III.1.1.1 FORMAS NO USUALES COMO CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS QUE CONSISTEN EN LA FORMA DEL PRODUCTO O DEL ENVASE.

En consecuencia, uno de los elementos claves para determinar si una forma tridimensional es distintiva intrínsecamente, es que se trate de una forma no usual respecto del producto al cual se va a aplicar, o respecto de productos que tengan conexión competitiva con éste; pues ello permite –junto con otras condiciones– la identificación y diferenciación de determinado producto en el mercado.

Las formas usuales no tienen aptitud para identificar o singularizar un producto; tampoco pueden diferenciarlo de sus similares en el mercado. Las formas no usuales sí tienen dicha aptitud; he ahí el verdadero planteamiento sobre la distintividad intrínseca de la forma de los productos y sus envases.

III. 1.1.1.1 LA FORMA USUAL.

Para poder llegar a saber cuándo la forma de un producto o su envase, cumplen con la condición de distintividad de ser no usuales, es útil determinar primero cuál es el concepto y definición de forma usual.

Así, habiendo determinado que una forma de producto o su envase es usual, sabremos con seguridad que no cumple la condición de distintividad intrínseca aludida. En cambio, si se determina que la forma es no usual, deberá continuarse obligadamente con el examen de si reúne la condición de distintividad extrínseca y las demás condiciones de registrabilidad; es decir que se trate de una forma no necesaria y además que dicha forma no proporcione al producto una ventaja funcional o técnica.

Por otro lado, si no se cumple con la condición de distintividad intrínseca de no ser una forma usual, entonces no tiene objeto seguir el análisis que lleve a determinar si se trata de una forma que revista características peculiares o arbitrarias que sean susceptibles de generar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. Si estamos ante una forma usual es porque precisamente dicha forma no es peculiar ni arbitraria, por lo que seguir abundando en ese extremo no tiene objeto.

La Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI del 10 de agosto del 2001, establece lo siguiente:

«II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

Si el signo solicitado constituye una forma usual de los productos que pretende distinguir.

Si el signo solicitado es distintivo.

(...)

«No obstante lo anteriormente indicado, de acuerdo a las averiguaciones realizadas por la Sala ¹⁶, se ha verificado que las partes y accesorios de grifería de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial -concretamente las perillas de grifos- se presentan al público en diversos modelos, entre ellos, algunas formas de perillas muy similares y otras sustancialmente iguales a la de la perilla que constituye el signo solicitado, las cuales se encuentran identificadas en el mercado bajo diversos signos, tales como: Price Pfister (Clásica, llaves Windsor) Rocca (modelo Bravaplus), e Italgriif (modelos Aruba y Cancún).

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el signo solicitado constituye una forma usual de las perillas de grifo de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual se encuentra comprendido dentro de la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

De otro lado, si bien las figuras cóncavas paralelas de la perilla facilitan la acción de girar la perilla –especialmente para que no resbale la mano mojada– el signo solicitado no constituye una forma impuesta por la naturaleza de la función del producto que pretende distinguir.

No obstante haberse determinado que el signo solicitado constituye una forma usual, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, la Sala considera pertinente establecer si dicho signo cumple con el requisito de distintividad.

5. Distintividad del signo solicitado

5.1 Marco conceptual

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

¹⁶ www.tecnospace.net/amn/amn03/lista.asp?rubric...

en el Proceso N° 22-IP-96¹⁷ –durante la vigencia de la Decisión 344¹⁸– en la que se precisa que la marca es el medio o modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.

La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal¹⁹ u otras razones²⁰ tiene una dudosa capacidad distintiva, pero el público –a falta de la presencia de un signo distintivo– se ve obligado a identificar el producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el

¹⁷ La marca y el derecho de marcas tal como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en la Revolución Comercial de los siglos XI y XII, momento en que se formaron los principios, instituciones y conceptos propios de la Lex Mercatoria. Ver Cornejo Guerrero, Carlos: **“Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad”**, Editorial Cultural Cuzco, Lima-Perú, año 2000; **“Historia del Derecho de Marcas”**, artículo preparado para el Libro Homenaje a la profesora brasilera Maristella Basso, Volumen 2, Editorial Jurua, Curitiba-Brasil y “Los Orígenes de la Marca”, Cultural Cuzco, Lima-Perú, 2008.

¹⁸ Ver la página: biomesblog.typepad.com/.../2006/03/index.html

¹⁹ Stim, Richard. **Trademark Law**, pág. 30.

²⁰ <http://www.lkjh.org/bike/california/monterey/carmel/f0017.jpg>. La figura de abajo se encuentra en raylehmann.tripod.com/photos/pacific11.html

público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales, sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado), por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

5.2 Aplicación al caso concreto

La Sala considera que la forma tridimensional solicitada a registro no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. En efecto, existen en el mercado perillas con la misma forma tridimensional solicitada –conforme se ha establecido en el punto 4.5– careciendo el signo solicitado de elementos que lo diferencien sustancialmente de ellas, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor. Por el contrario, éste verá el signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que ya se comercializan en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado también se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no procede su admisión a registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 14729-2000/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2000, y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la representación de la figura de una perilla de forma tronco cónica en cuyos dos lados tiene una hendidura, en la parte superior círculos y dos extremos con hendiduras que concuerdan con la base, para distinguir griferías, sus partes y accesorios, vástagos de apertura y cierre de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por Valvosanitaria Industrial S.A. - VAINSA.

