

Las marcas 3D, ¿cuándo compiten las formas con la distintividad requerida para su registro?

3D Marks: When Do Shapes Compete with the Distinctiveness Required for Their Registration?

Natalia A. RAMOS MEJÍA

Abogada dominicana. Socia fundadora de la firma NRAMOS de la República Dominicana, con práctica profesional enfocada al área de la propiedad intelectual y afines. Doctora en Derecho *summa cum laude*, egresada de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y en Tecnologías de la Información (*VII Magister Lucentinus*) de la Universidad de Alicante (España) (2001). Coordinadora de proyectos de propiedad intelectual para la Fundación Dominicana COMPITE (de junio de 2012 al presente). Abogada supervisora del proyecto RD FORMALIZATE (diciembre de 2014 a diciembre de 2016). Profesora de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Resumen

Las marcas son activos intangibles de significativo valor económico y emocional para sus propietarios respecto de los productos y/o servicios que ofrecen. Con el paso del tiempo, estos signos distintivos se presentan en modalidades cada vez más diversas como tan diversas son las maneras modernas de interactuar sanamente en el mercado.

En la sociedad actual vivimos una realidad irrefutable: la influencia que ejercen las marcas sobre los consumidores es tal que, pudiendo representar el éxito o el fracaso de productos y/o servicios, sus propietarios cuidan con igual celo el objeto de protección como las formas que le dan su apariencia física, hablamos así de las marcas tridimensionales, constituidas por formas representadas en tres dimensiones que deben ser cuidadosamente elegidas.

En esta oportunidad, la autora analizará la distintividad que debe caracterizar a las formas tridimensionales para que sea viable su registro marcario y, por ende, su participación legalmente protegida en el mercado, y también examinará con una visión global las prohibiciones de la ley dominicana sobre propiedad industrial que se aplican al registro como marca de ciertos signos constituidos por formas tridimensionales, cuya finalidad es que una marca tridimensional de ninguna manera constituya riesgo de confusión para el público y mucho menos conlleve el establecimiento de monopolios en detrimento de los competidores.

En este estudio, la experiencia jurisprudencial local e internacional juega un papel determinante, porque evidencia la aplicación de las leyes marcarias en la práctica legal relativa a la evaluación de las formas tridimensionales.

PALABRAS CLAVES: MARCAS 3D – MARCAS TRIDIMENSIONALES – DISTINTIVIDAD – LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL – USOS NORMALES, CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, RESULTADO TÉCNICO – ONAPI – TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA – TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Abstract

Trademarks are intangible assets of significant economic and emotional value to their owners regarding the products and/or services they offer. As time passes these distinctive signs are presented in increasingly diverse modalities, as diverse are the modern ways of healthily interacting in the market.

In our present society there is an irrefutable reality: the influence of trademarks on consumers is such, that given it could determine the success or failure of products and/or services, their owners take care with equal zeal of both the object of protection as well as the shapes that give

it its physical appearance. We speak of three-dimensional trademarks, consisting of three-dimensional shapes that must be carefully chosen.

In this opportunity, the author will analyze the distinctiveness that must characterize three-dimensional shapes to make trademark registration viable and therefore its legally protected participation in the market. The author will also examine with a global vision the prohibitions in the Dominican law on Industrial Property that apply to trademark registration of certain signs consisting of three-dimensional shapes, to avoid likelihood of confusion to the public as well as the establishment of monopolies to the detriment of competitors.

In this study the local and international jurisprudential experience plays a determining role because it evidences the application of trademark laws in the legal practice related to the evaluation of three-dimensional shapes.

KEYWORDS: 3D TRADEMARKS – THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS – DISTINCTIVENESS – LAW 20-00 ON INDUSTRIAL PROPERTY – NORMAL USES –FUNCTIONAL CHARACTERISTICS – TECHNICAL RESULT – ONAPI – GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION – COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Sumario: I. Introducción. II. Características de las marcas: A. Que tenga representación gráfica. B. Distintividad. III. Ejemplos de marcas tridimensionales. IV. Prohibiciones relativas y absolutas: A. Prohibiciones relativas. B. Prohibiciones absolutas: 1. Las formas que entran en conflicto al momento del registro. 2. Prohibiciones del artículo 73 de la Ley 20-00, numeral 1, letras a y b: a) Formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate. b) Signos que constan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen. 3. La distintividad que compite con las formas. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años, las normas internacionales han contemplado la protección legal de los derechos de propiedad industrial. En el

caso del comerciante dominicano, podemos decir que desde los años mil novecientos ha encontrado protección de los derechos sobre los productos que fabrica y/o servicios que ofrece en las distintas leyes que en principio solamente protegían las patentes, marcas y nombres; se trata principalmente de la Ley 4994 sobre Patentes de Invención del año 1911,¹ la Ley 4763 (primera Ley de Marcas de Fábrica) del año 1907² y la Ley 1450 de Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales del año 1937.³

La Ley 1450 (que derogó a la Ley 4763) estableció en su artículo 1 que: «Todo industrial o comerciante puede amparar los artículos o mercancías de su fabricación o comercio por medio de marcas especiales, para distinguirlos de los demás artículos semejantes de origen distinto». Es lo que en aquella oportunidad el legislador llamó *marcas de fábrica* o *marcas de comercio*.

El artículo 2 de la referida ley ofrece una definición básica: «Las marcas de fábrica o de comercio pueden consistir en todas las palabras y los distintivos que ésta u otra ley no prohíban [...]».

La Ley 1450 resultó derogada por la actual Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del año 2000,⁴ que partiendo del contenido de aquella legislación ofrece una definición más moderna cuando en la letra a de su artículo 70 (modificado por la Ley No. 424-06 de Implementación del DR-CAFTA, de fecha 20 de noviembre de 2006), establece que marca es: «cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas».⁵

¹ Ley 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.

² Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo de 1907.

³ Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

⁴ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.O.10044 del 10 de mayo del 2000.

⁵ La enumeración original que estableció la Ley 20-00 se limitaba a considerar como Marcas: «cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una

Por su lado, el artículo 72 de la misma Ley 20-00 es más específico aún al enunciar en el numeral 1 aquellos signos que pueden ser considerados como marcas,⁶ así: «Las marcas pueden consistir entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes». Además, indica que las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas.

Es así como nuestra legislación adecuada a los estándares internacionales y entre las más modernas del mundo, expresamente establece que pueden ser consideradas como marcas las formas tridimensionales, esto es, aquellas que consisten en formas representadas como su nombre lo dice: en tres dimensiones. Ahora bien, la propia ley dominicana indica las características que debe tener y también aquellas que no debe tener una forma tridimensional para convertirse en marca registrada.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

De la propia definición que da la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, podemos concluir estableciendo que las características que debe tener un signo (incluido el constituido por formas tridimensionales) para ser considerado marca son las siguientes:

empresa, de los productos o servicios de otras empresas». La enumeración más detallada que aquí exponemos ha sido el resultado de la modificación de que fuera objeto la Ley 20-00 en el año 2006, mediante la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del año 2006.

⁶ También modificado por la Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA, que en su artículo 11 incluyó como nuevas modalidades de signos registrables como marca a los sonidos y los olores.

