MANUAL DE MARCA PARA PAISES ANDINOS

INTRODUCCIÓN

Las oficinas nacionales de propiedad industrial enfrentan día a día el reto de realizar una gestión oportuna y adecuada de los trámites a su cargo. El desafío se hace mayor conforme se incrementan también las solicitudes de registro de los derechos de propiedad industrial, tendencia que en la región andina no ha sido la excepción.

El presente Manual Andino de Marcas pretende contribuir a la mejora continua en la calidad y en la eficiencia con que se prestan los servicios de las oficinas de propiedad industrial de los cuatro Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante la formulación de una serie de recomendaciones y pautas de orden práctico, dirigidas a los funcionarios directamente involucrados en el procedimiento de registro de las marcas, para apoyar y facilitar sus procesos de análisis y toma de decisiones.

Se espera, de esta manera, que el Manual también contribuya a armonizar la interpretación que hacen los funcionarios de las oficinas competentes en relación con las normas aplicables dentro del procedimiento de registro de marcas.

La creación de este Manual surgió en el marco de la relación de cooperación interinstitucional entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Secretaría General de la CAN (SGCAN). Como se ve reflejado en el documento, este es fruto de un trabajo conjunto realizado a lo largo de casi dos años, donde a partir de una propuesta de texto desarrollado por un equipo de consultores mexicanos y colombianos, se realizó una valiosa retroalimentación por parte de los representantes de las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Las recomendaciones de este Manual están basadas en las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial (DA 486), así como en la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). De igual manera, refleja los estándares y requisitos que resultan aplicables, en algunos aspectos particulares, de acuerdo con las disposiciones internas de los Países Miembros. Adicionalmente, dado que el Manual tiene un enfoque eminentemente práctico, se ha nutrido con la presentación y análisis de casos reales, que corresponden tanto a la experiencia de las oficinas de esta región, como de otras latitudes.

Es importante advertir que este Manual no complementa ni sustituye la DA 486 ni las demás normas aplicables en cada País Miembro, razón por la cual si el funcionario que tiene a su cargo el procedimiento de registro de las marcas considera que existe alguna contradicción con la normatividad vigente en materia de Propiedad Industrial, deberá darse primacía al tenor literal de ésta.

Como se mencionó, el Manual se construyó como herramienta de apoyo para los examinadores de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros;

5

sin embargo, no se desconoce que, en la práctica, por ser un medio a través del cual se hacen públicos los criterios de interpretación que aplican las oficinas, este tipo de instructivos también resultan de interés y utilidad para los solicitantes y usuarios en general del sistema de propiedad industrial andino.

Por lo anterior, es pertinente reiterar que este documento no complementa, ni modifica o sustituye la normatividad aplicable y vigente en cada País Miembro en relación con el procedimiento de registro de marcas. También es procedente advertir a los usuarios del sistema que los criterios de interpretación que aquí se recogen, así como los antecedentes o los ejemplos que acompañan estas recomendaciones, pretenden dar cierta armonía a la forma en que se resuelven determinadas situaciones fácticas que se pueden presentar en el proceso de registro de una marca, pero no representan un límite infranqueable para los examinadores de las oficinas, pues cada situación particular debe ser examinada de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia pertinente y según su propio contexto.

Las oficinas de propiedad industrial de los cuatro Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se declaran exentas de responsabilidad por los eventuales errores u omisiones que puedan contener estas pautas y los perjuicios que pudieren ser alegados con fundamento en el uso de la información aquí contenida. En consecuencia, el uso de estas pautas por parte de los usuarios deberá supeditarse a lo expuesto precedentemente y su utilización es de exclusiva responsabilidad de quien las utilice.

Finalmente, se señala que los lineamientos interpretativos que se encuentran en este Manual Andino de Marcas no son estáticos y deberán actualizarse de acuerdo con los desarrollos normativos, la jurisprudencia del TJCA y el dinamismo propio de las prácticas internas de las oficinas. A la luz de dichos desarrollos, los Países Miembros de la CAN podrán acordar en el futuro actualizaciones al texto del presente Manual, que se reflejarán en versiones subsiguientes del mismo, con indicación de la fecha de vigencia correspondiente. Invitamos así a los funcionarios de las oficinas y a los usuarios del sistema de propiedad industrial a consultar siempre la versión más reciente de este Manual Andino de Marcas.

6

# CAPÍTULO 1: LOS SIGNOS DISTINTIVOS

La Propiedad Intelectual, acorde con la naturaleza de cada derecho, está conformada por tres disciplinas, que en el régimen andino cuentan con cuerpos normativos independientes: 1) los derechos de autor; 2) los derechos de propiedad industrial, que comprende, a su vez, dos categorías de figuras jurídicas: las nuevas creaciones y **los signos distintivos** y, 3) la protección de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

En relación con la Propiedad Industrial y con el fin de aproximarnos a una definición de los Signos Distintivos, encontramos, en primer lugar, que la Real Academia Española (RAE) define un “signo” como: “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”1, en este sentido, debemos entender que este término, en esencia, refiere a cualquier objeto o medio que pueda emplearse para representar o comunicar un mensaje determinado.

De otra parte, el término “distintivo”, se define por la misma RAE, como algo “que tiene la capacidad de distinguir”2 y “distinguir” corresponde a “hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.”3

En este orden de ideas, podríamos entonces, con base en los significados previamente obtenidos, realizar la siguiente propuesta de definición de los “signos distintivos”, como los medios empleados para diferenciar un producto, un servicio, una actividad o un establecimiento de otro.

Existen diversas definiciones que son concurrentes sobre signos distintivos4 pero, generalmente, se coincide en que son todas aquellas palabras, letras, símbolos, colores, diseños, figuras u otros elementos que sirven para distinguir productos, servicios o actividades económicas de otros semejantes, permitiendo que el consumidor identifique el origen empresarial de los mismos en el comercio.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (DA 486), no establece una definición de los signos distintivos; sin embargo, identifica, regula y protege los siguientes tipos de signos distintivos:

7

* Marcas
* Lemas comerciales
* Nombres comerciales
* Rótulos o enseñas comerciales
* Indicaciones geográficas / Denominaciones de origen.

A continuación, se definen algunos5 de los signos que en este concepto se engloban, para entender su naturaleza y sus diferencias.