¹¹ En establecimientos especializados en la venta de griferías, tales como Cassinelli S.A., D’Baño y El Baño F.V., ubicados en la Av. República de Panamá, cuadras 45 y 46.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1977, p. 17.

¹³ Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

¹⁴ Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

¹⁵ Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.»

Como puede apreciarse, en relación a la determinación de las cuestiones en discusión, se señala en primer lugar que se tendrá que determinar si el signo solicitado es una forma usual de los productos que se pretende distinguir; que según lo que hemos explicado no es otra cosa que se verifique la condición de distintividad intrínseca del signo. En segundo lugar se indica que se determinará si el signo solicitado es distintivo, supuesto que incluye la distintividad extrínseca, pero también nuevamente la distintividad intrínseca.

En la Resolución se determinó que el signo solicitado era una forma usual de las perillas de grifo de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial; en consecuencia no se cumplía con el requisito de distintividad intrínseca. Al ser esto así, ya no tenía sentido la determinación del requisito de distintividad extrínseca pues desde ya, dicho signo no era apto para identificar productos ni diferenciarlo de sus similares. Sin embargo, sí debía continuarse con el análisis de si el signo solicitado caía en otras causales de falta de registrabilidad, como era que la forma fuera necesaria por la naturaleza o función del producto, o que represente una ventaja funcional o técnica.

Continuar con este análisis es recomendable, pues debe tenerse en cuenta que si únicamente se decide en base al fundamento de que el signo solicitado era una forma usual, ello eventualmente puede ser anulado por el Poder Judicial, y no habiéndose esgrimido otros fundamentos también aplicables para fundamentar la denegatoria del registro, podría terminarse otorgando un registro que en realidad no corresponde

En el caso concreto, se podría haber encontrado que la forma no era usual, pero que sin embargo se trataba de una forma necesaria impuesta por la naturaleza o la función del producto, o inclusive que dicha forma importaba una ventaja funcional o técnica; en cuyo caso, no hubiera procedido el registro. Por eso es que era necesario continuar con el análisis; sin embargo, tal como puede verse del primer párrafo del punto 5.2 Aplicación al caso concreto, se vuelve a examinar el hecho de si la perilla de grifo en cuestión

reviste características peculiares que la diferencien de las que usualmente se encuentran en el mercado; es decir, sólo se abunda en el tema de la falta de distintividad por tratarse de una forma usual, lo cual era innecesario pues ya se había determinado anteriormente.

Habiendo puesto de relieve la importancia de la determinación de la delimitación y definición del concepto de forma usual, pasamos a continuación a mostrar algunos ejemplos de productos que en general se ha considerado que tienen formas usuales:²¹

LATAS DE LECHE



LATAS DE ATÚN



DAMAJUANAS DE VINO



²¹ Páginas: www.nestle.co.za/images/products/Nestle_Ideal...; forum.wordreference.com/showthread.php?t=402974; www.virtualexito.com; www.prolimersa.com; www.prodex.com.co/.../atunportola.jpg; www.cadamuro.it; www.crear.rionegro.gov.ar.

En las vistas aparecen diversos ejemplos de formas usuales, que no pueden ser marcas, porque no son distintivas. Esto es, son formas usuales que no le proporcionan al producto ningún elemento individualizador ni diferenciador; el producto se aprehende simplemente como un bien genérico.

Comúnmente, cuando se trata de explicar lo que es una forma usual, se recurre únicamente a verificar la presencia de un elemento objetivo o fáctico, que consiste en la concurrencia en el mercado de productos que presenten la misma forma, y que correspondan a diferentes competidores.

Esto es muy comprensible si se tiene en cuenta que si diferentes competidores utilizan por un determinado tiempo la misma forma en sus productos, no hay posibilidad de que ninguno de ellos alegue que la forma de su producto es una forma particular o arbitraria que tenga aptitud distintiva, de lo que podemos deducir que una forma llega a ser usual, fundamentalmente porque es utilizada en forma indistinta por diferentes competidores en el mercado, sin que ninguno de ellos haya reclamado su titularidad.

La consecuencia de esta situación es que el consumidor tome la indicada forma de los productos como una que usual o habitualmente utilizan los competidores en la presentación de sus productos, sin que exista de por medio ningún interés diferenciador. Es decir, el consumidor al ver dicha forma no la asociará específicamente con un producto determinado, sino con todos los productos del ramo.

De esta explicación se desprende que no sólo hay un elemento objetivo o fáctico de por medio (utilización indistinta de la misma forma del producto por diferentes competidores), sino también un elemento subjetivo (aprehensión de dicha situación fáctica por el consumidor), pero el componente esencial es el segundo.

Esta precisión es importante pues los dos elementos, el objetivo y el subjetivo, no necesariamente van a coexistir siempre en el tiempo. También es bueno notar que en Doctrina, se define a la forma usual considerando sólo el componente fáctico, objetivo.

Luego de estas consideraciones, podemos llegar a definir lo que es forma usual de la manera siguiente: "Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva."