A. Que tenga representación gráfica

Este requisito implica que el signo se pueda manifestar mediante una descripción visualmente perceptible, lo cual es importante tanto respecto del signo como tal, como de los titulares de otras marcas anteriores y en relación con los propios titulares, toda vez que solamente mediante una representación palpable y con detalles el signo podrá ser evaluado por un examinador para considerar su registro, apreciado por terceros para decidir su oposición y/o utilizado por su propio titular para vincular al consumidor con su producto y/o servicio.

Lo contempló antes en el año 1994 el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) ratificado por la República Dominicana, cuando indica en su artículo 15.1 que: «Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente [...]».

En el caso de las marcas tridimensionales, la representación gráfica resulta obvia porque la razón de ser de este tipo de signos es precisamente su representación en tres dimensiones que se ponen de manifiesto de manera indiscutible.

B. Distintividad

La distintividad, descrita como la aptitud del signo para diferenciar inequívocamente los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, hace que el consumidor diferencie una marca de sus competidoras y decida si la prefiere. Ahora más que antes, los consumidores se fijan en las formas, he aquí la gran trascendencia de las marcas tridimensionales, pues los comerciantes, conscientes de la gran influencia que pueden tener sobre el consumidor a la hora de elegir, no solo dan importancia a la calidad de sus productos y/o servicios, sino a la forma, envase y presentación de los mismos (lo que corresponda).

Es importante indicar que mientras más se aparte la marca de describir el producto y/o servicio que protege, más distintiva será porque

de manera fehaciente se diferenciará de las demás. Queda claro que de entrada no goza de carácter distintivo el signo que se confunde con lo que desea proteger, su condición no permite que se distinga de entre los demás, entonces no favorece la sana competencia entre comerciantes y productores ni respeta la libertad del consumidor para escoger, en fin, no podría convertirse en marca porque contradice su propia esencia.

Los criterios que se apliquen en la apreciación de la distintividad de las marcas tridimensionales serán los mismos que aquellos que se aplican en todas las modalidades de marcas, sin perder de vista que aun así cada caso debe ser evaluado individualmente.

III. EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

A continuación presentamos ejemplos de marcas tridimensionales propiedad de titulares dominicanos y extranjeros, que han sido registradas localmente (las más antiguas en principio como otras modalidades de marcas), con indicación de la fecha del primer registro ante las autoridades dominicanas:⁷



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

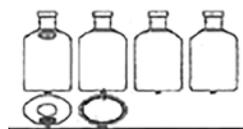


Figura 9

⁷ Según informaciones obtenidas ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, así como a través de su página web oficial: www.onapi.gob.do.

No.	Titular	Descripción	Año de concesión
1	The Coca Cola Company	Diseño de una botella	1967
2	González Byass, S.A.	Lepanto y diseño de botella tridimensional	1997
3	Artesanía Lime, S.A.	Lime y diseño tridimensional	2000
4	Antonio Puig, S.A.	Botella en forma de torso masculino con camiseta a rayas y etiqueta (tridimensional)	2001
5	Cervecería Nacional Dominicana, C. Por A.	La estatuilla del Premio Casandra (tridimensional)	2002
6	Johnson & Johnson	Diseño tridimensional de botella Listerine	2006
7	Colgate Palmolive Company	Envase de desodorante roll-on morado (tridimensional)	2007
8	London Group, LLC	Diseño de botella tridimensional	2011
9	The Absolut Company Aktiebolag	Absolut (3d bottle 6 view 2011) (3d) (tridimensional)	2012

Para que se configuren las características descritas, los signos con vocación de convertirse en marcas (inclusive aquellas formas tridimensionales) deberán someterse al escrutinio de las prohibiciones a registro que establece la ley que rige la materia. Dichas prohibiciones son de dos categorías: relativas y absolutas.

IV. PROHIBICIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS

A. *Prohibiciones relativas*

Se trata de prohibiciones a registro que tienen su fundamento en derechos preexistentes a favor de terceros y en nuestra legislación se

enmarcan bajo el título de: «Marcas inadmisibles por derechos de terceros».⁸ Estas prohibiciones protegen básicamente intereses particulares.

B. Prohibiciones absolutas

Son prohibiciones a registro que tienen su fundamento en el valor del signo «*como tal*» y que nuestra ley sobre Propiedad Industrial incluye como: «Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo».⁹ Estas prohibiciones están dirigidas a proteger intereses generales de los distintos agentes que participan en el mercado.

Las marcas tienen vocación de perpetuidad en el tiempo, pues los registros que las amparan pueden ser indefinidamente renovados por su titular cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Mediante las prohibiciones absolutas a que nos referimos, el legislador busca colaborar con la sana competencia en el mercado evitando el otorgamiento de un monopolio por tiempo indeterminado a favor del titular de una marca conformada por formas habituales de uso normal, así como aquellas necesarias o impuestas por la naturaleza de aquello que protegen o aquellas que dan una ventaja funcional o técnica, que bien pueden protegerse de forma limitada por otras vías, de manera que a final de cuentas queden a disposición del público en general.

Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando estableció que: «[...] si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o sub género de productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos legales y constantes del comercio».¹⁰

⁸ Art. 74, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

⁹ Art. 73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 424-26 de aplicación del DR-CAFTA).

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 113-IP-2003 (12-11-2003), citado por ÁNGELES PIMENTEL, Jaime: «Impresión 3D y propiedad intelectual», *Gaceta Judicial*, No. 342 (junio de 2015), pág. 56.

1. Las formas que entran en conflicto al momento del registro

De entre las prohibiciones absolutas, podemos decir que la mayoría se aplican a los signos tridimensionales, sin embargo, analizaremos a continuación aquellas que en la práctica tienen un valor trascendental en la evaluación de los signos que tienen la intención de convertirse en marcas tridimensionales.

El artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su numeral 1, letras a y b, que no puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones, a saber:

- a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;
- b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;

2. Prohibiciones del artículo 73 de la Ley 20-00, numeral 1, letras a y b

a) Formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;

a.1) Las formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases.

Aunque la cuestión de analizar si determinado signo tridimensional constituye o no la forma usual o corriente es tarea que debe realizarse meticulosamente en cada caso particular, en general, las formas usuales de los productos son aquellas que hacen referencia al uso normal que comúnmente se hace en la industria o el comercio de aquello que dichas formas pretenden proteger y sus afines.

El autor Carlos A. Cornejo Guerrero bien lo ha ilustrado al establecer que si en el mercado concurren en el tiempo indistintamente muchos productos con la misma forma pertenecientes a diferentes

competidores, sin que ninguno de ellos reclame su titularidad precisamente porque ninguno de dichos productos se constituye por una forma particular o arbitraria que tenga aptitud distintiva, entonces el consumidor cuando observe la forma no la relacionará con un producto determinado, sino con todos los del ramo y podrá concluir que está frente a lo que se llamaría una *forma usual o habitual*.¹¹

De manera específica el referido autor las define así: «Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva».¹²

Así en el caso de encontrarse, por ejemplo, frente a varios cepillos de dientes de diferentes fabricantes y constituidos por la forma en que usualmente se presentan en el mercado, el consumidor medio¹³ no reconocería uno del otro a menos que vea la etiqueta indicando una marca denominativa o el nombre de su fabricante, con lo cual, los cepillos de dientes que consistan en las formas usuales no podrán ser registrados como marcas tridimensionales para proteger cepillos de dientes porque carecen de la distintividad que debe caracterizar a las marcas.