## Las Marcas.

## Concepto.

En términos generales, las definiciones legales de marca6, señalan que se trata de un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En esta línea, el artículo 134 de la DA 486, establece lo siguiente:

*“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…)”.*

Del precepto legal citado, se obtiene, como primer punto, que la marca en la CAN, debe contar con aptitud distintiva. En términos del TJCA:

6 Es importante referir que, a diferencia del concepto de signos distintivos, el término “marca” sí cuenta con

definición en la mayoría de los países que disponen de sistemas de protección de propiedad intelectual, esto es, como signos que distinguen productos o servicios; sin embargo, pese a los grandes esfuerzos que año tras año se realizan a efecto de mantener armonizado el sistema a nivel internacional, el alcance de la definición de marca puede variar según el contexto legal y cultural.

Algunos instrumentos internacionales en materia de marcas, contienen definiciones o referencias que nos aportan elementos para inferir en qué consiste una marca.

A título de ejemplo, el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), señala en su artículo 15, apartado 1, que: *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.*

Existen otros instrumentos internacionales que, si bien no definen propiamente el término, sí establecen con claridad cuáles son las bases mínimas de protección a que se someten las partes, estados miembros del Tratado o Acuerdo internacional; como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De manera que podemos concluir que en todos los sistemas y pese a las diferencias en la redacción o la forma, el fondo es el mismo: una marca es un signo que se emplea en el comercio para distinguir productos o servicios.

8

*“[a)] La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado. El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado” 7.*

Adicionalmente, la misma disposición supedita el registro a que los signos puedan ser representados gráficamente, requisito que se refiere, según el TJCA, *a la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor8*.

Para marcas sonoras, por ejemplo, la representación gráfica se puede cumplir a través de las notas y espacios especificados en un pentagrama, si se trata de una melodía, o mediante la presentación de un sonograma o espectrograma en el caso de otros sonidos, sin perjuicio de que las oficinas nacionales también puedan requerir que la representación de este tipo de marcas consista en una grabación analógica o digital. Más adelante, en el apartado dedicado al examen de forma, se tratará con detalle la representación gráfica de este y otros tipos de marca.

Finalmente, en la última parte del precepto legal se precisa que el registro de las marcas no depende de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, la posibilidad de registro dependerá en todo caso, del cumplimiento de los requisitos legales *sine quanon* es decir, que el signo debe reunir los requisitos previstos por la norma, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la DA 486.

Ahora bien, en cuanto a los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, cabe mencionar también la perceptibilidad, que, si bien no está expresamente incluida en los términos del artículo 134 citado, sí se encuentra implícita en la noción de marca. A propósito de la perceptibilidad, ha manifestado el TJCA que esta *“hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad”* 9*.* En otros términos, la marca tiene que ser perceptible por los sentidos para que a través de estos pueda ser identificada por el consumidor.

9

## Clasificación de los tipos de marcas.

El artículo 134, además de establecer los requisitos que deben cumplir los signos para ser registrables como marca, presenta una lista no exhaustiva de signos que pueden ser considerados como tales, a saber:

*“(…)*

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

1. *las palabras o combinación de palabras;*
2. *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
3. *los sonidos y los olores;*
4. *las letras y los números;*
5. *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
6. *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
7. *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

Como se puede apreciar, en esta lista no taxativa existen signos que se perciben de diferentes maneras por el consumidor, por ejemplo una palabra que es percibida por la vista; o los signos consistentes en olores, que se captan por el sentido del olfato.

A efectos de definir los diferentes tipos de signos que pueden ser objeto de protección como marca en la CAN, seguiremos la clasificación de marcas tradicionales y no tradicionales.

* + 1. Marcas tradicionales.

En este tipo de marcas nos encontramos con las marcas denominativas, las figurativas y las mixtas, constituidas por palabras, letras, números, dibujos y sus combinaciones.

Estas marcas han sido denominadas por la doctrina a nivel mundial como “tradicionales”, pues, por una parte, son las que en mayor medida son utilizadas en el tráfico comercial para identificar productos o servicios y, por otra parte, la mayoría de los registros de marcas concedidos por las oficinas de propiedad industrial corresponden a este tipo de marcas. Se caracterizan, además, porque tanto en las marcas denominativas, las figurativas y las mixtas se cumple con facilidad el requisito de la representación gráfica, como veremos a continuación.

* + - 1. Marcas denominativas.

Las marcas denominativas, también conocidas como nominativas o verbales, encuentran su fundamento en los literales a) y d) del artículo 134, siendo estas marcas las que se

10

componen exclusivamente de (i) las palabras o combinación de palabras, (ii) las letras,

(iii) los números o (iv) la combinación de los anteriores elementos.

Como característica principal, estas marcas pueden leerse y pronunciarse, ser recordadas por el público consumidor al ser escuchadas y son probablemente las marcas más sencillas de representar, como se puede ver con los siguientes ejemplos:

Palabras NIKE

Combinación de Palabras HEAD & SHOULDERS

Letras DHL

Números 747

Combinación de los elementos anteriores 212 BY CAROLINA HERRERA

También se consideran como denominativas las marcas compuestas, que están integradas por dos o más palabras, con o sin significado conceptual10, por ejemplo:

SANTA ANA INCA KOLA

Para la CAN, suelen considerarse como marcas denominativas aquellos signos con caracteres latinos que correspondan a los usados en el lenguaje habitual o estándar en el país.

Nótese que la protección que otorga el registro de la marca denominativa generalmente no versa sobre cómo se aprecia el elemento denominativo gráficamente, sino en cómo se lee, se pronuncia y en la connotación, significado o sentido de que dota al producto o servicio al que se aplica.

Lo anterior, permite formular algunos criterios generales que debería cumplir la representación gráfica de una marca denominativa.

* En la solicitud deberá indicarse la denominación, conforme al estándar establecido por cada oficina11.
* Se deberá utilizar una fuente negra y no incluir algún color, diseño o figuras.

11

* La indicación de la denominación de la marca deberá ser clara y no deberá tener tachaduras.
* Las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Ecuador y Perú consideran que las letras y tipografía de la marca denominativa deberán ser caracteres latinos, pudiendo ser incluidos signos de puntuación o diacríticos y, si incluye números, estos deberán ser romanos o arábigos. La oficina de Colombia, por su parte, admite que puede registrarse como una marca denominativa un signo que contenga, total o parcialmente, caracteres no latinos o números no arábigos o romanos, a condición de que se presente por parte del solicitante una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos o números arábigos.