Al respecto, es interesante analizar los fundamentos de la Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 195126-2003, sobre solicitud de registro de marca tridimensional presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (pág. 143-144), que señala:

“En tal sentido, para determinar si el envase materia de registro es usual no sólo se deberá tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la cerveza (producto que se pretende distinguir con el signo solicitado) sino también todos los productos con los cuales la cerveza tenga similitud o conexión competitiva, toda vez que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre dicha forma de envase, su titular podría oponerse a su uso y registro no sólo respecto de los mismos productos (cerveza), sino respecto de aquéllos que tuviesen similitud con ellos, tal es el caso de las bebidas no alcohólicas y de los vinos y demás licores (...)”.

En la misma Resolución (pág. 145) también se señaló que:

“Durante varias décadas, las distintas empresas productoras de cervezas utilizaron de forma habitual y constante el envase cuyo registro se solicita, ello determinó que el envase sea visto por los consumidores en su función primigenia, esto es, como un contenedor de líquidos, en este caso, de cerveza. En ese contexto, el público sólo podía diferenciar unas cervezas de otras a través de la marca que aparece en la correspondiente etiqueta y no por las características inherentes al envase que se pretende reivindicar. Prueba de lo anterior es que en ausencia de las etiquetas no es posible identificar cuál es el producto contenido en el envase.

En los últimos años, las distintas empresas cerveceras que competían en el mercado nacional se han integrado en un solo grupo empresarial, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Sin embargo, este solo hecho no determina necesariamente que el envase haya perdido su carácter de usual, ya que para ello deben apreciarse los demás envases que se emplean para la comercialización de cervezas, así como de productos similares.”

Como podemos apreciar, se consideró que la forma de la botella materia del caso, no había perdido su carácter de usual, por el hecho de que en los últimos años las distintas empresas cerveceras que competían en el mercado nacional, se hubieran integrado en un solo grupo empresarial. Un elemento importante para la fundamentación presentada por el Tribunal, fue que la botella en cuestión era una forma usual pues era similar a otras botellas utilizadas por Compañías de Cerveza extranjeras y además porque era similar a botellas de productos similares.

Veamos una muestra de las diferentes botellas que aparecían en el mercado, junto con la botella en discordia de este caso:²²

BOTELLA SOLICITADA



MARCAS EXTRANJERAS



VINO Y CHAMPAGNE



Encontramos que el criterio aplicado en la Resolución es correcto, pues al haber en el mercado, botellas similares para el mismo producto y para productos conexos, pues la decisión era muy fácil; se trataba de una forma usual y en consecuencia esa forma no podía ser marca.

Sin embargo, es interesante analizar cuál habría sido la decisión, si es que no hubiera habido en el mercado estas otras botellas del mismo producto o de productos conexos que tuvieran la misma forma. En mi opinión, igualmente se habría tenido que concluir que se trataba de una forma usual, pues para el consumidor, esa forma de botella, no tenía virtualidad distintiva. Puede ser, como ocurrió en el caso, que en un momento dado, sólo una empresa haya devenido en ser la única en utilizar una determinada forma de botella, pero ese es sólo el componente fáctico, objetivo; el otro componente,

²² Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, págs. 146, 147, 148 y 152.

el subjetivo –que en nuestra opinión es el fundamental– se mantenía intacto, en el sentido que en la mente del consumidor esa forma de botella era utilizada genéricamente para cerveza, y no identificaba ni diferenciaba ningún producto en particular.

Para cerrar este tema de la forma usual, quiero enfatizar nuevamente en la importancia de que en la definición de forma usual, se incluya la perspectiva del consumidor y además la mención a la función distintiva, que es la función esencial de la marca y que es diferente de la función indicadora de origen empresarial.

La función indicadora de origen empresarial es una consecuencia de la función distintiva, pero no es lo mismo que ella. En general en la Jurisprudencia, en la Doctrina y también en la Legislación, se trata muchas veces estos conceptos como si fueran lo mismo y no lo son. Esto no sólo tiene una importancia teórica, sino que también puede tener consecuencias prácticas, por lo que una diferenciación clara especialmente a nivel de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sería bastante útil.

III.1.2 DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES QUE CONSISTEN EN LA FORMA DEL PRODUCTO O DE SU ENVASE.

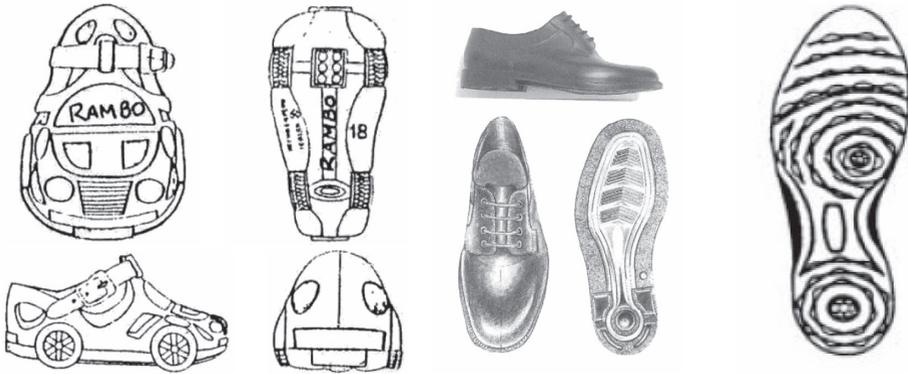
La marca tridimensional no debe ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas.

En la vista, tenemos a una marca tridimensional para calzado, que consiste en una zapatilla o sandalia con la forma de un vehículo, que se consideró distintiva en segunda instancia.

