

**El registro de la marca tridimensional y su protección en el derecho Comunitario Andino y
colombiano**

Presentado por:

Jorge Luis Mercado Blanquissett

Sergio Andrés Aponte León

Artículo presentado para optar al título de

Abogado

Asesor:

José Carlos Hernández Zuluaga

Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Comité de Trabajos de Grado

Centro de Investigaciones Jurídicas

Medellín

2019

Tabla de contenido

	Pág.
Título del proyecto	5
Definición del tema	5
Resumen	5
Abstract	6
Problema de investigación.....	7
Objetivos.....	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos	9
Hipótesis	9
Diseño metodológico	10
Introducción.....	11
Marco teórico.....	12
La noción de marca tridimensional en el derecho colombiano y en el régimen comunitario andino.....	12
La notoriedad de las formas tridimensionales constitutivas de marcas	20
Protección de las formas tridimensionales en razón de su notoriedad	26
Conclusiones.....	28
Referencias bibliográficas	29

Lista de Gráficas

	Pág.
Gráfica 1. Histórico de solicitudes de registro de marcas 2000-2018	18
Gráfica 2. Solicitudes de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas 2000-2018	19
Gráfica 3. Ranking de solicitudes de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas por regiones	19

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Marca tridimensional propiedad de Familia S.A. Expediente: 11126506. “Envase Pequeñín”	22
Figura 2. Marca tridimensional propiedad de Bavaria S.A. Expediente: 07017941. “Envase de Pony Malta”	23

Título del proyecto

El registro de la marca tridimensional y su protección en el derecho Comunitario Andino y colombiano.

Definición del tema

El presente artículo se centra en conocer los mecanismos jurídicos de protección de las marcas y formas tridimensionales desde la perspectiva del derecho colombiano y Comunitario Andino, ello en razón de la notoriedad de las marcas; de esta forma, se estructura un escrito a partir de la revisión documental de diferentes fuentes de carácter normativo y doctrinal que abordan el tema.

Resumen

En este artículo se establece cuándo procede el registro de una marca tridimensional y cómo opera su protección en el derecho Comunitario Andino y colombiano; para alcanzar tal propósito, se parte de la definición de la noción de marca tridimensional teniendo como referencia el derecho colombiano y el Régimen Comunitario Andino; a su vez, se determina el rol que juega la notoriedad de las formas tridimensionales constitutivas de marcas; y por último se establecen los mecanismos jurídicos de protección de las formas tridimensionales en razón de su notoriedad. Todo esto se realiza mediante revisión documental, desde un enfoque de

investigación cualitativo y de tipo descriptivo, lo cual permitió establecer que la protección de las formas tridimensionales es más factible cuando estas son más notorias.

Palabras clave: marca tridimensional, notoriedad, formas tridimensionales, Comunidad Andina, derecho de marcas.

Abstract

This article establishes when the registration of a three-dimensional trademark is appropriate and how its protection operates in Andean and Colombian Community law; To achieve this purpose, it is based on the definition of the notion of a three-dimensional brand based on Colombian law and the Andean Community Regime; in turn, the role played by the notoriety of the three-dimensional forms constituting brands is determined; and finally, the legal mechanisms for the protection of three-dimensional forms are established due to their notoriety. All this is done through documentary review, from a qualitative and descriptive research approach, which allowed establishing that the protection of three-dimensional forms is more feasible when they are most noticeable.

Keywords: three-dimensional brand, notoriety, three-dimensional forms, Andean Community, trademark law.

Problema de investigación

En los últimos años el derecho marcario ha cobrado cada vez mayor relevancia en virtud de los nuevos desarrollos tecnológicos y de las nuevas formas creativas como se busca dar a conocer diferentes productos o servicios y sus características; precisamente, ese carácter distintivo es el fundamento del derecho de marcas, rama del derecho que tanto en la legislación colombiana como en el derecho comparado requiere de reglas claras y comunes en todas las jurisdicciones, de tal forma que sea posible tener claridad sobre los aspectos distintivos de cada marca de un producto o servicio.

Desde esta perspectiva, es preciso tener en cuenta la definición del concepto de marca en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (1994), en donde se establece que el elemento fundamental del derecho de marcas es su capacidad distintiva como signo, pudiéndose éste utilizar de manera individual o combinada para poder distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Del mismo modo, y según la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comunidad Andina, se entiende por marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (CAN, 2000, art. 134).

Dicha Decisión hace referencia a la protección industrial de marcas con características particulares en razón a su grafía, forma y color, conocidas como marcas tridimensionales, que corresponden a una evolución en los medios de presentación de la información sobre productos y

servicios de las empresas, los cuales cumplen con el propósito fundamental del derecho de marcas, que es el de servir de referente diferenciador.