Ejemplos de representación gráfica de una marca denominativa:

DOÑA GUSTA 212

AVÍCOLA SOFÍA GÜITIG POSTOBÓN

* + - 1. Marcas figurativas.

Son las marcas que se componen exclusivamente de imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, no contando con ningún tipo de leyenda, palabra, número o elemento alfabético.

La marca figurativa cuenta con caracteres, estilización o disposición especial que exaltan una característica gráfica, diseños, dibujos o elementos de ornato.

Como característica principal, éstas no pueden ser pronunciadas o leídas, aunque pueden representar o conceptualizar una idea, es decir, algo ya existente en la naturaleza o creado por el hombre, o bien, puede estar conformada por una serie o conjunto de líneas, curvas, o garabatos que no representen ningún concepto.

En Perú, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) concedió la siguiente marca:12

12

La representación gráfica de este tipo de marcas requiere plasmar el elemento figurativo en el apartado correspondiente de la solicitud. En términos generales se pueden aceptar fotografías, dibujos, caricaturas, isotipos como representación gráfica.

En Ecuador fue concedida la marca figurativa Diseño de Onda, representada gráficamente así13:

Adicionalmente, en caso de que el solicitante desee reivindicar colores dentro de la marca figurativa, así deberá indicarlo. A título de ejemplo, en Colombia, Google LLC solicitó ante la SIC el registro de la siguiente marca figurativa, con reivindicación de los colores Rojo, Azul oscuro, Azul claro, Amarillo, Verde14:

* + - 1. Marcas mixtas.

Son marcas que se componen por la combinación de elementos denominativos y figurativos. Las marcas mixtas cuentan con elementos pronunciables, en tanto que

13

integren en su conjunto elementos nominativos acompañados de colores, diseños y/o gráficos.

Así lo ha reconocido el TJCA: *“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado15”.*

Por ejemplo, encontramos la marca mixta Grissly (y diseño), que fue concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI) 16:

El SENADI concedió registro de la marca mixta Netlife17:

Por su parte, la siguiente marca mixta Alicorp fue renovada en el Perú por el INDECOPI18:

Para efectos de determinar cómo debe cumplirse el requisito de la representación gráfica en este tipo de marcas, es importante tener en cuenta el alcance de la protección que otorga el registro de una marca mixta. En palabras del TJCA, “*La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico,*

14

***como uno solo****.* ***Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado****19”* (negrillas fuera del texto original).

En ese entendido, la solicitud de registro de la marca mixta debe acompañarse de la reproducción de esta, de manera que se aprecien tanto los elementos denominativos como los gráficos que la conforman. En adición, tal como se indicó para las marcas figurativas, en caso de que el solicitante desee reivindicar colores dentro de la marca mixta, así deberá indicarlo, e igualmente, el elemento gráfico de la marca mixta puede estar compuesto por fotografías, dibujos, caricaturas o isotipos como representación gráfica.

A título de ejemplo, tenemos la siguiente marca mixta, registrada por la SIC a favor de Mercado Libre, INC20, en la cual el solicitante no presentó reivindicación de colores:

Por su parte, en Perú, el INDECOPI concedió el registro de la marca mixta Mercado Libre en la cual el solicitante sí reivindicó colores21:

* + 1. Marcas no tradicionales.

Los gustos y necesidades específicas del consumidor cambian con el tiempo, por ello, los fabricantes, comerciantes y oferentes de productos y servicios utilizan formas de hacerse notar y ser preferidos por parte del público consumidor de manera distinta a lo habitual, evolucionando sus estrategias de marketing, branding, posicionamiento, etc., y para ello, las marcas se han convertido en el vehículo necesario que permite establecer este vínculo entre oferente y consumidor.

Surge así, una nueva gama o tipo de marcas que, a través de formas disruptivas y no tradicionales, buscan atraer la atención del público consumidor, y obtener su preferencia,

15

pero también su permanencia y fidelidad, ante el universo de posibilidades contra las que hoy por hoy compiten en el mercado y que son llamadas marcas no tradicionales22.

La DA 486 no contempla específicamente la clasificación de marcas tradicionales y no tradicionales, pero el artículo 134 indica expresamente que podrán constituir marcas los sonidos y olores, y deja abierta una ventana de posibilidades, al indicar que, *“podrán constituir marcas,* ***entre otros****, los siguientes signos…”*. En esa línea, es claro que dentro del sistema de protección de la CAN se encuentran las denominadas marcas no tradicionales que, si bien, algunas no pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, sí pueden ser perceptibles por los otros sentidos (olfato, tacto, gusto y oído); y, por ende, son susceptibles de identificación y diferenciación.

* + - 1. Marcas tridimensionales.

El literal f) del artículo 134 de la DA 486 establece de forma expresa la posibilidad de que puedan constituir marca, “*la forma de los productos, sus envases o envolturas;”*

El TJCA ha establecido que “*Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves.*

*El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos*” 23.

Por ejemplo encontramos, la siguiente marca tridimensional concedida por el INDECOPI, para identificar productos de la clase 28: 24

22 Las marcas no tradicionales, a que hacemos referencia, fueron identificadas por la mayoría de países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicación de “nuevos tipos de marcas”, siendo en la decimoséptima sesión a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante también el SCT) que dicho concepto evolucionó, y se buscó además, establecer un consenso multilateral en donde los países participantes deliberaran y expusieran sus múltiples experiencias en cuanto a la inscripción y forma gráfica en que éstas podían ser representadas y es así como tenemos hoy en día un nuevo catálogo de posibilidades que escapa a lo tradicional.