Luego tenemos, a la derecha, la figura de una suela, que no es una marca tridimensional sino una marca gráfica, pero que vale la pena mostrarla porque las marcas gráficas pueden tener una perspectiva tridimensional, aumentando las posibilidades de confusión con las marcas tridimensionales.

También, al medio, aparece una forma de calzado que fue considerada una forma usual y en consecuencia, no registrable.

DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA



RES. 326-2004/TPI-INDECOPI
(OTORGA REGISTRO)

RES. 12792-2003/OSD
(DENEGADO)

CERTIFICADO 58093
(MARCA GRÁFICA)

A veces no es fácil establecer cuándo una marca tridimensional tiene distintividad extrínseca, por eso es muy útil el criterio doctrinario y jurisprudencial, según el cual el ámbito de protección de estas marcas está circunscrito exactamente a la forma tridimensional registrada o a una muy cercana a ella. Es decir, el ámbito de protección de estas marcas tridimensionales, es más reducido.

La Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI (págs. 123 y 124), se apoya en relación a este punto, en dos sentencias dadas en los Procesos N° 84-IP-2003 del 5 de octubre del 2003 y 137-IP-2004 del 27 de octubre del 2004, que citan a su vez al tratadista Fernández Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, pág. 137). Las indicadas sentencias señalan lo siguiente:

“La expresión formas usuales de los productos se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse no obstante, que en el caso de estas últimas el *Ius Prohibendi* tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca”.

III. 2 Formas no necesarias como condición de registrabilidad de una marca tridimensional que consiste en la forma del producto o su envase.

Tampoco pueden registrarse como marca, las formas necesarias del producto o su envase.

Las formas necesarias de los productos, son aquellas que forzosa o inevitablemente han de utilizarse en el mercado, sea porque están impuestas por la naturaleza o por la función del producto de que se trate.²³

Hay que percatarse, que aun cuando no se dice expresamente, el artículo 135º, literal c) de la Decisión 486, cuando se refiere a las formas impuestas por la naturaleza o por la función del producto, también incluiría a los envases o envoltorios que lo contengan. Es decir, no sólo está prohibido registrar como marca, la forma necesaria del producto, sino también al envase o envoltorio que reproduce esa forma necesaria.

III. 2.1 FORMAS NECESARIAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS.

Es posible que las formas necesarias impuestas por la naturaleza de los productos, las encontremos más en aquellos productos o frutos que nos brinda la naturaleza, como por ejemplo, la forma de las manzanas, de los tomates, de las naranjas, de las sandías, de la lechuga, etc.

A continuación, tenemos algunos ejemplos de estas formas de los productos:²⁴



Estas formas necesarias impuestas por la naturaleza del producto, no pueden ser marcas porque para poder competir en el mercado, se tiene que utilizar necesariamente estas formas. Es decir, conceder marcas sobre dichas formas, implicaría la creación de una barrera permanente de acceso al mercado para los competidores.

²³ Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta definición puede llegar a quedar obsoleta en algún momento, por efecto de las nuevas formas de productos que se creen por la tecnología moderna.

²⁴ blogs.epi.es/jserna/files/2007/06/manzanas.jpg; fichas.infojardin.com

De otro lado, es importante precisar que la determinación de si una forma es necesaria e impuesta por la naturaleza, estará referida a los productos respecto de los cuales se registra la marca. Es decir, en el ejemplo de la ilustración, la forma de la sandía es una forma necesaria respecto del producto sandía, pero no para artefactos eléctricos; la forma de las manzanas, es una forma necesaria para el producto manzana, pero no para distinguir computadoras.

Otro aspecto atractivo para el análisis, es el de las formas de productos que normalmente estarían impuestas por la naturaleza, pero que por los avances en investigación y tecnología, se logra que dichas formas sean completamente arbitrarias o peculiares respecto del producto en cuestión.

Un ejemplo sonado fue el de la sandía cuadrada creada por un agricultor japonés hace un poco más de 20 años, mediante un procedimiento relativamente simple que consistía en introducir la sandía cuando era aún un fruto muy pequeño en un cubo de cristal cuadrado. De esa manera se lograba el cambio de la forma natural de la fruta a la de un cuadrado, tal como podemos apreciar de la siguiente ilustración:²⁵

SANDÍA CUADRADA



Podemos decir que esta forma no cae en la prohibición de ser una forma usual o una forma necesaria impuesta por la naturaleza o la función del producto. Sin embargo, igualmente no sería registrable por cuanto dicha forma presenta una utilidad para el apilamiento, transporte y presentación del producto en su punto de venta, razón por la cual se trataría de una forma que otorga una ventaja funcional o técnica, que como veremos más adelante tampoco puede obtener la protección como marca.

²⁵ static.flickr.com; www.directoalpaladar.com

Debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 135, literal c) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan **exclusivamente** en formas impuestas por la naturaleza de los productos.

De aquí se deduce que si en el conjunto de la forma hay una parte distintiva que no cae dentro de la prohibición absoluta establecida por la Decisión, dicha forma podrá registrarse aun cuando contenga una parte impuesta por la naturaleza del producto. Lo que ocurrirá es que dicha parte no será objeto de *ius prohibendi* alguno, y en consecuencia cualquier competidor podrá utilizarla en sus respectivos productos.

III.2.2 FORMAS NECESARIAS IMPUESTAS POR LA FUNCIÓN.