Actualmente, las marcas tridimensionales han tenido cada vez una mayor protección, la cual se ha dado en virtud de su notoriedad; sin embargo, en el desarrollo normativo, tanto en Colombia como en el contexto de la Comunidad Andina, se ha señalado que sólo pueden ser objeto de registro aquellas marcas que se han estimado son los suficientemente distintivas, es decir, cuando el signo es apto para diferenciarse de otros productos que existen en el mercado y que además se puede identificar su origen empresarial; de ahí que sigan existiendo prohibiciones en el registro de marcas tridimensionales y disputas en torno a formas tridimensionales no registradas como marcas, aspectos que es preciso reconocer a lo largo de este escrito, por lo que es necesario dar respuesta a la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cuándo es procedente el registro de una marca tridimensional y cómo opera su protección en el derecho Comunitario Andino y colombiano?

Objetivos

Objetivo general

Establecer cuándo es procedente el registro de una marca tridimensional y cómo opera su protección en el derecho Comunitario Andino y colombiano.

Objetivos específicos

Identificar la ambigüedad de marca tridimensional a partir del derecho colombiano y el Régimen Comunitario Andino.

Determinar el rol que juega la notoriedad de las formas tridimensionales constitutivas de marcas.

Establecer los mecanismos jurídicos de protección de las formas tridimensionales en razón de su notoriedad.

Hipótesis

Las marcas tridimensionales son marcas no convencionales que sólo han logrado protección y reconocimiento gracias a su notoriedad y no precisamente por los desarrollos normativos que se han dado tanto en el derecho colombiano como en el Derecho comparado emanado del Régimen Comunitario Andino, por lo que es perentorio reevaluar los planteamientos doctrinales, y sobre todo normativos, con respecto a la necesidad de prestar mayor atención a la protección marcaria tridimensional, aprovechando para ello los nuevos desarrollos tecnológicos para la protección de este tipo de marcas.

Diseño metodológico

Este artículo se desarrolla bajo un enfoque de investigación cualitativo, en el cual se realizan una serie de valores y mediciones, no numéricas, en torno a la notoriedad de las marcas tridimensionales y su protección en el derecho comunitario andino y colombiano. De este modo, según los planteamientos de Hernández, Fernández & Baptista (2006), lo que se pretende es realizar un plan de exploración sobre el significado de la marca tridimensional a partir de información detallada y profunda de las cualidades de dicho concepto desde la óptica del derecho de marcas y teniendo como referente la noción de notoriedad. Cabe recordar que estos enfoques son útiles para esta clase de investigaciones en la medida en que se trata de un concepto de difícil medición

De igual forma, se utiliza un alcance de investigación descriptivo, en donde, como su mismo nombre lo indica, se describe un fenómeno, una situación, un contexto particular, es decir, detallar cómo es y cómo se manifiesta la notoriedad de las marcas tridimensionales y su protección en el derecho comunitario andino y colombiano.

El diseño de este estudio es no experimental, ya que no se realizó ningún tipo de experimento con alguna población en particular; en otras palabras, de lo que se trató fue observar y analizar una realidad que ya existe. (...) “en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (Hernández et al., 2006, p. 149).

Para la compilación de toda la información que se requería se recurrió a la revisión documental, que “consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio” (Hernández et al., 2006, p. 53). Dicha revisión se llevó a cabo en internet, bibliotecas y centros de documentación de la ciudad de Medellín, eligiendo unas palabras clave, es decir, unos descriptores y unos términos de búsqueda que estuviesen relacionados con el tema de la notoriedad de las marcas tridimensionales y su protección en el derecho comunitario andino y colombiano.

Introducción

El concepto de marca, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española – RAE (2018), hace referencia a la señal que se hace o se pone en alguien o algo para generar una distinción o bien para denotar calidad o pertenencia; del mismo modo, el mismo texto define el concepto de marca de fábrica como “distintivo o señala que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente” (RAE, 2018); y a su vez, define la noción de marca registrada como la “marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal” (RAE, 2018).

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (2008), el concepto de marca en el ámbito del mercado de productos y servicios conlleva la existencia de diferentes clases, de acuerdo a su connotación y diseño; así, es posible identificar marcas según su uso y difusión (común, notoria y renombrada), según la función del signo (comerciales, colectivas y de

certificación) y según la forma del signo (nominativas, figurativas, mixtas, sonoras y tridimensionales).

Teniendo como referencia la anterior clasificación, en este artículo se hace especial énfasis a las marcas tridimensionales, según la forma del signo, y a las marcas notorias, según su uso y difusión; las tridimensionales se refieren a aquellos cuerpos que tienen la dimensión de altura, anchura y profundidad, como es el caso de ciertos empaques, cajas, botellas y envases; y las notorias son aquellas que se conocen porque son fácilmente distinguibles por el público que las consume o las usa, ello por su popularidad.

Marco teórico

La noción de marca tridimensional en el derecho colombiano y en el régimen comunitario andino

El concepto de tridimensional se refiere a aquellos objetos, cosas o figuras que son poseedores de tres dimensiones (alto, ancho y profundidad). En Colombia, siguiendo esta definición, para el registro de una marca tridimensional es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que la marca solicitada es tridimensional, el extracto de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, siempre y cuando dicha reproducción muestre suficientemente

los detalles de la marca, aportado en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB.