16

Por su parte, el SENADI, en Ecuador, concedió esta marca tridimensional para identificar productos de la clase 3:25

Asimismo, existen marcas tridimensionales que no necesariamente constituyen la forma del producto o su envase, como es el caso del logotipo de la marca Mercedes-Benz que se aprecia en la parte delantera de sus vehículos, así como marcas tridimensionales que no pretenden distinguir productos sino servicios, como ocurría con la forma de las edificaciones de los restaurantes Pizza Hut o con otros elementos que pueden utilizarse para identificar la prestación del servicio, como por ejemplo la forma particular de la siguiente estructura que identifica las estaciones de servicio de Terpel y que fue concedida por la SIC para identificar productos de las clases 1 y 4 y servicios de las clases 35 y 3726:

Ahora bien, si la marca tridimensional contiene elementos figurativos o denominativos como parte integrante del signo, se catalogará como marca tridimensional mixta. En estos casos la protección está supeditada a la distintividad del conjunto marcario en su integridad; en efecto, es posible que la forma tridimensional por sí sola no cuente con distintividad, pero los elementos figurativos y/o denominativos que la acompañan le otorgan distintividad al signo mixto, por ejemplo, esta marca tridimensional mixta concedida por la SIC para identificar productos de la clase 3027:

17

La razón por la que las marcas tridimensionales se siguen considerando como no tradicionales, pese a que se utilizan en el mercado cada vez con más frecuencia y a que actualmente abundan las solicitudes y los registros de estas marcas en las oficinas de propiedad industrial, es por su representación gráfica, pues cada oficina ha establecido la forma en que, según su entender, dicha representación permite definir con claridad las particularidades de la marca.

Por ejemplo, las oficinas pueden requerir la presentación de imágenes, ya sea a través de dibujos o fotografías, que permitan apreciar de manera suficiente los detalles de la marca, como la que corresponde al ejemplo anterior, o también podrá requerirse que el solicitante proporcione imágenes de diferentes vistas o planos de la forma tridimensional, como en el siguiente caso28:

En todo caso, también es posible que la oficina solicite una descripción de la marca mediante palabras y/o una muestra de la forma objeto de la solicitud de registro a efectos de conocer los detalles del signo.

18

* + - 1. Marcas de color.

Son marcas que se componen por un color delimitado por una forma o una combinación de colores. En este sentido, el TJCA ha establecido que: *"La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”29.*

La representación gráfica de este tipo de marcas, podría efectuarse a través de una representación pictórica del color, delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

Adicionalmente, las oficinas también podrán solicitar una descripción del color, así como el código de identificación reconocido internacionalmente, que permita establecer con claridad, esto es, determinar de forma precisa el color objeto de la solicitud de registro. Para el efecto podrán usarse clasificaciones como Pantone, Focoltone o RGB.

Ahora bien, en relación con la forma en la que debe delimitarse el color que se solicita a registro, es importante señalar que de acuerdo con lo que ha reconocido el TJCA, este debe entenderse como un requisito adicional, si se quiere especial, que deben cumplir las solicitudes de marcas de color y que la forma en la que se presenta delimitado el color no requiere ser distintiva, toda vez que, por la propia naturaleza de esta marca, su registro se solicita precisamente sobre uno o varios colores determinados, sin que se reivindiquen derechos exclusivos sobre la forma en la que estos se presentan dentro de la solicitud.

Al respecto, indicó el TJCA:

*“Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color”30.*

Puntualmente, en relación con el tema de la representación gráfica en el caso de los colores aislados, ello no supone problema, si comprendemos que, para su inclusión en la

19

solicitud y correspondiente representación, se requiere que se encuentre delimitado en alguna forma.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se puede representar gráficamente el color o las combinaciones de color en la solicitud:

La siguiente es una marca de color concedida por la SIC, para identificar productos de las clases 5 y 29. En la solicitud se incluyó la siguiente descripción: *“PANTONE 136C, LA LÍNEA PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR EL COLOR. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA EN QUE APARECE EL COLOR, EL CUAL PODRÁ SER APLICADO A OTRAS FORMAS”31.*

20

* + - 1. Marcas de posición.

Aunque este tipo de signo no se incluye expresamente en el listado del artículo 134, la marca de posición cae dentro de la generalidad de dicho artículo, que establece que una marca es “cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Esta marca se constituye por un signo que se sitúa en el mismo lugar en un producto de manera consistente. En los términos expuestos por el SCT de la OMPI *“Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto* o se fijan a él”33.

En la práctica se ha observado que este tipo de marca se usa mayormente en la industria del vestuario y calzado, así como de los accesorios tales como bolsos, carteras y cinturones, aunque cabe aclarar que la protección no versa sobre los productos sino en la posición de un signo dentro del producto.

En relación con la representación gráfica de este tipo de marcas no tradicionales, el SCT ha indicado que “*Las marcas de posición se tratan por lo general como marcas figurativas y únicamente se exige una representación con una sola imagen del signo*.34”

Por su parte, la *“Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas”,* emitida por la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPN), estableció que para la marca de posición debe cumplirse con la “*presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición del signo y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que el signo se coloca sobre los productos”*.

35.

Es así como la representación gráfica de la marca de posición deberá consistir en una imagen con una única vista de la marca en la que se aprecie adecuadamente la posición y proporción del signo dentro de la superficie en la que se aplicará.

Para efectos de que haya absoluta claridad sobre el alcance del derecho reivindicado, se recomienda que la imagen señale, con líneas punteadas, la superficie sobre la que no recae el objeto de protección, e indicar con líneas continuas las formas o figuras que constituyen el objeto de protección.

21

Aquí unos ejemplos de cómo se ha representado gráficamente una marca de posición:

En este trámite, se presentó la siguiente descripción por parte del solicitante:

*“LA MARCA CONSISTE EN LA POSICIÓN DE UNA ESTRELLA DE COLOR MATALIZADO (sic), UBICADA EN LA PARTE FRONTAL CENTRAL INFERIOR DE LA ROPA INTERIOR. LA LÍNEA PUNTEADA NO ES UN RASGO CARACTERÍSTICO DE LA MARCA Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LA UBICACIÓN DE LA ESTRELLA EN LA ROPA INTERIOR. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA DE LA PRENDA NI SOBRE EL COLOR DE LA ESTRELLA”36.*

En otro trámite más reciente la SIC concedió el registro de una marca de posición para productos de la clase 2537, con la siguiente representación gráfica:

Para el efecto, el solicitante presentó la siguiente descripción: *“La marca consiste en la posición de una banda estrecha de tela, ubicada de forma diagonal en la parte frontal del quinto bolsillo de un par de pantalones.”.*

22

Por su parte, el INDECOPI concedió el registro de la siguiente marca de posición, descrita como *“La franja roja situada en la parte inferior de la suela de un artículo de calzado, donde la línea punteada señala la posición de la marca y no forma parte de la misma, conforme al modelo”.*38:

En Ecuador se concedió el registro del siguiente signo que se describió así en la solicitud: “*La marca consiste en la combinación de colores naranja (RAL 2010) y gris (RAL 7035) aplicados a los productos. El color naranja se aplica en la parte superior de la carcasa de la mercancía y el color gris se aplica en la parte inferior de la carcasa de la mercancía. El color naranja también se aplica al protector. El contorno punteado de los productos está destinado a mostrar la posición de la marca y no forma parte de la marca”39:*

* + - 1. Marcas animadas o de movimiento.