La situación puede ser más compleja aún, pues cuando las formas de un producto, a pesar de no ser las usuales, resultan sin embargo muy

¹¹ CORNEJO GUERRERO, Carlos A., «La marca tridimensional», [en línea], Universidad Bernardo O'Higgins. Pág. 101. Disponible en: <<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>>.

¹² *Ibidem*. Pág. 101.

¹³ «[...] el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31) [...]». Definición tomada de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, asunto C-342/97 (párrafo 26), citada en: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre el derecho de marcas*. Madrid: Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales, 2da. edición, 2004. Pág. 282. Texto completo de la sentencia disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>>.

parecidas a la forma usual, corren el riesgo de devenir en descriptivas de aquello que protegen o incluso en formas genéricas, con lo cual ciertamente no gozarán de distintividad para diferenciar una marca del resto. La propia Ley 20-00 prohíbe en el mismo artículo 73 el registro de signos descriptivos y genéricos.¹⁴

En ese sentido, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas¹⁵ ha establecido que: «Para que la mera forma de un producto pueda constituir un signo distintivo del origen del producto, dicha forma debe poseer características suficientemente diferentes de la forma habitual del producto para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación del origen del producto y no como una representación del propio producto [...]»¹⁶ y que: «La forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria siempre que presente características que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada [...] las formas geométricas básicas (cuadrado, círculo o rectángulo) son las más obvias para dichas pastillas, sin que exista ningún elemento arbitrario ni de fantasía en la elección de una pastilla rectangular para la fabricación de detergentes sólidos».¹⁷

¹⁴ Letra c, artículo 73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 08 de mayo de 2000, G.O. 10044 de fecha 10 de mayo de 2000: «Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate»; d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio, como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes».

¹⁵ Se trata del actual Tribunal General de la Unión Europea, creado por el Acta Única Europea de 1986, el cual recibió el nombre de *Tribunal de Primera Instancia* hasta el 30 de noviembre de 2009.

¹⁶ Sentencia respecto de la negación a registro de diversas marcas tridimensionales constituidas por varias formas de linternas cilíndricas, del 7 de febrero de 2002 (Mag Instrument Inc. v. OAMI), referida en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit. Págs. 217 y 218.

¹⁷ Sentencia respecto de la negación a registro de una marca tridimensional que consiste en pastillas rectangulares para diferenciar productos de la Clase 3 (Clasificación Internacional, Arreglo de Niza): jabones, preparaciones para lavar, etc., del 19 de

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su parte, ha establecido que: «solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de este ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo [...]».¹⁸

«Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica».¹⁹

a.2) Formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate.

Se refiere a aquellas formas mediante las cuales inevitablemente se presenta el producto o servicio en el mercado, porque vienen impuestas por su naturaleza o porque son necesarias para la función que desarrolla el producto o servicio respecto del cual se desea un registro marcario.

No se puede registrar, por ejemplo, la forma tridimensional de una herradura para caballos, con la finalidad de distinguir precisamente herraduras para caballos porque carecerá de distintividad en el merca-

septiembre de 2001 (Procter & Gamble Company v. OAMI), referida en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit. Pág. 217.

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Henkel KGaA v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto C-144/06 P del 04 de octubre de 2007, Párrafo 37, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665794>>.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: «Figura De Envase En Forma De Botella». Proceso interno N° 7620, decisión de fecha 12 del mes de noviembre del año 2003. Proceso 113-IP-2003 (en línea): <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82>.

do respecto de ese producto o del resto de los productos dentro de su categoría.

Decisiones relevantes

A continuación presentamos algunos casos emblemáticos en los que se evalúan formas a partir de esta prohibición.

*Cerveza Quisqueya, caso local*²⁰

Antecedentes

En el año 2004, la entidad comercial Bermúdez International, Inc, presentó ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, formal solicitud de registro de la marca tridimensional: «DISEÑO DE BOTELLA MEDIO LITRO (TRIDIMENSIONAL)», dentro de la Clase No. 32 de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas contenida en el Arreglo de Niza del año 1957, para proteger principalmente cervezas, cuya solicitud fue aprobada y publicada para conocimiento de terceros según ordena la Ley.²¹



Descripción: botella de vidrio color marrón transparente, por ser su material vidrio cristalino, cuyo color es identificado por los dominicanos como color ámbar (sin reivindicar el color, solo como parte de la descripción).²²

²⁰ Recursos de oposición interpuestos ante el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por Anheuser-Busch Companies, Inc. y J. Armando Bermúdez & Co. C. por A. contra solicitud de marca tridimensional presentada por Bermúdez International, Inc. Resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 0000455, de fecha 08 de diciembre de 2010.

²¹ Artículo 80, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial: «1) Cumplido el examen de solicitud, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro [...]».

²² Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 00455, de fecha 08 de diciembre de 2010. Página 6.

Dentro de los plazos legales, la sociedades Anheuser-Busch Companies, Inc. y J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. interpusieron formales recursos de oposición contra la referida solicitud.

Ambas partes impugnantes fundamentaron sus recursos en la prohibición de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial relativa al registro como marca de un signo que consista en las formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate (artículo 73, letra a del numeral 1.

J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. estableció que para que una forma tridimensional funcione como marca y termine siendo registrable, debe ser distintiva, contener ciertos rasgos que permitan al consumidor identificar el producto de que se trata con la simple observación, indicando que: «[...] en el caso de la especie, tenemos una botella que no presenta ningún rasgo característico y más aún, constituye la presentación comúnmente usada para las botellas de cerveza».²³

Hizo el ejercicio de reproducir dos botellas de cerveza presentes en el mercado con y sin sus etiquetas para concluir que no existían diferencias entre las mismas ni tampoco respecto de la forma de botella (de Cerveza Quisqueya) solicitada como marca tridimensional, con lo cual la misma no poseía capacidad distintiva para diferenciarla de las demás botellas del mercado, siendo esta la verdadera función esencial de la marca. La única diferencia que alegó la parte impugnada reside en el tamaño de la botella y, en ese sentido, esta parte impugnante ratificó que ni el solicitante «ni ningún otro productor de cerveza puede pretender apropiarse de un determinado tamaño de botella»,²⁴ pues de hacerlo intentaría monopolizar un tamaño que podía ser utilizado por cualquiera.

Bermúdez International, Inc. invocó que la ley vigente contemplaba entre los signos considerados como marcas a las formas tridimensionales. Sostuvo su defensa contra este recurso de oposición en

²³ *Ibidem*. Citado en Atendido. Pág. 6.

²⁴ *Ibidem*. Citado en Atendido. Pág. 4.

la supuesta distintividad de su marca como requisito para el registro, la cual fundamentó en la capacidad de llenado, así como en el estilo de la botella que la hacía diferente a todo lo existente en el mercado.