Como sabemos, el mismo artículo 135 de la Decisión Andina 486°, establece también una prohibición absoluta para el caso de las formas necesarias impuestas por la función del producto. En efecto, conforme al literal c) de dicho artículo:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...) 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. (...)”

Es posible citar varios ejemplos de formas impuestas por la función del producto, tal como la forma de las tuercas, de las llantas, de los aros de llantas, de las pelotas, alicates y llaves inglesas, de las cuchillas y máquinas de afeitar, etc. A continuación, presentamos algunas ilustraciones de esta clase de formas:²⁶

²⁶ Páginas: www.ingtecmech.uji.es; www.lowes.com; www.boomkolesa.ru; webs.adam.es; members.fortunecity.com; dontrofeo98.com



Igualmente que en relación a las formas necesarias impuestas por la naturaleza del producto, no debe perderse de vista que el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486°, consigna como prohibición absoluta de registro como marca, los signos que consistan exclusivamente en formas impuestas por la función del producto o servicio de que se trate.

Al respecto es plenamente aplicable lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 23-IP-98, en sentencia que ya hemos transcrito en el punto anterior:

“Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario por carecer de distintividad. Sin embargo, si se les adiciona elementos que les permitan adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca, sólo que el titular no podrá ejercer respecto de dichas formas el ius prohibendi”.

Esta Sentencia está en consonancia con lo dispuesto en el texto del artículo 135 de la Decisión Andina 486°, que establece que:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...) 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. (...)”

III.3 Formas de un producto que no proporcionen una ventaja funcional o técnica, como condición de registrabilidad de una marca tridimensional.

El artículo 135, literal d) de la Decisión 486, señala:

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

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

(...)” Se considera este supuesto como prohibición absoluta al registro de marcas, en razón de que dichas formas están protegidas temporalmente por el modelo de utilidad o la invención.

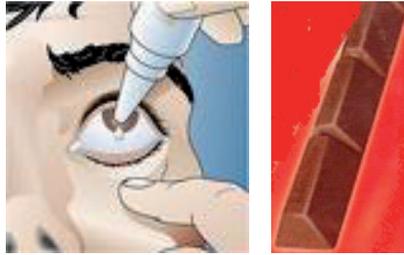
Cuando la forma determina una innovación tecnológica, su protección se rige bajo una de las dos instituciones señaladas, y en tal sentido una vez que transcurra su tiempo de protección, pasarán al dominio público. La prohibición al registro de esta clase de forma debe aplicarse aun cuando ella no haya obtenido protección efectiva como modelo de utilidad o invención.

No es lógico dar protección a estas formas tridimensionales como marca, que es prorrogable indefinidamente en el tiempo y que al tratarse de una mejora técnica, si se le diera ese tipo de protección, ello implicaría una barrera de acceso al mercado. Se estaría impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente, inclusive luego de que hubiera caído en el dominio público.

Debemos notar que también en este caso, la prohibición sólo se aplica cuando el signo consista exclusivamente en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio correspondiente. Esto implica que si la forma en cuestión está integrada por una parte funcional y otra parte no funcional que cumpla con los requisitos de distintividad y registrabilidad, entonces se procederá al registro; no obstante, en este supuesto habrá que considerar que la parte funcional de dicha forma no generará el ius prohibendi respecto de terceros.

Dentro de las formas que importan una ventaja funcional o técnica del producto o servicio al cual se aplican, estarían aquellas que por ejemplo produzcan un efecto de comodidad, una facilidad para el traslado o transporte, un ahorro en los costos que significa su utilización, una mayor durabilidad, un mayor rendimiento del producto, una mejora en su forma de administración, etc. A continuación, presentamos algunas ilustraciones de formas del

producto o su envase que proporcionan una ventaja funcional o técnica al producto:²⁷



Como podemos apreciar, dentro de estas formas están las botellas de productos farmacéuticos que llevan un chupón cuentagotas, que proporciona al objeto la ventaja funcional de administrar eficientemente el remedio; un chocolate dentado cuya forma facilita partirlo en pedazos para ser consumido. También podría ser la inyección (jeringa), indispensable para lograr el propósito que se quiere cumplir en la administración del producto.

IV CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL QUE NO CONSISTEN EN LA FORMA DEL PRODUCTO O DE SU ENVASE, PERO QUE SE UTILIZAN PARA DISTINGUIR UN PRODUCTO, Y DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES QUE DISTINGUEN SERVICIOS

El artículo 138, literal b) de la Decisión Andina 486° señala lo siguiente:

“Art. 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (...)”

El mencionado artículo consigna en forma expresa a la marca tridimensional como clase de marca. Tal como veíamos en el punto II de este artículo, era necesario perfeccionar la definición de marca tridimensional, de modo

²⁷ <http://www.seg-social.es>; <http://www.labodegaperuana.com/chocolatetriangulodonofrio.jpg>

que incluyera los tres supuestos de existencia de las marcas tridimensionales. Recordemos la definición que propusimos entonces:

“La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado; ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.”

En los puntos anteriores, nos hemos centrado en las condiciones de registrabilidad de las marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto o su envase. Ahora nos referiremos, tanto a las marcas tridimensionales que no consistan en la misma forma del producto o su envase, pero que se utilizan para distinguir un producto; y a las marcas tridimensionales que distinguen servicios.