De acuerdo con lo señalado por el SCT de la OMPI, este tipo de marca se constituye por *“el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente)40”,* en otras palabras, el signo que distingue el producto o servicio corresponde a una secuencia de movimientos.

23

Existen marcas de movimiento más complejas como es el caso de las marcas multimedia, definidas por el SCT como *“marca que consiste en, o incluye, una combinación de imágenes y sonido”, por lo tanto, al tener sonido la representación no necesariamente debe ser gráfica*41*.*

Para efectos de cubrir el requisito de la representación gráfica que es exigible de acuerdo con la DA 486, se puede presentar una solicitud con una serie de imágenes secuenciales fijas (bien sea fotografías, dibujos, entre otros) que muestren el movimiento. También se hace necesario especificar el orden cronológico de las imágenes, para lo cual pueden numerarse imágenes y sonidos, incluyendo esa secuencia en la descripción escrita. Algunas oficinas limitan el número de encuadres que pueden ser presentados; otros elementos de la descripción pueden ser duración, dirección y frecuencia del movimiento.

A título de ejemplo, podemos citar las siguientes marcas que han sido registradas como animadas; en primer lugar, tenemos la marca Bethel, concedida por el INDECOPI para identificar servicios de las clases 38 y 4142:

El INDECOPI también concedió el registro de la marca Mertz, para identificar servicios de la clase 4543:

24

Adicionalmente, según los requerimientos de cada oficina, la solicitud puede acompañarse de una descripción que detalle la secuencia del movimiento; a título de ejemplo, la solicitud de la siguiente marca animada, que fue concedida por la SIC para identificar productos de las clases 9 y 11, incluyó como descripción: “*Marca animada que consiste en la imagen en movimiento de un conejito corriendo, cinco posiciones de las cuales se muestran en el dibujo. El cuadrado negro representa el fondo y/o las áreas transparentes y no es una característica de la marca. El color no se reivindica como característica de la marca44”.*

La descripción también puede resultar muy útil para entender de forma más apropiada la secuencia de los movimientos, como esta, que lo explica así: *“Inicio: el personaje en posición de descanso; el personaje saluda con la mano levantada; con la mano aún arriba, se inicia un giro 360 grados alrededor; continúa el giro; finaliza el giro y el personaje baja la mano; inicia a caminar; da 12 pasos; a medida que va caminando, la cámara empieza a girar para observar el personaje; continúa el caminado; se detiene; se agacha para impulsarse; se comprime para el salto; salta; aterriza; se endereza luego del salto; levanta los dos brazos; finaliza con la posición de victoria con los dedos, y con los dos brazos arriba”.* La descripción corresponde a una marca animada que se representó gráficamente con la siguiente imagen45:

25

De otra parte, y tomando en consideración que las marcas animadas deben cumplir, además de la representación gráfica, con el requisito de la distintividad, debemos señalar que esta se adquiere siempre y cuando el movimiento no sea habitual en la categoría de productos o servicios en cuestión. Por movimiento habitual se entiende aquél que el público destinatario percibe como movimientos debidos a características técnicas o funcionales del producto46.

Ahora bien, cabe precisar en este punto que, de acuerdo con el Reglamento de Marca de la Unión Europea, los signos deben ser *“representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”47.* Como se ve, el Reglamento no se refiere a representación gráfica, sino solo a que el signo pueda ser representado en el registro, lo cual explica la posición del SCT en el sentido de que la marca multimedia no necesariamente debe tener representación gráfica.

Así, por ejemplo, la EUIPO consideró que se cumplía con el requisito de la representación, a través de video o soporte digital en casos como este48:

De otra parte, dentro de esta categoría de marcas animadas o de movimiento, también se encuentran los signos gestuales a los que, en consecuencia, les aplican los mismos criterios para el cumplimiento de la representación gráfica que se han mencionado.

26

Sin perjuicio de lo anterior, algunas oficinas de propiedad industrial, como es el caso de la SIC, las han considerado como un tipo de marca diferente a las marcas animadas. Así, esta oficina, por ejemplo, ha manifestado que la marca gestual consiste en un gesto corporal distintivo que se pueda vincular con un producto o servicio y con un origen empresarial, y que su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripción que debe consistir en la explicación del gesto.

En Colombia se registró como marca gestual a favor del reconocido futbolista Carlos “El Pibe” Valderrama, el signo descrito así: *“consiste en la gesticulación “todo bien” acompañada con el pulgar extendido, en señal de aprobación” y* cuya solicitud, adicionalmente, fue acompañada de las siguientes imágenes49:

Por su parte, en Ecuador, el SENADI concedió el registro de la marca GESTO MANUAL descrita de la siguiente forma: *“La marca solicitada está conformada por el gesto manual que consiste en la introducción del dedo índice en el centro cremoso de una galleta en forma de aro, según se muestra en los gráficos que acompaño.”*50

* + - 1. Marcas sonoras.

Son marcas que se componen por sonidos, sean aquellos creados por un compositor, aquellos que se encuentran en la naturaleza o sonidos que derivan de una actividad o situación particular.

27

Algunos ejemplos son el sonido de Windows creado por un compositor, el rugido del león de Metro Goldwyn Mayer que se deriva de la naturaleza, el ruido derivado de la aceleración de un coche o un motor y el sonido que se produce cuando la lluvia pega a una ventana.

En la descripción general de “sonido” se comprende tanto uno sólo, como una combinación de éstos, además el SCT, en su decimonovena sesión, en el punto 42 de su documento denominado “*La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia*”, señala qué tipos de sonidos son los que se aceptan como marcas sonoras:

*“Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.”*

Para efectos de cumplir con la representación gráfica exigida por las oficinas de propiedad industrial de la CAN es aceptado, por lo general, un pentagrama con las notas musicales, así como otros medios técnicos como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas para representar los signos sonoros. De igual manera, las oficinas pueden exigir un archivo de audio y/o una grabación del sonido; sin embargo, es conocido el ejemplo del rugido de león de la Metro Goldwyn Mayer, que no puede ser representado en un pentagrama, por lo que, en algunas jurisdicciones ajenas a la CAN, se permite la descripción del sonido mediante palabras.