Anheuser-Busch Companies, Inc. estableció en su recurso argumentos muy parecidos a los de la primera parte impugnante, añadiendo que: «[...] No se puede atribuir un derecho de exclusiva a lo que es común a todos, pues con ello afectaría ilegítimamente la libre competencia».²⁵

Afirmó que en el caso de la especie no existía el rasgo de distintividad, pues habiendo tomado botellas de otras marcas de cerveza en el mercado, al eliminarles las etiquetas y tapas, era imposible que el ojo común las pudiera diferenciar de la botella solicitada.

Por su parte, Bermúdez International, Inc., en cuanto a este segundo recurso, sostuvo su defensa en que la marca solicitada consiste en una botella única en el mercado de la cerveza, con especificaciones bastante detalladas que la describen y demuestran su carácter distintivo; agrega que la marca recurrida tiene formas nuevas que crean una botella estilizada con capacidad de llenado nunca antes vista en una botella de cerveza.

Decisión

El Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI declaró regulares en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo ambos recursos de oposición, denegando la solicitud de registro de marca tridimensional: «DISEÑO DE BOTELLA MEDIO LITRO», por:

- «consistir la solicitud de la parte impugnada en la forma usual y común de los envases para bebidas y conforme a los demás elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución»,²⁶ y

²⁵ Ibídem. Citado en Atendido. Pág. 6.

²⁶ Ibídem. Numeral segundo del dispositivo, respecto del recurso de oposición interpuesto por Anheuser-Busch Companies, Inc. Pág. 11.

- «por no poseer suficiente distintividad, ya que la misma consiste en una forma usual de envases para bebidas y conforme a los demás elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución». ²⁷

La decisión estableció que la solicitud de marca tridimensional en pugna busca proteger principalmente cervezas, lo que es susceptible de traer confusión, teniendo en cuenta que la mayoría de las cervezas de venta en la República Dominicana utilizan la forma de botella solicitada y en otras ocasiones incluso además utilizan el mismo color. Habiendo realizado un análisis visual de la marca solicitada frente al resto de las formas utilizadas por otros comerciantes y destinadas a los mismos fines, la ONAPI consideró que la misma consistía en una forma usual de envases para cervezas y otras bebidas, por lo general alcohólicas, concluyendo que entonces no poseía la distintividad necesaria para ser registrable.

- Teniendo como punto de partida esta prohibición a registro establecida en la letra a, numeral 1, artículo 73 de la Ley 20-00, dos sentencias del año dos mil dieciséis (2016) que fueron analizadas en su oportunidad por el Lic. Jaime R. Ángeles²⁸ fueron fundamentadas en términos análogos al caso local que acabamos de analizar. En ese sentido, a continuación presentamos algunas consideraciones tomadas de ambas decisiones que nos ha parecido interesante resaltar, específicamente respecto de la evaluación que hiciera cada tribunal de formas tridimensionales usuales y aquellas necesarias o impuestas por la naturaleza del producto o servicio, a saber:

²⁷ *Ibidem*. Numeral tercero del dispositivo, respecto del recurso de oposición interpuesto por J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. Pág. 11.

²⁸ Ángeles, Jaime R.: «¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?». *Gaceta Judicial*. Año 20. Número 351. Abril 2016. Págs. 66-70.

Coca-Cola²⁹

- El Tribunal General de la Unión Europea rechazó una solicitud de marca tridimensional comunitaria sometida por The Coca-Cola Company para la forma de una botella curvada, dentro de las clases 06, 21 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios ya referida, para productos como son: botellas metálicas, de vidrio y de plástico, así como cervezas y bebidas no alcohólicas.



Solicitud de marca tridimensional descrita así: «base plana que presenta una curva hacia el exterior para dar una apariencia abombada, de una sección cónica que se estrecha hacia el interior y se ensancha hacia el exterior hasta la primera línea horizontal para dibujar una forma trapezoidal, de una parte central saliente levemente encastrada y de apariencia plana, aunque los lados trazan una ligera curva, para dibujar un perfil liso, y de una parte superior que se estrecha hacia lo alto como un embudo y es ligeramente convexa en el cuello». (ver nota al pie 29)

- «Más especialmente, dado que el envase de un producto líquido es un imperativo para su comercialización, el consumidor medio le atribuye, en primer lugar, una mera función de envasado. Una marca tridimensional constituida por un envase sólo es distintiva si permite al consumidor medio de tal producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención [...]».³⁰

²⁹ Tribunal General de la Unión Europea. The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), del 24 de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.

³⁰ *Ibidem*. Párrafo No. 38. Hace referencia: [sentencias de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec, EU:C:2004:88, apartado 53, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48914&doclang=ES>> y de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec, EU:T:2004:120, apartado 24], disponible en: <<https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/>>

- El signo solicitado fue apreciado por el tribunal tanto en su conjunto como realizando un análisis detenido sobre cada uno de los diferentes elementos que lo componen, según la descripción propuesta de la botella, así:³¹
 - Parte baja. Entendió el tribunal que las variaciones que presentó aún no la hacían distintiva de entre otras botellas que aparecen en el mercado.
 - Parte central. En esta parte que se presentó levemente curvada el tribunal tampoco encontró características importantes que la hicieran distintiva ni indicadora de origen empresarial, consideró que simplemente es el lugar donde en *condiciones comerciales normales* se incluye la etiqueta con informaciones para el consumidor tanto respecto de la marca como del producto y su envase.
 - Parte superior. Compuesta por un embudo levemente abombado en el cuello, tal y como se consideró que generalmente se presentan las botellas en el mercado, así que aún reconociéndole cierta originalidad, según el tribunal no logró ser diferente de los criterios y las usanzas del sector.

A partir de dicho análisis, el tribunal concluyó que el signo solicitado era una marca compleja formada por una combinación de elementos que de manera individual carecen de distintividad, pues pueden ser ordinariamente utilizados en el comercio respecto de los productos a que se refiere la solicitud, entonces en general carece de carácter distintivo en relación con tales productos.

- Se estableció que la marca solicitada no resultó evidentemente diferenciable de la marca de la que se supone que formaría parte

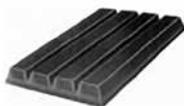
documents/10181/48202/T_399_02.htm1420633664168/e6379616-e1bc-4d52-8501-96d917571cde>.

³¹ *Ibidem*. Ver párrafos 45-47.

ni de las marcas de otros fabricantes, pues era solo una variante de la forma y del envase de los productos para los que pretendió protección que no admitiría que el público distinguiera y reconociera los productos que protegía de aquellos de otras empresas.

Kit Kat³²

- En el año 2010, la Soci t  des Produits Nestl , S.A. (en adelante Nestl ) solicit  por ante la Oficina de Marcas del Reino Unido, el registro como marca tridimensional de un signo conformado por un barquillo cubierto de chocolate compuesto por cuatro barritas, para proteger productos dentro de la clase 30 de la Clasificaci n Internacional de Productos y Servicios, as :³³



- La solicitud fue en principio admitida a registro por la oficina de marcas pero luego fue denegada como resultado de una oposici n interpuesta por Cadbury UK Ltd. (en adelante Cadbury), en la cual el examinador ingl s estim  que la forma para la que se hab a solicitado el registro ten a tres caracter sticas, la primera se corresponde con la prohibici n establecida de negar el registro de las marcas que resulten de la propia naturaleza del producto,

³² High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). Soci t  des Produits Nestl  SA v. Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), del 20 de enero de 2016. Caso No: CH/2014/0392, CH/2013/0394, disponible en: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>.