Si la reproducción gráfica no cumple con este requisito, el solicitante deberá proporcionar hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción de la marca mediante palabras o un CD que cumpla con las condiciones antes establecidas.

Cuando la Superintendencia considere que aún continúa siendo insuficiente el conocimiento de los detalles de la marca podrá solicitar un espécimen de la misma. Si la marca tridimensional contiene elementos denominativos que hacen parte integrante del signo, se catalogará como marca tridimensional mixta y de esta forma se identificará en el registro de la Propiedad Industrial para efectos de la búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016, p. 25).

Cornejo (2011) dice que aquellas marcas que son clasificadas como tridimensionales se constituyen en formas particulares o arbitrarias de un producto o de su empaque, la cual implica que posee un cuerpo con volumen. Es por ello que la marca tridimensional es una marca que presenta diferentes peculiaridades, las cuales la hacen claramente diferenciable de las marcas convencionales; es más, tiene la singularidad de poder unir en una misma forma o figura tanto un signo como un bien material o inmaterial; sin embargo, las marcas tridimensionales presentan una serie de limitaciones al momento de registrarse, ya que su registro implica determinar claramente tanto la forma del producto como la forma misma del envase, relaciones que, en ciertos casos, generan una vinculación o desvinculación de lo que se pretende comercializar.

Las primeras marcas tridimensionales en ser protegidas fueron aquellas que se basaron en la forma del producto o su envase, como fue el caso de la forma tridimensional de la botella de Coca-Cola. En esta botella se puede notar que no se está ante una forma usual del producto que se busca distinguir, sino que es una forma particular o arbitraria que como tal goza de distintividad (Rendón, 2018, p. 24).

Como puede verse, la anterior definición solamente comprende la forma tridimensional del mismo producto o su envase, lo que hace que no sea posible registrar una forma tridimensional que no pertenezca a un mismo producto o envase y que se pueda constituir como marca; aun así, y gracias a los avances que se han alcanzado en los últimos años en el marco de la ingeniería industrial, ha tenido mayor relevancia la forma de los productos y las marcas mismas de los servicios, ya que estos se constituyen en medios de comunicación entre el empresario y el consumidor final.

Desde una perspectiva jurídica, se observa un rezago en el derecho de marcas para poder determinar los alcances del concepto de marca tridimensional, y una muestra de ello son algunas de las decisiones de la Comunidad Andina que no han hecho referencia de manera específica al concepto de signo o marca tridimensional, como es el caso de las Decisiones 85 de 1974, 311 de 1991, 313 de 1992 y 344 de 1993, las cuales tratan sobre propiedad industrial.

Si bien en ninguna de estas disposiciones se evidencia la noción de marca tridimensional, no por ello se desconoce el papel que juegan las formas para representar un producto o servicio o su marca; sin embargo, esto generaba dificultades en la práctica comercial para las oficinas de cada

país miembro de la Comunidad Andina, pues cuando se buscaba registrar una forma o envase tridimensional, en algunos casos se negaba dicha solicitud por la falta de un referente normativo que estableciera dicha posibilidad, pues sólo era permitido por las normas el registro de marcas figurativas, es decir, aquellas que se encontraban “integradas únicamente por una figura o un signo visual "logotipo" que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable” (SIC, 2008, p. 16); luego, la Comunidad Andina dictó la Decisión 85 de 1974 para la aplicación de normas sobre propiedad industrial, entre ellas los requisitos para el registro de marcas, aunque no hablaba tampoco de marca tridimensional; posteriormente, la Comunidad Andina dicta la Decisión 486 de 2000, en la cual reguló las solicitudes del registro de marcas y donde realizó una identificación tácita de las clases de marcas según la forma del signo, identificando así las marcas tridimensionales, estableciendo además que estas se siguieran considerando como marcas figurativas.

Este tipo de acepción ha sido tomada en cuenta en los fallos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se ha señalado que:

Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado. Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc.

Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005, Proc. 88-IP-2004, p. 6).

Básicamente, lo que hace la Comunidad Andina es introducir al derecho comunitario el denominado Arreglo de Niza, el cual se constituye en una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas proferido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1957.

Hay que recordar que la Decisión 486 de 2000 ampara a los países pertenecientes a la Comunidad Andina como son Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia y tiene como Estados asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; Venezuela sólo perteneció a dicho grupo hasta 2006.

En el caso específico de Colombia, el país se rige por las disposiciones de la regulación Andina, por ello tiene pleno reconocimiento legal la Decisión 486 de 2000; en materia marcaria, tiene potestad la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se trate de disputas empresariales por razones de marca en Colombia o bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando la disputa sea con una empresa multinacional o que opere en varios países de su jurisdicción.

Lo que estipula básicamente la Decisión 486 de 2000 es que la forma tridimensional para considerarse marca debe tener una condición de distintividad que haga posible identificar claramente el producto o servicio y, a su vez, diferenciarlo de otros que sean similares; Cornejo (2011) señala que esta distintividad puede ser intrínseca o extrínseca; en el primer caso, debe denotar que se trata de una forma no usual; y frente al segundo caso, que reúna las condiciones de distintividad necesarias para hacer de dicha forma una marca registrable.