En cuanto al régimen normativo aplicable, hay que mencionar que no hay ninguna diferencia entre ellas y las marcas tridimensionales que consisten en las formas del producto o su envase. Las otras normas aplicables propias de la Decisión Andina 486°, que iremos comentando a propósito del tema, son entonces las siguientes:

“Artículo 134.- (...)”

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...) la forma de los productos, sus envases o envolturas. (...)”

Como se puede apreciar el artículo 134 enuncia que pueden registrarse como marcas a la forma de productos, sus envases o envolturas. Tal como se indica en el mismo artículo, puede haber otros signos registrables que no están mencionados taxativamente en él. Dentro de este grupo de signos, están las marcas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consisten en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado. La única condición es que dichos signos guarden el requisito de distintividad y las demás condiciones de registrabilidad que corresponden a este tipo de marcas.

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

(...) 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;

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

(...)

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

En relación al inciso c) del artículo transcrito, vemos que la prohibición referida a la forma usual de los productos o sus envases, obviamente no podría ser aplicable a las marcas tridimensionales que distinguen servicios, al no haber ningún producto de por medio. En principio, tampoco sería aplicable a las marcas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consistan en la misma forma de ellos (piénsese por ejemplo, en la estrella tridimensional característica de Mercedes Benz), salvo que dicha marca sea exclusivamente una representación del producto a distinguir.

Hablando sobre las marcas tridimensionales que no consisten en la misma forma del producto, pero que distinguen productos, podemos decir que tampoco les podría alcanzar la prohibición referida a las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. Desde que dichas marcas son elementos separados e independientes del producto, nunca podría tratarse de una forma impuesta por la naturaleza o la función de aquél.

Tratándose de marcas tridimensionales que distinguen servicios, le alcanzaría la prohibición referida a que ellas no pueden consistir en formas impuestas por la naturaleza o la función del servicio de que se trate.

En relación al inciso d) del artículo 135 de la Decisión Andina 486°, sobre la prohibición referida a las formas que den una ventaja funcional o técnica, vemos que sí les podría alcanzar a las marcas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consisten en la forma de los mismos. Dado que aun cuando se trate de elementos diferentes del producto mismo, al poder usarse junto con él, cabe la posibilidad que le imponga algún efecto funcional o técnico.

Igualmente, las marcas tridimensionales que distinguen servicios, deberán respetar la prohibición referida a que no se pueden registrar como marcas aquellas que den una ventaja funcional o técnica al servicio al cual se aplican.

V PROTECCIÓN DE FORMAS TRIDIMENSIONALES NO REGISTRADAS COMO MARCA

Corresponde tratar el tema de la protección de formas tridimensionales no registradas como marca, aspecto de interés por las implicancias prácticas que conlleva, y que debe enfocarse dentro del marco de la estrecha relación y complementariedad recíproca entre la propiedad industrial y la competencia desleal.

Tal como hemos estudiado, las formas tridimensionales pueden tener la protección como marcas tridimensionales. Sin embargo, en la práctica empresarial no siempre se busca la protección como marca tridimensional, de la forma o presentación de los productos que se colocan en el mercado, lo cual no significa necesariamente que los competidores queden libres para copiar dichos elementos.

Si bien, nuestro ordenamiento jurídico establece como principios rectores la libertad de empresa y de iniciativa privada,²⁸ y como una manifestación de ellas, la del derecho a imitar las iniciativas empresariales, debe respetarse el deber de diferenciación que se exige a los competidores respecto de los productos que fabrican o comercializan en el mercado, en cumplimiento del principio de buena fe que debe regir en la actividad económica.²⁹

²⁸ Constitución Política del Perú.

“Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. (...)”

“Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria (...)”

²⁹ “Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.”

“Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y ex-

Tenemos entonces que allí donde no se encuentra protección por la propiedad industrial y específicamente por las normas de Derecho de Marcas, todavía puede encontrarse protección por la vía de la Competencia Desleal.

En la Resolución N° 160-2007/CCD-INDECOPI del 29 de agosto de 2007, se declaró infundada la denuncia presentada por AC Farma contra Farminindustria, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, tipificados en el artículo 6 y 8 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, vigente en ese entonces.

En el caso, debía determinarse si el empaque de la denunciada, que llevaba una serie de elementos figurativos y denominativos (producto Doxiac), generaba un riesgo de confusión en los consumidores, respecto del empaque utilizado por la denunciante (producto Doxy 100). Veamos la presentación de ambos productos, según como aparece en la misma Resolución:



Es interesante analizar algunos de los fundamentos dados por esta Resolución en sede de competencia desleal, y relacionarlos con los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas, en sede de propiedad industrial.

En la Resolución se menciona (pág. 5 y 6):

ceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.”

“Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.”

1. “Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial (14), para determinar la existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros:

La forma como se distribuyen los bienes producidos o se proveen los servicios confrontados en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución.

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o acuden a tales establecimientos.

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan una función indicadora de procedencia empresarial.

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación.

Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. (15)”

Citas de la Resolución

¹⁴ Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001.

¹⁵ Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente:

“1.- El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo

irrestringido, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.

- 2.- Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia.
- 3.- Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes.
- 4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal.

La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o

apariciencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.

La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariciencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.

La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariciencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.

- 5.- Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de diferenciación” que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariciencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariciencia que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.”