³³ Productos protegidos: «Chocolate, productos de confiter a elaborados con chocolate, productos de chocolate, confiter a, preparaciones a base de chocolate, productos de panader a, pasteler a, galletas, galletas cubiertas de chocolate, galletas de barquillo cubiertas de chocolate, pasteles, cookies, barquillos».

la segunda y tercera por su parte las consideró necesarias para conseguir un resultado técnico, a saber:³⁴

- «1.- La forma de tableta rectangular de la marca, tal como aparece en la solicitud [...]». Estableciendo que la forma de la marca resulta de la naturaleza misma como se presentan las barras de chocolate moldeadas;
- «2.- la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta [...]». Indicó que las ranuras de rotura sirven para que el consumidor pueda partir la barra en lo que llamó «dedos desmontables», lo que constituye un resultado técnico;
- «3.- el número de dichas hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de “barritas”». Entendió que la cantidad de hendiduras sirve para que el consumidor corte la porción deseada de chocolate, considerado resultado técnico.

Concluyó denegando la marca (excepto en relación con pasteles y pastelería), por haber considerado que resultaba funcional, por tanto carecía del carácter distintivo requerido para su registro y tampoco había logrado probar a través de los resultados de encuestas sometidos haberlo adquirido mediante el uso.

- Nestlé interpuso un recurso por ante la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Intellectual Property,³⁵ argumentando que su marca no consistía exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del producto ni en la forma

³⁴ Características, ver párrafo 66, argumentos explicativos, ver párrafos 67 y siguientes, decisión sobre oposición presentada ante la oficina de marcas del Reino Unido: Société des Produits Nestlé SA v. IPO uk, Case C 257/13 del 20 de junio del año 2013 disponible en: <<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o25713.pdf>>.

³⁵ Nombre original en inglés traducido al español como: Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

necesaria para obtención de un resultado técnico y que además había adquirido distintividad en el tiempo a través del uso en el comercio. Por su parte, Cadbury sometió recurso invocando que la marca en cuestión no tenía carácter distintivo respecto de los productos: pasteles y pastelería.

- La High Court of Justice decidió suspender el proceso y remitió el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que sometió tres cuestiones prejudiciales cuya respuesta daría luz al asunto.
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló mediante sentencia del 16 de septiembre del año 2015,³⁶ respondiendo lo que resumimos así:

1. El carácter distintivo por el uso de una marca debe ser demostrado respecto de la marca por sí misma, independientemente de que se haya usado como parte de otra marca o en combinación con ella.³⁷
2. Las prohibiciones a registro son cada una independiente de las otras, así que si una sola de ellas aplica plenamente, la marca deviene en irregistrable.³⁸
3. La prohibición que establece la normativa «se refiere expresamente a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico sin evocar el procedimiento de fabricación de dicho producto»,³⁹ hace referencia únicamente al modo en que funciona el producto y no al modo en que se fabrica, que al consumidor le importa poco. De manera que

³⁶ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Procedimiento Prejudicial en el caso *Société des Produits Nestlé, S.A. y Cadbury UK Ltd.* En el Asunto C-215/14, de fecha 16 de septiembre de 2015, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>>.

³⁷ *Ibidem*. Ver párrafo 67.

³⁸ *Ibidem*. Ver párrafos 46 y 47.

³⁹ *Ibidem*. Párrafo 53.

nadie pueda tener un monopolio sobre soluciones técnicas que puedan también encontrarse en los competidores.

- La Suprema Corte de Justicia de Inglaterra analizó las respuestas recibidas y considerando también sus propias conclusiones sobre las características del signo cuyo registro se solicitó, finalmente rechazó el recurso mediante sentencia referida del 20 de enero del año 2016.
- Nestlé recurrió la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (High Court of Justice) por ante la Corte de Apelación del Reino Unido, que mediante sentencia del 17 de mayo del año 2017, manteniendo el criterio de los tribunales anteriores, decidió que la forma tridimensional de la barra de chocolate Kit Kat no puede ser registrada como marca en el Reino Unido, pues estimó que no tiene carácter distintivo intrínseco por sí sola ni provee al consumidor una indicación de origen del producto.

Nestlé manifestó en los medios de comunicación su decepción respecto de la decisión de la Corte de Apelación, pues consideraba que la forma tridimensional del Kit Kat es lo suficientemente distintiva como para resultar legalmente protegida como marca en el Reino Unido, vale decir que, no estando satisfecha, Nestlé podría aún recurrir la decisión descrita ante la Suprema Corte del Reino Unido.

b) Signos que consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;

Se trata de formas que al final representan para el producto o servicio objeto de protección una ventaja funcional o técnica, caso en el cual es necesario buscar otros vehículos de protección jurídica como podrían ser en principio las patentes o los diseños industriales, que conceden derechos de exclusividad temporalmente limitados de manera que al extinguirse, su objeto de protección pase al dominio público para ser

Las marcas 3D, ¿cuándo compiten las formas con la distintividad...

utilizado libremente por los terceros y de esta manera además se motive la investigación respecto de la mejora que las mismas aportan.

Así debe ser porque proteger como marca tridimensional las formas que confieren una mejora funcional o evolución tecnológica conllevaría la concesión de derechos de exclusividad ilimitados en el tiempo y, por tanto, la exclusión total a terceros de utilizar esas ventajas para competir eficientemente en el mercado, aun a pesar de encontrarse en algunos casos en el dominio público por extinción de otros derechos.

Entre estas formas podemos mencionar las que aportan a lo que se aplican comodidad, ahorro en costos, mayor rendimiento o una mejora en su administración, como pudiera ser, por ejemplo, la forma de la manguera indispensable para introducir de manera conveniente combustible en un vehículo de motor.

Decisiones relevantes

A continuación presentamos casos representativos en los que se evalúan formas a partir de esta prohibición.

*El divertido cubo de Rubik*⁴⁰

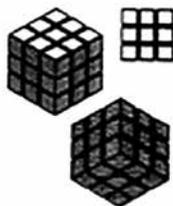
Antecedentes

En el año 1999, la OAMI⁴¹ (en adelante EUIPO) registró a solicitud de Seven Towns la marca tridimensional comunitaria dentro de la clase No. 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios con-

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera). *Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd.* (interviniente) C-30/15 P, de fecha 10 de noviembre de 2016, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>>.

⁴¹ Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que a partir del 23 de marzo de 2016 pasó a llamarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (siglas en inglés: EUIPO)

tenida en el Arreglo de Niza para «rompecabezas tridimensionales», que consiste en la siguiente forma cúbica cuadriculada:



En el año 2006, Simba Toys GmbH & Co. (en adelante Simba Toys), presentó ante la EUIPO correspondiente solicitud de nulidad de dicha marca tridimensional invocando que incorporaba como solución técnica su capacidad de rotación y que dicha solución solo podía protegerse a través de una patente, no mediante una marca.