La distintividad de la marca tridimensional, por tanto, es una característica esencial, la cual procura novedad y especialidad, la cual se integran a la marca, haciéndola efectivamente distintiva. Una marca tridimensional es diferente de otra cuando no es posible confundirlas entre sí, mediante la normal atención de quien es el consumidor. No podrán ser registradas como marcas tridimensionales las que no sean distintivas, y, por ende, no será distintiva una marca que no permita diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de los de otra. La marca deberá especializar, individualizar o singularizar, ya que la finalidad de la marca es identificar (Rendón, 2018, p. 37).

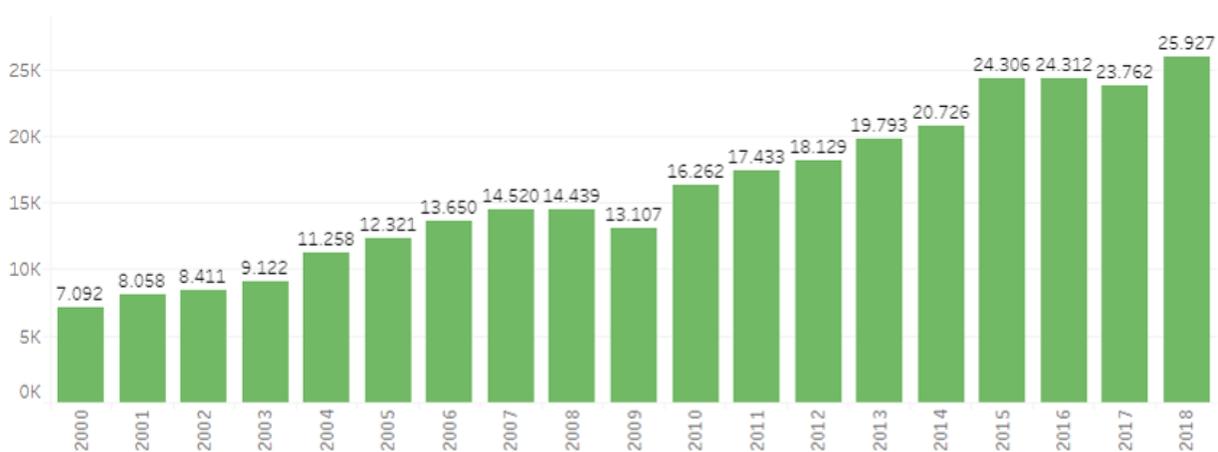
El tema de la distintividad en Colombia se encuentra regulado en los artículos 584 a 597 del Código de Comercio, en los cuales se hace expresa remisión a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Actualmente, el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI), Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria

y Comercio, es el órgano encargado en brindar orientación y asistencia para el registro de marcas en Colombia, teniendo éste sede en nueve ciudades capitales del país.

En Colombia, en los últimos diecinueve años se han solicitado un total de 302.628 registros de marcas, siendo la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico y Cundinamarca donde mayor número de solicitudes se realizan.

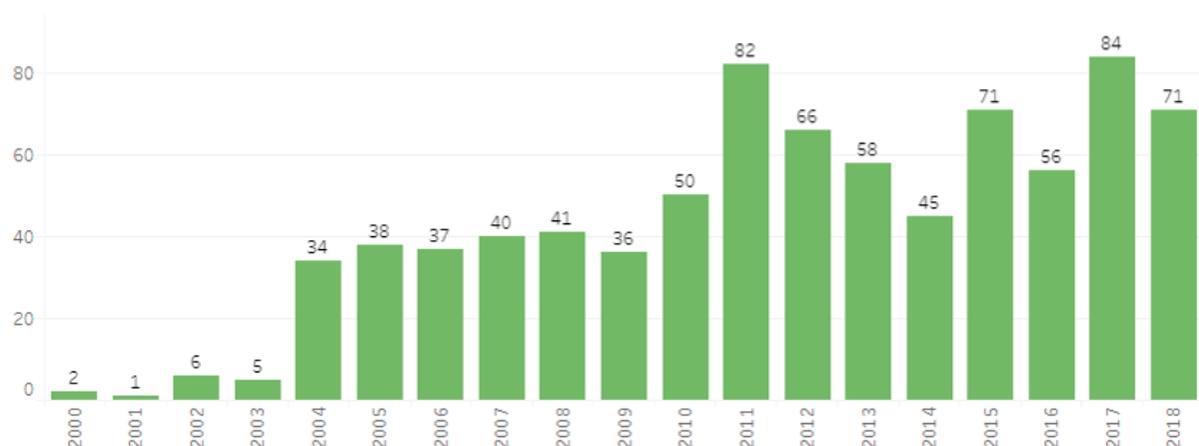
Gráfica 1. Histórico de solicitudes de registro de marcas 2000-2018



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2019).

Según su naturaleza, las marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas representan apenas un pequeño porcentaje del número de solicitudes de marca que se realizan cada año; desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 2000 hasta el 2018, se han solicitado 823 registros de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas, identificándose en la última década el mayor número de solicitudes, con un promedio ponderado de 65 solicitudes anuales aproximadamente de este tipo de marcas.