Algunos ejemplos de marcas sonoras registradas en los Países Miembros de la CAN son los siguientes:

En primer lugar, encontramos el registro por parte de la SIC51 de una marca sonora para identificar productos de las clases 29, 30 y 32, y cuya representación gráfica se realizó a través de (i) pentagrama y (ii) archivo digital de audio.

28

De igual forma en Ecuador se registró ante el SENADI, el signo sonoro NOKIA BOOT-UP TUNE, para identificar productos de la clase 9, cuya representación gráfica fue el pentagrama52:

Por otra parte, tenemos el registro que la SIC otorgó para identificar servicios de la clase 41, en cuya solicitud se utilizó un sonograma para representar gráficamente su marca, adicionalmente exhibió un archivo que contiene la reproducción de sonido53:

En Perú54, se presentó el pentagrama y un audio con la reproducción del sonido, tal como se aprecia a continuación.

* + - 1. Marcas olfativas.

Distinguir un producto o un servicio a través de un olor es el objetivo de este tipo de marca. No son comunes en el mercado, pero sí tienen una presencia en el comercio, pues uno

52 SENADI. Resolución No. 2022\_RS\_1137.

53 SIC. Expediente No. 05118895.

54 INDECOPI. Expediente No. 939528-2022.

29

de los factores más importantes para que un consumidor identifique productos y servicios es el recuerdo, y este no necesariamente tiene que ser visual.

Las marcas olfativas encuentran su fundamento en el literal c) del artículo 134 de la DA 486, que trata de marcas que se componen por olores.

El SCT, en su decimonovena sesión, celebrada en Ginebra, establece en el punto 48 de su documento denominado *“La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia”*, lo siguiente*:*

*“En algunos países se han registrado las marcas olfativas. Si bien sigue siendo excepcional el registro de ese tipo de signos, al parecer su representación puede consistir en una descripción escrita del olor. Esa representación se realizará de manera que se transmita a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca.”*

El tratamiento que se da a este tipo de marcas en las diferentes oficinas puede variar en función de la forma en que debe presentarse la representación de la marca, además del cuestionamiento sobre si el aroma es realmente distintivo en función de la percepción diversa que podemos tener en relación con un aroma.

En resumen, la problemática que se ha identificado en algunas oficinas en cuanto a la representación de un signo olfativo para su registro como marca se presenta en los siguientes puntos:

* Si la representación se hace mediante una fórmula, esta no representa el olor en sí mismo.
* Una descripción escrita puede no resultar clara y precisa.
* La muestra física no constituye una representación en sí misma y tampoco puede garantizarse la estabilidad de la fragancia o esencia.

Con todo, también es posible que uno o varios criterios de los mencionados, para algunas oficinas, resulten suficientes para representar de forma adecuada un signo olfativo, de manera que permita a los examinadores de la oficina, a las autoridades y al público en general *determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada al solicitante55.*

55 Al respecto, vale la pena mencionar que en la *“Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas”* expedida por la EUIPN se indican los medios de representación para varios tipos de marcas tradicionales y no tradicionales; para el caso de los tipos de marca que no hayan sido referidos de forma específica en esta comunicación, como resulta ser el caso de las marcas olfativas, este documento precisa que *“la marca debe representarse de cualquier forma adecuada utilizando para ello tecnología generalmente disponible siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, completa en sí*

30

Aunque en la CAN aún no se cuenta con una marca olfativa registrada, en la práctica internacional existen algunos registros vigentes para este tipo de marca, por ejemplo, en Argentina encontramos el antecedente de la marca olfativa que tiene la siguiente descripción: “*la marca comprende una fragancia de cereza aplicada a envases de productos para el cabello que se logra mediante la aplicación a los envases de la sustancia Prunus dulcis” 56*.

En México, por otra parte, se describió de la siguiente manera la marca olfativa de una pasta de modelar de juguete con olor, para identificar productos de la clase 8: *“un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”.*

* + - 1. Marcas táctiles.

La marca táctil también cae dentro de la generalidad del artículo 134 y se constituye por la textura o estructura de la superficie de un producto, envase o su envoltura. Esto significa que la distintividad del signo recae en la forma de sentir el producto para determinar que es diferente a otro de la misma especie.

La DA 486 no se refiere en específico a las marcas táctiles, sin embargo, para entender el objeto de su protección, podemos valernos de los conceptos previstos por el SCT de la OMPI, en su decimonovena sesión, celebrada en Ginebra, que establece en el punto 51 de su documento denominado *“La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia”* que:

*“En el caso de las marcas de textura, es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo, gracias a una estructura o textura específicas y reconocibles. Aunque sigue siendo excepcional el registro de marcas de textura o táctiles, se han puesto de manifiesto algunas maneras de representar esos signos.”*

Por su parte el TJCA, en la Interpretación Prejudicial emitida con ocasión de una consulta elevada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC57, señaló que:

*“Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un*

31

*producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.*

*En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.”*

En el punto de la representación gráfica de las marcas táctiles, el TJCA indicó que, de acuerdo con una interpretación amplia, deben concurrir dos requisitos:

*“i) la* ***descripción*** *clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y,*

*ii)* ***muestra física de la marca táctil****. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia.*

*Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:*

*En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.*

*En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado.” (negrilla fuera de texto original).*

Definitivamente no son muchos los casos que en el mundo existen respecto a este tipo de signos, la marca objeto de la solicitud, que dio lugar a la consulta mencionada por parte de la SIC al TJCA fue, primero concedida en Ecuador, mediante Resolución No. 35499-04 de fecha 27 de abril de 2024 con título de registro No. 29597 y posteriormente en Colombia conforme a la Resolución No. 34530 de 2016, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, bajo el expediente 15-045738.