La División de Anulación de la EUIPO desestimó su solicitud en 2008, por lo que Simba Toys apeló ante la EUIPO ese mismo año, con el fin de obtener la anulación de la referida resolución, recurso que también fue desestimado por la Segunda Sala de Recurso, confirmando la resolución recurrida. Entonces Simba Toys interpuso un recurso de anulación en el año 2009 ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando la nulidad de la resolución confirmada, sin embargo, dicho recurso fue desestimado por infundado mediante sentencia del año 2014,⁴² pues el Tribunal consideró que las características de la forma cúbica controvertida no añadían un resultado técnico que impidiera su registro como marca. En particular, el Tribunal General declaró que la capacidad de rotación del «Cubo de Rubik» no resulta de sus características (las líneas negras como tales, ni la estructura cuadriculada que figura en cada una de las caras de la forma), sino de un mecanismo interno invisible del cubo que no puede verse en las representaciones

⁴² Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 25 de noviembre de 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/OHMI (T-450/09, véase también CP 158/14), disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=662949>>.

gráficas de la marca y que no constituye una característica esencial.⁴³ Entonces la marca solicitada fue considerada como «[...] intrínsecamente distintiva y que no es descriptiva de los productos para los que solicitó registro».⁴⁴

En el año 2015 Simba Toys interpuso entonces por ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, alegando seis motivos, el primero relativo a una supuesto violación de la normativa que deniega el registro de signos compuestos de manera exclusiva por la forma de producto necesaria para conseguir un resultado técnico.⁴⁵

Seven Towns y la EUIPO solicitaron desestimar dicho motivo de casación por carecer de fundamento.

En fecha posterior, Seven Towns solicitó al Tribunal una reapertura de la fase oral del procedimiento para debatir hechos y argumentos pendientes. Esta solicitud fue rechazada porque el juez consideró que disponía de toda la información necesaria para pronunciarse.

Decisión

El Tribunal de Justicia decidió sobre el primer motivo de casación sin necesidad de revisar el resto de sus alegatos ni ninguno de los otros motivos del recurso, anulando la sentencia del Tribunal General y la resolución de la EUIPO que confirmaban el registro de la forma controvertida como marca, anulando en consecuencia la marca tridimensional que consiste en la forma de «Cubo de Rubik».

El Tribunal estableció que los motivos de denegación de la normativa deben interpretarse teniendo en cuenta el interés general de cada uno, pues la prohibición en cuestión busca evitar que se confiera un monopolio a favor de una empresa sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto.

⁴³ Ibídem. Ver párrafo 58.

⁴⁴ Ibídem. Citado en el párrafo 140.

⁴⁵ Ibídem. Ver párrafo 24.

Indicó que la correcta aplicación de la normativa conlleva que durante el examen «se identifiquen debidamente las *características esenciales* del signo tridimensional controvertido»⁴⁶ (que se refieren a sus elementos más importantes) y luego se analice si estas responden a una función técnica del producto.

En el caso de la especie, el Tribunal estuvo de acuerdo con las afirmaciones de las instancias anteriores respecto de que las características esenciales del signo en cuestión son «el cubo y la estructura cuadrículada que figura en cada una de sus caras»,⁴⁷ sin embargo, estableció que para analizar la funcionalidad de un signo conformado por la forma de un producto concreto, deben evaluarse las características esenciales a partir de la función técnica del producto de que se trate, así que consideró que el Tribunal General debió definir la función técnica de los rompecabezas tridimensionales y considerarla al evaluar la funcionalidad de las características esenciales del signo.⁴⁸

Conteste con lo declarado por el Tribunal General, el Tribunal de Justicia afirmó que para realizar dicho análisis de la funcionalidad de las características esenciales del signo en cuestión era necesario partir de la forma en que aparecía en su representación gráfica, pero estimó que este proceso debía completarse considerando además otros elementos e informaciones adicionales útiles (según jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia), en este caso, relacionados con la función del producto,⁴⁹ como la capacidad de rotación de sus elementos individuales; incluso, el Tribunal refiere que las autoridades no habrían podido completar análisis del signo de que se trata sin haber tenido acceso a informaciones adicionales del producto, con lo cual, la sentencia recurrida pone de manifiesto que el Tribunal General interpretó de manera muy limitada los criterios de valoración de la normativa.

⁴⁶ *Ibidem*. Citado en el párrafo 40.

⁴⁷ *Ibidem*. Citado en el párrafo 41.

⁴⁸ *Ibidem*. Ver párrafos 46 y 47.

⁴⁹ *Ibidem*. Ver párrafo 48.

El mismo hecho de que la propia solicitud fue sometida en general para «rompecabezas tridimensionales», sin limitarse solamente a los que tienen capacidad de rotación, es motivo para que se considerase la función técnica del producto, pues el Tribunal estimó que lo contrario hubiera podido conllevar que su titular extendiera la protección marcaria en detrimento de todos los fabricantes de todo tipo de rompecabezas tridimensionales en forma de cubo, independientemente de su funcionamiento.

C. El bloque rojo de Lego⁵⁰

Antecedentes

En 1996, Kirkbi A/S (luego Lego Juris A/S y en adelante Lego) presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, de su bloque rojo para proteger «juegos, juguetes», dentro de la Clase 28 de la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza, así:



A pesar de la intención original de rechazo, la marca fue finalmente registrada en el año 1999, por considerar que dicho signo había adquirido carácter distintivo en la Unión Europea y que, además, no estaba conformado solamente por la forma del producto necesaria para conseguir un resultado técnico.

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (interviniente) (Bloque de Lego rojo)* (T-270/06, Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>.

Dos días después del registro, Ritvik Holdings Inc. (luego Mega Brands Inc.) solicitó la nulidad de dicha marca alegando que se hallaba en contradicción con los motivos de denegación absolutos que establece la normativa, es así como en el año 2004 la División de Anulaciones de la OAMI declaró la nulidad de la marca por considerar que la misma «estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico».⁵¹

En el mismo año, Lego apeló la resolución de la División de Anulación y la Gran Sala de Recurso de la OAMI lo desestimó por infundado, pues entendió que se cumplían todos los requisitos de denegación que contempla la norma, estableciendo que simples sondeos de opinión o estudios de mercado no podían evitar el rechazo de la marca porque la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no puede despojar a un signo de su carácter funcional e indicando, además, que una forma con características esenciales que revelen una función técnica no queda exenta de la prohibición de registro cuando contenga un elemento arbitrario de poca relevancia, como lo es un color, mucho menos cuando, como en el caso de la especie, el signo ha sido o es objeto de una patente, pues esto pone de manifiesto que las características que divulga o reivindica son entonces funcionales;⁵² «El propio titular admitió ante la Sala que las patentes antes mencionadas describen los elementos funcionales del bloque Lego y que la existencia de [las proyecciones] es necesaria para que los bloques de juguete [...] apilables cumplan su función».⁵³

Apoyada en el análisis de las patentes anteriores de Lego que realizó la División de Anulación de la OAMI, la Gran Sala confirmó sus conclusiones de dicha División, según las que consideraba que las características del bloque Lego son las que se presentan a continuación y que las mismas cumplen funciones técnicas específicas que tienen que ver con

⁵¹ *Ibíd.* Citado en el párrafo 12.

⁵² *Ibíd.* Ver párrafos 15 y 17.