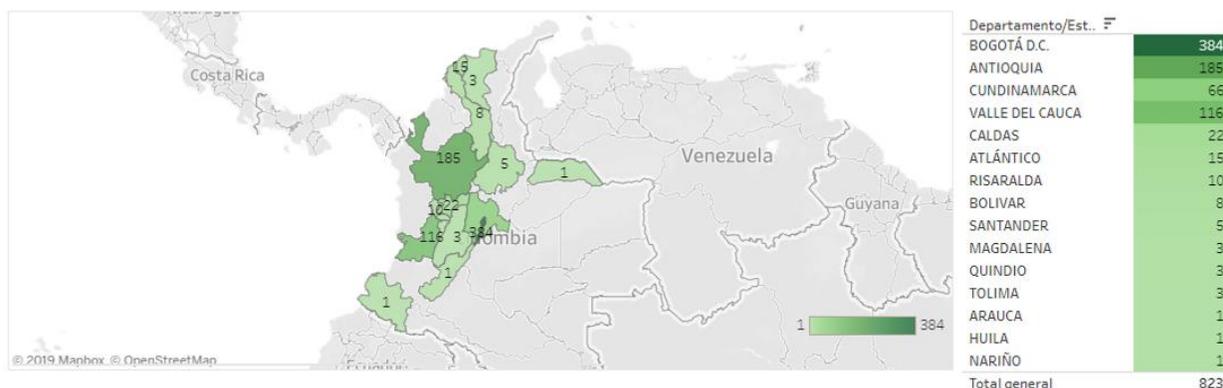
Gráfica 2. Solicitudes de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas 2000-2018



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2019).

La ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle son las regiones en donde mayor número de solicitudes de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas se han recibido anualmente.

Gráfica 3. Ranking de solicitudes de marcas tridimensionales y tridimensionales mixtas por regiones



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2019).

Las anteriores cifras ponen en evidencia las dificultades en el registro de marcas tridimensionales en Colombia, ello en virtud de que la norma aún sigue siendo vaga al respecto y que, en cierta medida, no se han aprovechado los avances tecnológicos para el registro de este tipo de marcas.

La notoriedad de las formas tridimensionales constitutivas de marcas

Como ha quedado claro hasta el momento, un signo tridimensional es aquel que se refiere a las dimensiones de altura, anchura y profundidad; este tipo de signos son especialmente utilizados para determinar las formas de ciertos productos o distintivos de marcas de servicios que requieren de una presentación a partir de la externalización del volumen de un cuerpo.

Por sus naturaleza, uno de las principales propósitos de que una marca sea tridimensional es la de generar notoriedad, de tal forma que se puedan diferenciar claramente de un signo meramente figurativo en dos dimensiones que, por demás, es plano y no posee volumen; dicha notoriedad, a su vez, está determinada por la exclusividad del signo como tal, lo que genera un límite entre éste y otros tipos de signos, así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2012).

La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño

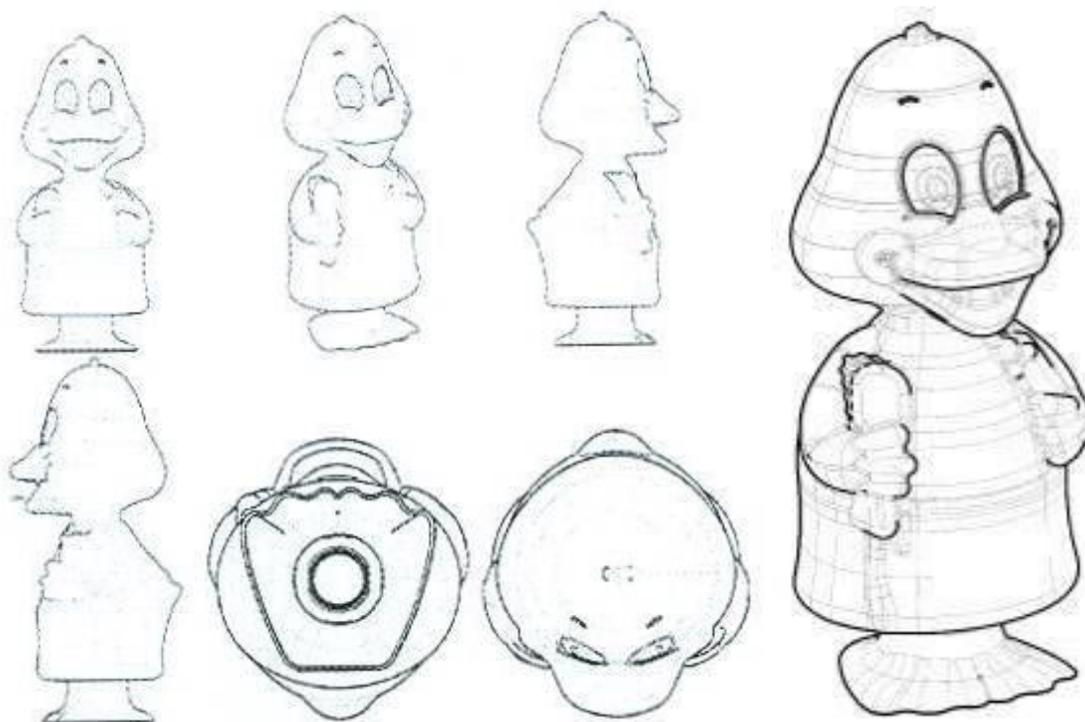
industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2012, p. 29).