Es importante recordar que no es necesario establecer la confusión efectiva de los productos para que exista competencia desleal, sino que basta el riesgo de confusión. El mismo artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establecía que el riesgo de confusión es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. Este mismo principio está recogido

en el artículo 9.1 del Decreto legislativo 1044, que es la Ley de represión de la Competencia Desleal actualmente vigente³⁰.

Es interesante señalar el paralelismo que existe entre estas disposiciones y el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075 sobre propiedad industrial, que rige los criterios para determinar la confundibilidad entre dos signos que dice:

“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

(...)”.

Como se puede apreciar, en sede de propiedad industrial, lo que trata de establecerse no es tampoco si dos signos se confunden o no en el mercado, sino solamente que exista un riesgo de confusión entre ellos. El riesgo de confusión es suficiente para no admitir el registro de un signo que se solicite a registro.

Por otro lado, conforme a los Lineamientos de Competencia Desleal y Publicidad Comercial arriba referidos, para determinar la existencia de actos de confusión, debe analizarse el grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan una función indicadora de procedencia empresarial. También el grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación.

Como podemos apreciar, cuando se hace referencia a los productos o a su presentación, se indica que ellos deben apreciarse en su apariencia general, es decir en su conjunto. Esto es particularmente importante en relación a las denuncias por confusión de productos, dado que ellos –como es obvio– comprenden una serie de elementos que no deben observarse por separado (pues así vistos, darían una impresión distinta), sino más bien en su apariencia general.

³⁰ El artículo 9.1 de la actual Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que son actos de confusión, los que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente corresponde.

Es importante señalar que en los casos en que se trata de determinar la confundibilidad de signos distintivos, en sede de la Propiedad Industrial, hay una norma similar; ella se encuentra igualmente en el artículo 45° del Decreto Legislativo 1075, que señala:

“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; (...).”

Como es fácil advertir, cuando la Ley de Propiedad Industrial se refiere en este literal a los signos considerados en su aspecto de conjunto, no está hablando de cosa distinta a que ellos deben juzgarse según su apariencia general, sin fragmentar ni separar los signos a efectos de su comparación. Este es el mismo criterio entonces, que el establecido en los Lineamientos de Competencia Desleal y Publicidad Comercial para juzgar la existencia de actos de confusión.

En los Lineamientos, también se establece que deberá analizarse la forma como se distribuyen los bienes producidos o se proveen los servicios confrontados, así como las características generales de los establecimientos. Se menciona además que en relación a ese aspecto, se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución.

Igualmente se encuentra una equivalencia entre el criterio enunciado y el contenido en el artículo 45, literal c) de la Ley de Propiedad Industrial; que dice que para establecer el riesgo de confusión entre signos distintivos, deberá tenerse en cuenta la “naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente”.

De otro lado, en los Lineamientos se hace mención al nivel de experiencia de los consumidores que adquieren los correspondientes bienes o servicios. Hay que determinar entonces si son consumidores como regla bien informados, con conocimientos especiales, etc., para lo cual es necesario establecer previamente cuál es el segmento de consumidores pertinente. Al respecto, hay también que tener en cuenta que la Resolución N° 160-2007/CCD-INDECOPI, establece que “ el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en

el mercado con diligencia ordinaria, teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materias de evaluación 16 (16 Criterio discutido por la Sala en la Resolución N° 005-97-TDC del 3 de Enero de 1997. (...)

El criterio de diligencia ordinaria es un estándar jurídico que hay que determinar en cada caso concreto, y que implica una ubicación media entre un alto nivel de diligencia, mayor a la común según la actividad de que se trate, y una menor a la común. Este criterio se corresponde plenamente con el establecido en el artículo 45° de la Ley de Propiedad Industrial que dice que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, se considerará entre otros al criterio que establece el grado de percepción del consumidor medio. Como se sabe, el consumidor medio es aquél que no es excesivamente diligente, ni tampoco muy distraído; se trata del consumidor que pone una atención ordinaria o común al momento de adquirir un producto o contratar un servicio, por lo que dicho concepto es el mismo que el utilizado en sede de competencia desleal cuando se habla de la diligencia ordinaria.³¹

También en relación a este punto, es interesante citar los siguientes fundamentos de la Resolución bajo comentario:

“A efectos de analizar la posibilidad de que se produzca una confusión sobre el origen empresarial del producto denunciado, es necesario determinar primero la capacidad de diferenciación que posee el consumidor sobre la oferta de los productos confrontados, tanto sobre el producto de la denunciante como sobre el producto de la denunciada. Esta capacidad de diferenciación se desarrolla desde una apreciación de la presentación o aspecto general de los productos conforme a una actuación con diligencia ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, no debe dejar de tenerse en cuenta que “Doxy 100” y “Doxiac” son ofertas que concurren en el mercado de productos farmacéuticos de venta con receta médica, en el cual las decisiones de consumo se encuentran dirigidas por los profesionales que las prescriben y

³¹ Cfr. Resolución N° 1069-2007/TDC-INDECOPI del 21 de junio de 2007, que señala: “La confundibilidad o riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor razonable –esto es, un consumidor que compara y se informa antes de efectuar una decisión de consumo– y teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.”. Desde nuestro punto de vista, la capacidad de diferenciación de un consumidor razonable es justamente la que corresponde a un consumidor que tiene una diligencia ordinaria.