La descripción de la marca registrada en Colombia es: *“TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR" CONSISTE EN UNA TEXTURA (SUPERFICIE) GRABADA EN RELIEVE DE APARIENCIA CRAQUELADA, CUARTEADA O RESQUEBRAJADA, CREADA A PARTIR*

32

*DE LA AGLOMERACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS IRREGULARES QUE INCLUYEN EN SU MAYORÍA, PENTÁGONOS, ROMBOIDES Y HEXÁGONOS, CUYOS LADOS O SEGMENTOS DE LÍNEA MIDEN ENTRE 3 Y 6 MILÍMETROS DE LONGITUD, ENTRE 0,08 Y 0,5 MILÍMETROS DE ALTURA Y ENTRE 0,1 Y 1 MILÍMETROS DE GROSOR. LOS LADOS/SEGMENTOS DE LÍNEA Y LAS ÁREAS CONTENIDAS DENTRO DE DICHOS SEGMENTOS DE LÍNEA SON LISAS. EL MATERIAL EN EL QUE SE USE ESTA TEXTURA SERÁ VIDRIO DE COLOR ÁMBAR Y SE USARÁ EN DISTINTOS TAMAÑOS”.*

Adicionalmente, en este caso, se presentó tanto la muestra física de la botella como la imagen que se reproduce a continuación:

* + 1. Marcas Colectivas.

El artículo 180 de la DA 486 establece que:

*“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”*

Se trata de marcas que cumplen las mismas funciones que las marcas comerciales, la diferencia es que la marca colectiva distingue el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes que lo utilicen bajo el control de un titular; la marca sirve para distinguir los productos o servicios ofrecidos por esa colectividad poseedora de la marca y éstos son responsables de que los productos o servicios cumplan con las normas establecidas en el reglamento que les rige, garantizando la calidad y las características de los mismos.

Este tipo de marca tradicionalmente no puede ser objeto de licencia a terceros y su uso se encuentra reservado para los miembros de la asociación titular de los derechos de marca; sin embargo, la normativa andina sí prevé el licenciamiento de la marca sujetándolo a las normas internas de la asociación, lo mismo ocurre en relación con la transferencia de los derechos, que se encuentra permitida bajo el mismo parámetro. Para

33

su reconocimiento ante terceros, algunos países, exigen su inscripción ante la autoridad competente.

El elemento esencial en cuanto a las marcas colectivas se refiere a la indicación de las condiciones y características de cómo estas deben utilizarse en los productos o servicios, elemento que es conocido como el reglamento de uso y previsto como requisito *sine qua non* para poder registrar la marca.

Al no estar prohibido en la DA 486, se entiende que está permitido hacer uso de marcas individuales acompañadas de la marca colectiva, a menos que la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios establezca lo contrario.

La marca colectiva puede registrarse por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos.

Los requisitos que deben presentarse para su registro conforme a la DA 486 son:

*“Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:*

1. *copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;*
2. *la lista de integrantes; y,*
3. *la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.*

*Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo”.*

El análisis de estos documentos se lleva a cabo en el numeral 1.5.6.1. del capítulo 2 este Manual. A continuación, unos ejemplos de marcas colectivas.

En primer lugar, encontramos la marca colectiva Kemito Ene, concedida por el INDECOPI para distinguir los siguientes productos de la clase 30: Cacao, cacao tostado, cacao en polvo, pasta de cacao, cacao con leche, bebidas a base de cacao, café, café molido, café tostado, y sin tostar, bebidas a base de café 58. Esta marca cuenta con alrededor de 450 familias de productores indígenas asháninkas y es controlada por la Asociación de Productores Kemito-Ene, con sede en la provincia de Satipo, departamento de Junín.

34

En Colombia por su parte, la SIC concedió el registro de la marca colectiva Bocatello a la Asociación de Empresarios de Bocadillo de la provincia de Vélez y Ricaurte (ASOVELEÑOS), para distinguir los siguientes productos de la clase 30: bocadillo veleño combinado, bocadillo veleño de guayaba roja, tume veleño relleno de arequipe, trocitos de guayaba roja combinados con arequipe, lonja o barras de guayaba roja o combinada, lonja de guayaba roja para uso industrial59.

En Ecuador, encontramos que la Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo, solicitó registro de la marca colectiva Los Helados de Salcedo en Ecuador para identificar productos de la clase 3060.

En Bolivia, a través del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante SENAPI) se concedió el registro de la marca colectiva ASOCAFÉ Taipiplaya a favor de la Asociación de Caficultores de Taipiplaya de la provincia de Caranavi – Localidad de Taipiplaya, para distinguir los siguientes productos de la clase 30: café61.

35

* + 1. Marcas de Certificación.

La marca de certificación es un signo distintivo que se aplica a productos o servicios, siempre que cuenten con una calidad u otras características determinadas cuyo control, verificación y certificación corren por cuenta del titular de la marca.

A través de esta figura jurídica, se garantiza que los productos o servicios que se distinguen con esa marca cumplen con los estándares determinados por su titular y que deben estar consignados en el correspondiente Reglamento de uso, y el usuario de la marca de certificación se beneficia legítimamente del prestigio que ha sido generado por el titular de dicha marca.

Mediante este tipo de marca, en algunos casos, se permite que vaya estableciéndose una técnica y automatización en los procesos de producción y elaboración, ya sea mediante tecnología o bien, empleando el conocimiento que el titular de la marca pueda aportar al consumidor.

La marca de certificación o también conocida como “de garantía” puede registrarse por una empresa o institución de derecho privado o público, un organismo estatal, regional o internacional.

Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. Ahora bien, en relación con el uso por parte de terceros, las licencias de uso de la marca de certificación estarán sujetas a que los usuarios cumplan el reglamento de uso establecido por el titular de la marca, quien fija y pone en práctica las medidas de control de calidad y verificación de la marca licenciada.

Los requisitos que deben presentarse para su registro conforme a la DA 486 son:

*“Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y*

36

*describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca”.*

A continuación, algunos ejemplos de marcas de certificación.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia registró esta marca de certificación para distinguir los servicios de certificación aplicados a cualquier producto o servicio que pueda reducir los efectos ambientales adversos62.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú registró esta marca de certificación para distinguir productos y servicios de las 45 clases de la Clasificación de Niza, que provienen de empresas y entidades que muestran esfuerzos en prevenir la no violencia contra la mujer, así como la igualdad de género, dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno63.

37

La empresa Sinba Sura S.A.C. registró esta marca de certificación en el Perú para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje brindado por empresas que siguen un programa de gestión integral de residuos sólidos64.