Dicho fallo se fundamenta en lo contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en cuyo artículo 113 establece que un diseño industrial es un producto con una apariencia particular, tanto por sus trazos como por su forma externa tridimensional; al hacer referencia dicho artículo a la noción de “apariencia particular”, claramente se está denotando el concepto de notoriedad. Este tipo de forma de los productos son signos que pueden constituirse en marca; así, mientras que una marca bidimensional solamente permite reflejar la altura y el ancho de un signo, en la marca tridimensional se hace notoria la idea de volumen; sin embargo, dicho carácter de notoriedad basado en la idea de volumen, cuando tiene un propósito registral contiene una limitación, ya que según la norma estos registros, aun las marcas tridimensionales, sólo se puede registrar de manera bidimensional, esto es, aún no es posible hacer este tipo de registros en Colombia y en los demás países de la Comunidad Andina recurriendo a programas de diseño gráfico, ya que la norma data del año 2000, es decir, aún la norma no se ha actualizado y no permite destacar ese elemento de notoriedad mediante programas informáticos que hoy en día están al alcance de cualquier empresa, diseñador industrial o diseñador gráfico.

Ejemplo de cómo se registran este tipo de marcas tridimensionales en Colombia y en los países de la Comunidad Andina son las siguientes:

Figura 1. Marca tridimensional propiedad de Familia S.A. Expediente: 11126506.

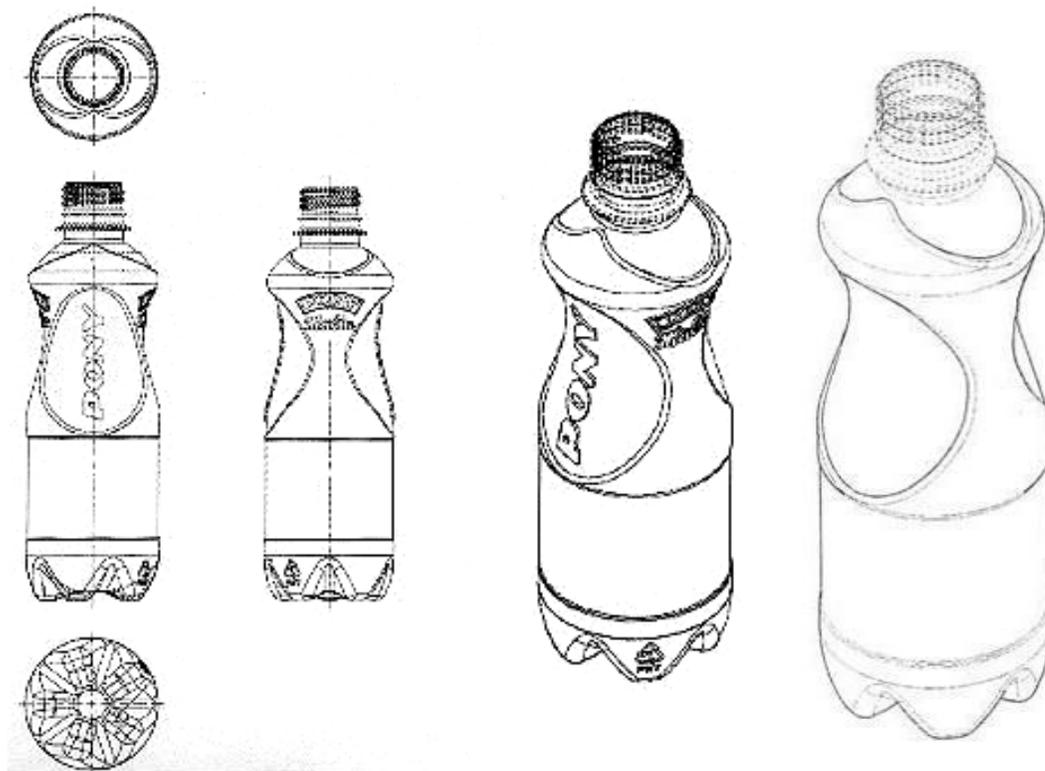
“Envase Pequeñín”



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2017).

Figura 2. Marca tridimensional propiedad de Bavaria S.A. Expediente: 07017941.

“Envase de Pony Malta”



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2017).

Esta clase de registros pone en evidencia que si bien en la práctica lo que se busca con una marca tridimensional es generar notoriedad, en teoría ello no es posible, lo que permite señalar que dicho proceso de registro contenido en la Decisión 486 de 2000 no tiene en cuenta uno de los principales propósito de estas marcas como es el generar recordación en los consumidores o usuarios de un producto o servicio.