las dispensan. En este sentido, si bien cualquier consumidor final podría acceder a conocer la oferta de los productos confrontados en el presente caso, éste en buena medida ve condicionada su decisión de compra a la elección que, previamente, ha realizado su médico, el cual se informa –conforme a su especialidad profesional– sobre las diversas alternativas que existen disponibles en el mercado con el principal activo “Doxiciclina” en una concentración de cien (100) miligramos. En este contexto, un profesional de la salud que prescribe o dispensa los productos que comercializa cada una de las partes en el mercado posee mayor información que le permite diferenciar el origen empresarial de los productos farmacéuticos, lo que le permitirá más fácilmente distinguir las ofertas confrontadas en el presente caso y provocar que, en todo caso, el consumidor en mayor medida también las distinga y las perciba como competidoras.

Conforme a los criterios antes señalados, debe observarse que, en el periodo que corresponde a la denuncia, los consumidores que accedieron a la oferta de los productos confrontados pudieron distinguir e identificar claramente el producto “Doxy 100” en su presentación de cien miligramos (100 mg.), en cuyo empaque se destaca la denominación “AC Laboratorios AC Farma S.A.”, así como el logotipo de buenas prácticas de manufactura (...)”

“En este punto, debe indicarse que ambos empaques confrontados comparten elementos comunes, propios de la mayoría de los productos farmacéuticos de venta con receta médica, de administración oral, mediante tabletas o cápsulas, tales como: i) uso de cajas como empaques para su comercialización; ii) el uso de un prefijo (en este caso “Dox”) en sus denominaciones, con el efecto de evocar su principal activo (en este caso “Doxiciclina”); y, iii) la referencia directa al principio activo (“Doxiciclina”) y a su composición en miligramos. La Comisión observa que estos elementos comunes no son, por sí mismos, distintivos del origen empresarial de las ofertas de los productos “Doxy 100” y “Doxiac”, sino que son parte de un estándar en la comercialización de estos y otros productos farmacéuticos, cuya inclusión en algunos extremos es exigida por determinadas normas que regulan la presentación de productos farmacéuticos. Conforme a lo anterior, no resulta causa idónea de un riesgo de confusión el uso de indicaciones referidas al principio activo o a la composición del producto, en tanto que tales referencias son parte del tipo de oferta analizada y, por tanto, se encuentran incluidas en los empaques de la mayoría de productos farmacéuticos.

A partir de estos elementos comunes, un profesional médico que prescribe productos conteniendo como principal activo “Doxiciclina” y el consumidor final que los adquiere advertirá que ambos productos son distintos por las diferencias que existen entre sus empaques. En este punto, se observa

que el empaque usado para la comercialización del producto "Doxiac" es cuadrangular en tanto que el empaque usado para la comercialización del producto "Doxy 100" es de mayor intensidad rectangular. Del mismo modo, el empaque usado por la denunciada tiene una serie de elementos singulares, tales como una figura a manera de malla esférica en la parte inferior derecha, la denominación "Mediderm" que distingue a una línea de sus productos y la indicación de que se comercializa en "cápsulas"; mientras que el producto de la denunciante se comercializa en "tabletas". Debe considerarse además que la tonalidad de los colores naranja en cada empaque confrontado no es la misma, así como tampoco lo es la tipografía utilizada para la denominación de cada producto ni los colores de las letras que registran dichas denominaciones."

En relación a los productos farmacéuticos, debe recordarse que en sede de propiedad industrial, desde la época en que funcionaba Itintec, hace ya varios años, hubo dos posiciones en relación a cómo debía evaluarse el riesgo de confusión entre marcas que distinguían esta clase de productos:

- a) Debía evaluarse siguiendo un análisis más flexible o permisivo en el entendido que dichos productos se expendían bajo receta médica, con la intervención de facultativos, etc., y que por la particular forma de expendio, había que aplicar el estándar de un consumidor más informado que haría difícil, prácticamente imposible, la confusión en estos productos.
- b) Debía hacerse un análisis más riguroso, bajo la idea de que se trataba de productos farmacéuticos, que tienen que ver con la salud y vida de las personas. Además que por el hecho de que existe automedicación, lo que es una realidad, había que eliminar la posibilidad de confusión en cualquier escenario. Esto llevaba a que no se aplique el estándar del consumidor informado establecido en base a la intervención del facultativo, sino el del consumidor medio (que corresponde al público que necesita las medicinas).

Después de algunos años, ya existiendo el Indecopi y basándose en lo resuelto por el Tribunal Andino, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal ha tomado como posición el criterio que en este tipo de casos, no debe hacerse un análisis flexible.³²

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 89-IP-2006 tiene la misma posición. En ella, entre otros fundamentos se menciona: "Es cierto que "(...) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la

³² Ver Resolución N° 1250-2003/TPI-INDECOPI del 10 de noviembre del 2003.

intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (...) la expedición de producto sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”.

Tal como se puede apreciar, la Resolución N° 160/CCD-INDECOPI, se basa en criterios concordantes con la interpretación de casos similares presentados en el ámbito de la Propiedad Industrial, lo que es acertado en virtud de que tanto las normas de competencia desleal como las de propiedad industrial, específicamente las de marcas, se fundamentan en los mismos principios y persiguen las mismas finalidades, por lo que hay una complementariedad recíproca entre ellas.