

Las marcas no tradicionales en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina



Comunidad Andina

- Organización internacional de integración
- Creada a través del **Acuerdo de Cartagena**
- Cuenta con personalidad jurídica internacional
- Conformada por los Países Miembros y los órganos e instituciones del **Sistema Andino de Integración**



Supranacionalidad en la CAN



- Los Estados delegan el ejercicio de **competencias legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales** a instituciones comunitarias
- Órganos comunitarios **independientes** de los gobiernos
- Decisiones y Resoluciones **obligatorias, de aplicación inmediata, con efecto directo y preeminencia**
- Además de los Estados Miembros y las instituciones, los **particulares son destinatarios** de las normas andinas
- Existencia de un **Tribunal de Justicia permanente**

Propiedad Intelectual en la CAN

- **Decisión 351:** Derecho de autor y derechos conexos
- **Decisión 486:** Propiedad industrial
- **Decisión 345:** Protección a los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales
- **Decisión 391:** Acceso a los recursos genéticos
- **Decisión 876:** Marca País



Interpretación Prejudicial



Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales Acuerdos 08/2017 y 04/2018 - TJCA

Labor del Tribunal Andino

- Asegurar la **interpretación uniforme** de la norma comunitaria
- Salvaguardar **intereses comunitarios** y derechos de PM y ciudadanos andinos
- Resguardar el **principio de legalidad** y el cumplimiento del derecho comunitario
- **Reducir asimetrías** y constituir escudo protector frente a iniciativas nacionales contrarias a normativa comunitaria
- Promover la **transparencia del mercado** en favor de los consumidores y dar señales positivas a los inversionistas



Interpretación Prejudicial

- Mecanismo procesal de **cooperación judicial** destinado a **explicar el contenido y alcance** de las normas andinas, y **orientar respecto de las instituciones jurídicas** contenidas en tales normas, con la finalidad de **asegurar su interpretación y aplicación uniforme**
- En todos los casos en los que se tenga que aplicar o se controvierta una **norma andina**
- **Consulta Facultativa:** El proceso continúa
- **Consulta Obligatoria:** Se suspende el proceso (única o última instancia ordinaria)

Preguntas e Informes

- Los órganos nacionales y las partes podrán **formular preguntas** o remitir **informes escritos** de carácter técnico o normativo
- El TJCA podrá solicitar **informes** escritos u **orales** a las autoridades nacionales, así como a instituciones nacionales e internacionales especializadas
- De manera excepcional, el **TJCA podrá convocar a las partes** para participar en los informes orales



Examen de registrabilidad de **Marcas táctiles** o de textura

Proceso 242-IP-2015



Asuntos jurídicos controvertidos

- ¿Se puede registrar una textura específica como una marca táctil?
- ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?
- ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación?

Marca táctil o de textura

- Las marcas táctiles o de textura son aquellos **nuevos tipos de marcas** que permiten que el consumidor identifique precisamente la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaque 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.

Posibilidad de registro en Países Miembros CAN

- La lista de signos susceptibles de ser registrados como marcas contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 **no es taxativa**, no se trata de un *numerus clausus* sino de un *numerus apertus*.
- Se entiende que se trata de una **enumeración abierta, enunciativa**, no de una lista restrictiva. Por lo tanto, esta lista abierta **cubre tanto signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean distintivos y susceptibles de representación gráfica.**

Distintividad de marca táctil o de textura

- Para ser susceptible de protección por registro de marcas, **la 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.

(Distintividad adquirida o Secondary meaning)

Representación Gráfica

- Interpretación amplia de «**representación gráfica**»
- Requisitos concurrentes:
 - i. Descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y,
 - ii. Muestra física de la marca táctil.
- La Oficina Nacional Competente debe permitir el acceso (*virtual*) de los usuarios o consumidores a la muestra física del signo solicitado, para verificar si el mismo vulnera o no sus derechos.

Interoperabilidad Oficinas PI

- **Implementación de un sistema informático andino interconectado** entre los 4 Países Miembros, que contenga información suficiente sobre los derechos de propiedad industrial registrados, ya que ese sería un **mecanismo idóneo para garantizar el acceso a la información de los ciudadanos andinos**, para que así puedan conocer y verificar si se vulneran o no sus derechos.

Acción por infracción a una marca de color delimitado por una forma

Proceso 619-IP-2019



JOHN DEERE



Asunto jurídico controvertido

Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial por el supuesto **uso indebido de una marca de color registrada**, aspecto que podría generar riesgo de confusión indirecta y de asociación, además del riesgo de dilución y uso parasitario por la presunta notoriedad de la marca.

Registro de un color delimitado por una forma

- “**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. (...).

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
(...)

e) **un color delimitado por una forma**, o una **combinación de colores; (...)**”

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

h) consistan en un **color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (...)**”

Salvo que el signo haya “**adquirido aptitud distintiva** respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Clasificación de marcas de color

1) Un solo color delimitado por forma



Calzado Christian
Louboutin
US 3376197
Clase 25

2) Combinación de color delimitado por forma



Vestimenta Seguridad
Progen
CO 540399
Clase 9

3) Combinación de colores "abstracta" sin delimitación de forma



Tractores Deer
EUTM 000063289
Clase 12

4) Un solo color, marca de color "per se" o "abstracta" sin delimitación de forma



Chocolate Milka
EUTM 000031336
Clase 30

Vía distintividad adquirida

Acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma

- “**Debe evitarse** que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda **acaparar o monopolizar** el mercado”
- Se debe **tener en consideración** “como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que **los colores** (registrados o no como marca) **no se presentan aislados en el comercio**”
- El **consumidor aprecia de manera integral** todos los elementos diferenciadores de un signo al identificar un determinado producto o servicio en el mercado.

Acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma

- **Finalidad de acción por infracción:** **Evitar** que se presente el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto; y, cuando corresponda los *riesgos de dilución y uso parasitario*.
- **Análisis de registrabilidad e infracción:**
 - Comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene –Registro–

“la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que **un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada**”

- **Criterios:**



- **Principio de Especialidad:** Productos o servicios idénticos, similares o conexos competitivamente. ¿Marca notoria?

- **Verificar si existe riesgo de confusión o de asociación,** o los demás riesgos relacionados con una marca notoria, a través de la comparación.

- **Comparación:** Un análisis integral de la marca registrada y el signo o empaque supuestamente infractor; un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto, para determinar identidad o similitud.



"En caso de duda respecto de la «similitud», deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes"

Gracias por su atención

Gustavo García Brito

 ggarcia@tribunalandino.org

 [@ggarciabrito](https://twitter.com/ggarciabrito)