⁵³ *Ibíd.* Número 45 citado en el párrafo 18, basado en el análisis realizado por la División de Anulación de las patentes anteriores de la recurrente.

la capacidad de agarre, fijación, conexión con otros bloques y tamaño correcto para ser manejado por la mano de un niño, a saber:⁵⁴

- las (proyecciones en la parte superior del bloque);
- las proyecciones (en el interior del bloque);
- lados;
- bordes huecos;
- forma general.

Es así como ratificó lo que también antes había establecido la División de Anulación, respecto del hecho de que las características del bloque Lego buscaban cumplir una función utilitaria (el mecanismo de interconexión requerido para que el bloque fuera manipulado por los niños) y no identificarlo del resto de los bloques de juguete del mercado, entonces como cada una de sus partes eran necesarias para la obtención de un resultado técnico,⁵⁵ el bloque Lego resultaba completamente funcional, estableció que: «las características funcionales esenciales de la forma [...] pueden atribuirse únicamente al resultado técnico».⁵⁶

En el año 2006, Lego interpuso un recurso de anulación de la resolución referida por ante el Tribunal de Primera instancia,⁵⁷ alegando interpretación errónea de la normativa y apreciación errónea del objeto de la marca solicitada.

Se reclamó que la Gran Sala había interpretado de forma incorrecta los términos «exclusivamente» y «necesaria» de la norma. El Tribunal indicó que el término «exclusivamente» se refiere a que la negación a registro se aplica solamente cuando todas las características esenciales de la forma responden a un resultado técnico, sin importar que tenga

⁵⁴ *Ibidem*. Número 54 citado en el párrafo 18.

⁵⁵ *Ibidem*. Ver número 62 citado en el párrafo 18.

⁵⁶ *Ibidem*. Citado en el número 63, párrafo 18 (hace referencia a la sentencia Remington / Philips C-299/99, Rec. p. I-5475, párrafo 83, disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>>).

⁵⁷ Actual Tribunal General de la Unión Europea, como ya se ha dicho.

características no esenciales sin función técnica, y que el término «necesaria» se refiere a la condición de que la forma en cuestión permita obtener un resultado técnico sin importar que el mismo pueda ser obtenido a través de otras formas⁵⁸ que incorporen la misma solución técnica u otra.

La presunta apreciación errónea de la marca fue desestimada por el Tribunal estableciendo⁵⁹ que, primero: al contrario de lo que establece la parte recurrente, la determinación de las características esenciales del bloque Lego no debía hacerse de manera subjetiva a partir de la percepción de los consumidores, porque podrían no tener la capacidad requerida para analizar luego la funcionalidad de dichas características esenciales, sino que dicha determinación debía hacerse de manera objetiva desde su representación gráfica y de la descripción sometida al momento del registro; segundo: habiendo considerado que la Gran Sala de Recurso de la OAMI identificó correctamente todas las características esenciales de la forma, no resultaba ilegal y, por tanto, nada impedía que esa Gran Sala tuviera en cuenta para analizar la funcionalidad de dichas características esenciales tanto los elementos visibles del bloque Lego como aquellos invisibles (por ejemplo, la cara inferior hueca y sus proyecciones secundarias) y pruebas de cualquier otra naturaleza como en el caso de la especie resultaron ser las patentes anteriores del solicitante de la marca, entre otras.

Lego interpuso correspondiente recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia, alegando un motivo único que se divide a la vez en tres submotivos que veremos más adelante.

Decisión

El Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación.

⁵⁸ Números 37-40 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia), citados en el párrafo 22. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (bloque de Lego rojo)* (T-270/06), Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010.

⁵⁹ *Ibidem*. Párrafo 25 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia).

Submotivos:

1. Interpretación errónea del objeto y alcance del motivo de denegación a registro. Desestimado. Consideraciones del Tribunal de Justicia:⁶⁰

- El Tribunal de Justicia no discutió el hecho de que la forma del bloque Lego haya adquirido distintividad con el uso, razón por la cual se distingue de aquellos de otro origen, sin embargo, coincidió con todas las instancias anteriores en que la forma era irregistrable como marca, toda vez que la norma es específica al establecer que se debe denegar el registro de los signos formados exclusivamente por la forma del producto necesaria para lograr un resultado técnico. Indica que el interés de esta prohibición consiste en evitar el otorgamiento a favor de una empresa de un monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso de un producto, sobre todo en casos en que la solución fue previamente protegida mediante una patente, de manera que la marca registrada posteriormente a la expiración de la patente reduciría de manera perpetua el uso de la misma solución técnica y así una cantidad de formas alternativas para obtener el mismo resultado técnico devendrían en inutilizables para los competidores, con lo cual no podrían comercializar formas que aun no siendo similares sí resultarían interesantes para el consumidor desde el punto de vista funcional.
- Insistió en que las soluciones solo deben protegerse por tiempo limitado para que luego pasen al dominio público y puedan ser libremente utilizadas por terceros.
- La sentencia confirma que los términos «exclusivamente» y «necesaria» de la normativa comunitaria que fueron cuestionados en el recurso, garantizan que debe negarse el registro de las formas únicamente cuando incorporan una solución técnica que limitaría a otras empresas la utilización de dicha solución (referido

⁶⁰ Ibídem. Ver párrafos 28-62.

a todas las características esenciales de la forma), con lo cual no podrá denegarse el registro cuando la forma del producto incorpore un elemento no funcional importante, como un elemento decorativo o de fantasía que tenga un papel importante en dicha forma.

- El Tribunal considera que la prohibición de registrar formas que comporten en sí un resultado técnico se aplica aunque existan otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico, sobre todo en el caso de la especie en que luego del examen ha quedado establecido por las autoridades pertinentes que la solución incorporada al bloque Lego es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata,⁶¹ que además no incluye elementos no funcionales importantes, así que al contrario de lo que establece la otra parte, el registro como marca de una forma bajo estas condiciones afecta la disponibilidad, respecto de los competidores, de comercializar formas que incorporen la misma solución técnica que contiene.

2. Aplicación de criterios incorrectos en cuanto a la determinación de las características esenciales de una forma de producto,⁶² y

3. Relativo a la aplicación de criterios incorrectos de funcionalidad. Desestimado. Consideraciones de las partes y del Tribunal.⁶³ Desestimados. Consideraciones del Tribunal de Justicia:

- El Tribunal consideró que la identificación de las características esenciales de una forma debe hacerse caso por caso, pero sin una regla general en cuanto al orden, puede practicarse ya sea realizando una visión general o mediante un análisis detenido de cada uno de sus elementos, teniendo en cuenta informaciones útiles como peritajes y derechos de propiedad intelectual anteriores.

⁶¹ Ibídem. Ver párrafo 60.

⁶² Ibídem. Ver párrafos 62-78.

⁶³ Ibídem. Ver párrafos 78-86.

Luego procede comprobar si todas esas características invalidan una función técnica del producto. En el caso en cuestión, ya la Gran Sala de Recurso determinó que el elemento más importante de la forma del bloque Lego lo constituyen las dos filas de proyecciones ubicadas en la parte superior (las cuales forman parte de las patentes anteriores del solicitante de la marca) y resulta que ese elemento es requerido para lograr el resultado técnico para el que ha sido creado el producto, esto es, el ensamblaje de bloques de juego, resultando que son funcionales todos los elementos de la forma del bloque Lego, excepto su color rojo.