Es de recordar que una marca “tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de un exhibidor de chupetas” (Rendón, 2018, p. 45).

Pero para las oficinas de registro dicho propósito no es lo importante; lo que prima en un proceso de registro es que se cumplan con las condiciones requeridas que se exigen para cualquier otro tipo de signo marcado como son su carácter distintivo, su naturaleza perceptible y que sea susceptible de representación gráfica; por tanto, si un signo tridimensional no cumple dichos criterios, entonces no podrá registrarse como marca, menos aún si no es susceptible de una representación bidimensional, casos en los cuales se rechaza la solicitud de registro.

De este modo, existen situaciones que la norma determina como prohibiciones al registro de formas tridimensionales contenidas en la Decisión 486 de 2000; así por ejemplo, está tácitamente prohibido el registro de aquellas marcas cuyo signo distintivo pueda afectar los derechos de un tercero en materia de propiedad industrial o derechos de autor; dicha prohibición hace expresa referencia al propósito del diseño industrial, el cual, en el caso de los signos tridimensionales, corresponde a un elemento de mera estética, que es la que genera el carácter de notoriedad del producto, indiferentemente de su finalidad, propósito o utilidad.

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se

aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (...).”

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005, p. 16).

La notoriedad de una marca, según Gamboa (2006), implica que ésta es conocida ampliamente por un consumidor de un producto o servicio, la cual, desde una perspectiva tridimensional, le procura a estos la posibilidad de que al observar la forma y el volumen del envase, envoltura o el producto mismo pueda reconocerlo y advertir lo que representa. Dicho conocimiento se puede establecer bien sea desde el sector al cual pertenece el producto o servicio o respecto al territorio; así por ejemplo, para un colombiano una botella de Pony Malta puede ser notoriamente reconocible en el mercado por sus características tridimensionales, no ocurriendo lo mismo con una botella de un refresco Inka Cola, el cual, aun cuando se pueda identificar como una bebida gaseosa, no es notorio para un colombiano el producto que representa, pues ésta se comercializa sólo en Perú.

Pero existen marcas tridimensionales que tienen tal grado de notoriedad que superan el ámbito territorial de un país o incluso de una región, destacándose por ejemplo el envase de una Coca-Cola, el cual es completamente reconocible en el mercado, o de un chocolate Hershey's, o una botella de Old Park, o del cofre de Mercedes Benz, entre otros, que son marcas mundialmente reconocidas en razón de su notoriedad.

Protección de las formas tridimensionales en razón de su notoriedad

La notoriedad es un elemento subjetivo que, a pesar de su naturaleza, le genera mayor grado de protección a una marca tridimensional; así, cuando una marca tridimensional no cuenta con ese grado de notoriedad, se requiere de una labor mucho más ardua para procurar una protección jurídica a una marca.

Desde una óptica comercial, la protección o reconocimiento del derecho de propiedad industrial e intelectual, materializado en una marca tridimensional, requiere de la implementación de mecanismos jurídicos establecidos tanto en el contexto del derecho de marcas como en el derecho de propiedad industrial, ello en virtud del tipo de protección que se demande.

Es innegable el hecho de que una marca tridimensional para ser tal, debe cumplir con un carácter distintivo, es decir, que ese objeto tridimensional diferencie una marca de otra por su empaque o su envase, cosa que no sucede con el diseño industrial, pues este no diferencia una marca de otra, este diferencia un producto de otro por su forma, por la estética del mismo y es de esta forma que adquiere su vital importancia dentro del comercio, pues el consumidor en ocasiones adquiere el producto por su forma llamativa, por su estética única, que la diferencia otros productos similares que por la misma marca que este respaldando ese producto (Rendón, 2018, p. 49).

Así, para que pueda considerarse la protección de una forma tridimensional en razón de su notoriedad, se requiere que la marca como tal cumpla con los requisitos exigidos por la ley de

cada país para su registro; de este modo, se exige como mínimo la novedad de la marca, es decir, que la apariencia de la misma sea original y que sea claramente diferenciable de otros signos o marcas que ya existen en el mercado.

En diferentes legislaciones, tanto en la Comunidad Andina como en otras regiones del mundo, ya se ha comenzado a aceptar la protección de formas tridimensionales sin necesidad de que estas cuenten con un registro marcario, pero aun así estas formas deben cumplir las mismas funciones de una marca; así por ejemplo, un diseño industrial tridimensional que no se constituye en marca goza de la misma protección que una marca registrada y ello porque lo que se busca proteger no sólo son los derechos del consumidor, sino también los derechos del diseñador de la forma tridimensional.