En Ecuador se concedió a favor de La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario el registro de la marca de certificación MABIO MATADERO BAJO INSPECCIÓN OFICIAL AGROCALIDAD, para identificar servicios de la clase 4265:

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en Bolivia registró la marca de certificación para distinguir productos de la clase 29, con el objetivo de posicionar la identidad de productos de calidad producidas en dicho departamento, en beneficio de su región66.

## Apariencias distintivas.

En atención a la interpretación amplia del artículo 134 de la DA 486, Ecuador regula expresamente en su normativa nacional la figura de apariencia distintiva, conocida en otras jurisdicciones como “*trade dress*”, es decir un tipo de marca. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de Ecuador nos provee la siguiente definición para este signo.

*“Artículo 426.- Definición. - Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos”.*

38

La única condición que da origen a la existencia de la apariencia distintiva es que el signo reúna los elementos que le dotan de distintividad en Ecuador y señala que éstos adquieren y generan derechos protegibles y exigibles, en la misma medida en que se da tratamiento a las marcas, es decir, merecen protección y conservación, tal como lo establece el artículo 427 del COESCCI:

*“Artículo 427.- Adquisición y ejercicio de las apariencias distintivas. - Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente distintivas”.*

En Ecuador, para conseguir la protección de una apariencia distintiva para identificar productos, servicios o establecimientos, es necesario presentar una solicitud, la cual seguirá el trámite de registro de un signo distintivo y para los casos en que el solicitante invoque aptitud distintiva adquirida, deberá presentar una declaración juramentada y demostrar el uso en el mercado ecuatoriano, conforme su norma interna.

Ecuador concedió el registro como apariencia distintiva del signo OKIDOKI, para supermercados.67

Las apariencias distintivas o imagen comercial, como se conoce en otras latitudes, no debe confundirse con la imagen corporativa ni con la identidad corporativa, en tanto que todas y cada una de ellas tienen una aplicación y objetivos diversos.

* La imagen comercial se aplica al conjunto de elementos que conforman la apariencia con la que se presenta un producto o un establecimiento ante el público, en resumen, cómo se ve el producto o el local comercial.
* La imagen corporativa es lo que la empresa quiere transmitir sobre sí misma, la expresión de su personalidad, para lo cual puede valerse de la imagen comercial de sus productos o de sus establecimientos físicos.

67 SENADI. Expediente No. IEPI-2015-40730.

39

* La identidad corporativa es, por su parte, la forma en la que el público percibe la marca, es decir, el punto al que se llega habiendo hecho uso de los dos conceptos anteriores.

Para una adecuada representación del *trade dress* se pueden aceptar fotografías, dibujos, imágenes, isotipos etc.

## Los Lemas Comerciales.

Los lemas comerciales, conocidos como eslóganes o avisos comerciales en otras jurisdicciones, encuentran su referencia legal en los artículos 175 al 179 de la DA 486. El primero de estos preceptos legales a la letra señala:

*“Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una Marca”.*

El precepto legal que antecede no sólo constituye la referencia legal del concepto, sino que le define e indica lo que se debe entender por lema comercial: una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, hasta aquí no hay prohibición alguna en relación con lo que se acepta como lema, siempre que sea usada como complemento de marca y, además, se infiere de su lectura que los lemas comerciales, sólo pueden ser registrados como signos nominativos.

El lema comercial en la CAN se rige por las normas que rigen las marcas y no tiene vida autónoma e independiente, pues únicamente subsiste en tanto también lo haga la marca a la que se vincula68.

El TJCA se ha manifestado respecto de la naturaleza del lema comercial, y en la Interpretación Prejudicial 377-IP-2018 retoma el siguiente criterio ya mencionado en otras resoluciones por el mismo Tribunal:

*“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se*

68 Esto vale la pena aclararlo pues la protección de los lemas comerciales es aceptada en el mundo, sin embargo, la forma en que ésta habrá de realizarse se deja a consideración de cada jurisdicción y hay países como México y Francia que obtienen protección de manera independiente, sin depender de una marca, o incluso por derechos de autor como en Francia.

40

*pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.*

También en atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el TJCA señaló lo siguiente69:

* Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la DA 486).
* El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la DA 486).

Algunos ejemplos de lemas comerciales registrados:

* Lema comercial “Lo nuestro nos hace latir” para productos de la clase 32, concedido por la SIC para la marca asociada “COLOMBIANA, LA NUESTRA”70.
* Lema comercial “No Lay´s no game”, asociado a la marca “LAY´S”, concedido en el Ecuador71.
* Lema comercial “Te llama la llama” concedido por el INDECOPI para identificar servicios de organización de ferias comerciales, asociado a la marca “FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO”72.
* Lema Comercial “el sabor de la navidad”, que acompaña la marca principal “D’ONOFRIO”, concedida por SENAPI73.

## Los Nombres Comerciales.

Los nombres comerciales encuentran su referencia legal en los artículos 190 al 200 de la DA 486. El primero de estos preceptos legales a la letra señala:

*“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

41

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.*

En esencia, la diferencia de esta figura jurídica frente a las marcas que se emplean para distinguir en el comercio los productos o servicios a los que se aplican es que el nombre comercial se dirige a distinguir al fabricante o vendedor del producto o bien, en su caso, al prestador del servicio.

Esta figura se conoce con el nombre de “*trade name*” en el derecho anglosajón, y se emplea para referirse al nombre de un negocio.

Es posible que una empresa o un mismo grupo económico tengan más de un nombre comercial; una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, y también los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, por lo que ambas pueden coexistir sin causar impacto en el manejo comercial de la empresa o del local o establecimiento.

En algunos Países Miembros de la CAN se enfatiza una distinción entre nombre comercial y enseña comercial. Sobre la diferencia en el objeto de protección de estas dos figuras, el TJCA aclaró lo siguiente:

*“Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores74”.*

Como se ve, la diferencia puntual radicaría en que el nombre comercial identifica al empresario o comerciante como tal, en el desarrollo de una actividad mercantil y la enseña comercial identificaría al establecimiento de comercio.

42

Por lo tanto, pueden coincidir en su denominación la enseña, el nombre comercial e inclusive la marca, haciendo posible que el empresario o comerciante se decante por un nombre comercial para identificarse a sí mismo, con una enseña diferente para identificar su establecimiento de comercio y una marca también diferente para identificar los productos o servicios que comercializa.

Cabe precisar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.