

Distintividad de marcas tridimensionales

Una marca tridimensional consiste en un signo que permite distinguir productos en el mercado, a partir de una representación en tres dimensiones (ancho, alto y profundidad). Dentro de este tipo de signos encontramos las formas de los productos, sus envases, relieves o envolturas, y para acceder a registro además de cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica, deben constituir una forma arbitraria que no guarde relación con el producto que pretenden distinguir.

Dentro del registro de marcas tridimensionales, el examen de registrabilidad que realice la oficina competente debe ser riguroso y cumplir con las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; estos parámetros fueron claramente establecidos mediante la interpretación Prejudicial N° 81-IP-2020, emitida el 6 de mayo de 2022.

El Tribunal establece que el signo no debe constituir una forma típica o común utilizada por otros competidores en el mercado, así tampoco formas indispensables o necesarias que cumplen una funcionalidad respecto del producto que buscan proteger, es decir deben contar con distintividad intrínseca.

De la misma forma, enfatiza que el signo tridimensional por sí mismo debe permitir que los consumidores asocien el producto que pretende proteger con su origen empresarial, es decir, que posean líneas, trazos y/o relieves arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente que permita diferenciarlos de otros que se comercialicen en el mercado.

Concluye señalando que los elementos denominativos o gráficos adicionales como palabras, números, colores, dibujos y otros, no pueden ser considerados. En caso de que la distintividad surja de estos elementos, estaríamos frente a una marca mixta de la cual el elemento tridimensional forme parte.

En este contexto, la Oficina ecuatoriana en recientes resoluciones aplicando los lineamientos que se han establecido, ha negado o anulado derechos sobre signos tridimensionales debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para constituir marcas, es decir signos que, constituyendo una forma típica del producto y necesaria para otros agentes del mismo segmento de mercado, buscan su protección alegando su distintividad en los elementos adicionales que lo componen.

Este criterio fundamentó el rechazo del signo “ZAFIRO CHAIDE DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE COLCHÓN Y BASE” debido a que no cumplió con los requisitos necesarios pues la distintividad - según el propio criterio del solicitante en su defensa- se encontraba en los diseños, colores y palabras que lo conformaban.

Frente a esta pretensión es necesario preguntarnos ¿Por qué solicitar el registro de una marca tridimensional si la distintividad de esta se encuentra en otros elementos? La respuesta a esta interrogante suele ser la intención de apropiarse de una forma usual del producto a partir de

la adición de elementos secundarios. Esta acertada postura fue el fundamento empleado por la Oficina para rechazar el registro del signo tridimensional solicitado.

En este contexto podemos concluir que, los parámetros establecidos para realizar el examen de registrabilidad de signos tridimensionales, deben ser aplicados de manera rigurosa y en sentido estricto, toda vez que con la indebida concesión de una marca tridimensional -que puede ser renovada a perpetuidad- se otorgaría un monopolio en el mercado que generaría barreras legales para otros agentes en el mismo segmento de comercio que requieran el uso de estas formas, empaques o envolturas que, debido a su naturaleza típica, común o funcional son necesarias en relación con los productos que protege.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en (agosto/2023). Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.