Sobre estas formas tridimensionales es importante demostrar el tema de la notoriedad, ya que el propósito de la marca difiere de la funcionalidad y propósito de una forma tridimensional, la cual no tiene un fin comercial; ello en virtud de que en la gran mayoría de los países existe un sistema de protección especial, incluso para las marcas tridimensionales que se diferencian en razón de su notoriedad; sin embargo, lo problemático del asunto no radica precisamente en las marcas tridimensionales notoriamente conocidas, sino en el ámbito de las marcas que no gozan de notoriedad, ya que sobre estas existen situaciones negativas que dan lugar a que terceros registren para sí estas marcas que, aunque son conocidas en el extranjero, no tienen reconocimiento en el país, por lo cual se recurre a registrar estas marcas aprovechándose del esfuerzo realizado por el verdadero titular de la misma y obligándolo luego a que pague altas sumas de dinero para lograr transferir los derechos de la marca.

Podría decirse entonces que el hecho de que una marca tridimensional sea notoriamente conocida le procura mayor seguridad jurídica al dueño de la misma y, por ende, encuentra mayor protección en el derecho de propiedad intelectual nacional y regional; cuando no se goza de dicha notoriedad, y además no hay facilidades de registro de las marcas tridimensionales, hay lugar a que se establezcan mayores dificultades, ya que no se goza de difusión y reconocimiento, además de que no se obtiene una protección efectiva en razón del factor territorial que limita su registro en cada país.

Conclusiones

1. Al realizar la revisión documental se observa todavía un gran vacío en la normatividad vigente, tanto colombiana como de la Comunidad Andina, frente a la protección de las marcas tridimensionales y el papel que juega la notoriedad de estas marcas con respecto a la norma.
2. la notoriedad juega el papel más importante frente la protección de las marcas tridimensionales, ya que el ordenamiento jurídico actual preexistente en materia de propiedad industrial deja sin base jurídica a este tipo de marcas, por lo que el titular del derecho de un signo distintivo tridimensional busca ganar este estatus el cual garantice en el mercado la novedad y/o originalidad del mismo a través de su forma.
3. las marcas tridimensionales que adquieren el estatus de notoriedad otorgado generalmente por los consumidores del producto o servicio que en ellas se incluye, tienen especial protección

por parte de los países miembros de la comunidad andina el cual es exigido de manera expresa por el alto tribunal de esta comunidad en atención al artículo 226 de la decisión 486/2000, precisamente para que no exista un aprovechamiento injusto de la reputación que ha ganado el signo con el paso del tiempo un daño económico y comercial al titular del signo y por supuesto no se genere un riesgo de confusión al consumidor en el mercado lo que significaría una pérdida de distintividad de una marca notoria.

En el momento en que el titular de un signo distintivo tridimensional se percate del registro de una marca de su misma naturaleza que pueda generar confusión en el mercado, este puede solicitar su cancelación dándole aplicabilidad al artículo 235 de la decisión 486/2000.

Por último, como recomendación es necesario que todos los países miembros de la Comunidad Andina evalúen las tendencias mundiales en materia de protección de marcas tridimensionales, prestando para ello especial atención a aquellos desarrollos legislativos en donde se admite el registro de marcas a partir de programas informáticos ampliamente utilizados en el diseño gráfico y en el diseño industrial.

Referencias bibliográficas

Comunidad Andina. (1974). *Decisión 85. Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial*. Lima: Comisión de la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (1991). *Decisión 311. Régimen común sobre propiedad industrial*. Caracas:

Comisión de la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (1991). *Decisión 313. Régimen común sobre propiedad industrial*. Quito:

Comisión de la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (1993). *Decisión 344. Régimen común sobre propiedad industrial*. Bogotá:

Comisión de la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima:

Comisión de la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (2005). *Proceso 33-IP-2005 del 2 de agosto*. Quito: Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (2005). *Proceso 71-IP-2005 del 23 de agosto*. Quito: Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina.

Comunidad Andina. (2012). *Proceso 099-IP-2012 del 12 de septiembre*. Quito: Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

Cornejo G., C. (2011). *La marca tridimensional*. Recuperado de [http://www.ubo.cl/icsyc/wp-](http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf)

[content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf](http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf)

Gamboa V., P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas para el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (6), 157-167.

Hernández S., R, Fernández C., C., & Baptista L. P. (2006). *Metodología de la investigación*. Bogotá: McGraw Hill.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1957). *Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas*. Niza: OMPI.

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–*. Recuperado de https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Presidencia de la Republica. (1971). *Decreto 410. Por el cual se expide el Código de Comercio*. Bogotá: Diario Oficial 33.339 del 16 de junio.

Real Academia Española. (2018). *Diccionario de la Lengua Española*. Recuperado de <http://dle.rae.es>

Rendón B., J. (2018). *La protección de la marca tridimensional*. Bogotá: UNIR.

Superintendencia de Industria y Comercio (2019). *Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI)*. Bogotá: Delegatura para la Propiedad Industrial.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). *Marcas*. Bogotá: Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). *Manual de Marcas*. Recuperado de <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). *¿Cómo la Propiedad Industrial puede proteger sus ideas materializadas en Tres Dimensiones?* Recuperado de <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/como-la-PI-puede-proteger-sus-ideas-materializadas-en-3D>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). *Proceso 88-IP-2004 del 18 de agosto*. Quito: Comisión de la Comunidad Andina.