- Expuso luego que, tal como indica la parte recurrente, la percepción que tenga el consumidor medio del signo puede constituir un elemento de apreciación útil en la determinación de las características esenciales de un signo, pero no será un elemento decisivo al aplicar la denegación que establece la normativa.
- Una vez determinadas las características esenciales de un signo que consiste en la forma de un producto, para analizar la funcionalidad del signo hay que establecer si las mismas responden a la función técnica del producto, a partir de la solicitud sometida (no de las formas alternativas), las descripciones sometidas y, tal como hicieron la Gran Sala de Recurso de la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia, las patentes anteriores.
 - En este mismo orden otro caso de connotación global conocido respecto de la marca Lego, fue el Popularmente conocido como «El Caso Lego»,⁶⁴ respecto de la demanda por alegado uso de marca no registrada que estaba ocasionando confusión en el mercado canadiense.⁶⁵

⁶⁴ Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (quien opera en la actualidad como Mega Blocks Inc.), del 17 de noviembre de 2005. Disponible en: <<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>>.

⁶⁵ Todos los grados judiciales desestimaron el recurso de Lego sobre la base de que el signo «Lego Indicia» estaba excluido de protección como marca porque consistía en características puramente funcionales. A pesar de que el juez de juicio encontró que Lego

3. La distintividad que compete con las formas

El numeral 2 del artículo 73 de la Ley 20-00 contiene una excepción interesante cuando indica que: «No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del numeral 1), un signo podrá ser registrado como marca, cuando se constatará que por efectos de un uso constante en el país, el símbolo ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica».⁶⁶

Se trata de la distintividad adquirida o sobrevenida a través del uso, que en el derecho anglosajón se conoce como *significado secundario*,⁶⁷ en virtud del cual el consumidor logra identificar ambos significados al contemplar un signo y el mismo entonces es capaz de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que protege. El autor Jorge Otamendi considera que un signo ha adquirido esta condición cuando resultando de entrada no registrable como marca por sus características, su uso intenso hace que adquiera dos significados: el primario, que es el que le es propio, y el secundario, que es el carácter distintivo

tenía la *reputación* requerida en el «Lego Indicia» y que había confusión en el mercado, el uso de formas puramente funcionales de un producto hace que no tenga derechos como marca. Todos sostuvieron lo que tanto en Canadá como Estados Unidos y Europa se conoce como la *doctrina de la funcionalidad* (respecto de la negación al registro de marcas constituidas por formas de productos que resultan funcionales), considerando que se aplicaba a todas las marcas, registradas o no registradas. La Suprema Corte de Justicia de Canadá agregó que se imponía distinguir en este caso entre patentes y marcas de fábrica o de comercio, para buscar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, indicando que las patentes protegen productos y procesos, mientras que la marca se enfoca en la distintividad del producto en sí.

⁶⁶ Letras referidas: c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate; d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio, como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes; y e) Consistan de un simple color aisladamente considerado.

⁶⁷ Traducción del término *secondary meaning*.

que hace del signo una marca⁶⁸ que, agregamos nosotros, identifica un producto o servicio particular.

Así las cosas, un signo en principio irregistrable porque entra en las prohibiciones absolutas referidas (letras c, d y e) del artículo 73, puede convertirse en registrable pues el uso intenso a través de su difusión en el mercado hace que lo que se consideraba en principio descriptivo, genérico o un simple color aislado, adquiera luego por efecto del uso entre el público consumidor interesado (aquellos que usan los productos o servicios que el signo desea proteger) carácter distintivo que le otorga una nueva significación y lo hace reconocer como una marca.

Por su parte, Carlos Fernández-Nóvoa ha establecido que al evaluar la distintividad sobrevenida⁶⁹ deberá demostrarse que: el uso intenso del signo en el tiempo (realizado por su titular, un titular anterior o incluso varias empresas pertenecientes a un mismo grupo), la cuota de mercado poseída por los productos o servicios que identifica (definida por la totalidad de las ventas realizadas en un tiempo determinado), la importancia de las inversiones hechas para promocionarlo mediante los diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y la red del Internet), las declaraciones de las Cámaras de Comercio y los sondeos de opinión (si se realizan) impiden que los sectores interesados asocien el signo con la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trata.⁷⁰

De la lectura del numeral 2 a que nos referimos se desprende que solamente las prohibiciones contenidas en las letras c, d y e podrán ser

⁶⁸ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de marcas*. LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2003. Ver pág. 45.

⁶⁹ El autor parte de los factores que enuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia, de fecha 4 de mayo de 1999, que en su párrafo 51 dictaminó lo siguiente: «Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración, asimismo, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las promociones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales». Citada en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., pág. 206.

⁷⁰ *Ibidem*. Ver págs. 203-209.

superadas cuando el solicitante del signo demuestre haber adquirido la distintividad requerida como consecuencia de su uso en el tiempo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica y en consecuencia que dicha excepción no se aplica a las letras a y b, numeral 1 de dicho artículo, esto es, a las formas usuales de los productos o servicios que identifican, las impuestas por la naturaleza y aquellas que representan una ventaja funcional o técnica, que nunca podrán adquirir distintividad adquirida o sobrevenida y, en consecuencia, nunca podrán ser registradas como marcas. La falta de distintividad de los signos que entran en estas prohibiciones es insubsanable, aunque con el uso en el tiempo hayan adquirido cierto reconocimiento por el consumidor como indicadores de origen empresarial porque esta prohibición tiene como fin garantizar la competencia mediante la libre disponibilidad de ciertas formas. Se trata de la aplicación de lo que se conoce como *doctrina de la funcionalidad*.⁷¹

La práctica judicial dominicana no parece tener un criterio establecido respecto del contenido de esta excepción; el mismo existe en general a nivel internacional y como veremos a continuación se aplica por los tribunales extranjeros de forma un tanto imprecisa; pareciera que en ciertas jurisdicciones se admite que algunas formas habituales, impuestas por la naturaleza o que conllevan un resultado técnico, se conviertan en genéricas y/o descriptivas, pudiendo ser reconocidas por las autoridades al final como marcas por entrar dentro de las excepciones que permiten su registro en ocasión de haber adquirido distintividad sobrevenida. De entre las decisiones analizadas en el presente estudio, aquellas que consideraron este aspecto tienen como elemento en común el requerimiento de que la distintividad así adquirida debe ser fehacientemente probada entre el público consumidor que usa los productos o servicios que desea proteger la marca o aquellos que le resultan semejantes.

⁷¹ NUÑEZ-ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009) 551-570. Ver pág. 556. Disponible en: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1>.

En el caso *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI) antes referido,⁷² las autoridades contemplaron la adquisición de carácter distintivo por uso para una marca que consideraron no distintiva por estar constituida de la forma de un envase (botella) usual; veamos fragmentos relevantes de la decisión:

- «También resulta de la jurisprudencia que la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca exige que *al menos una parte significativa del público pertinente identifique gracias a la marca los productos o los servicios en cuestión como procedentes de una empresa determinada* [...]» (cursivas mías). (Párrafo 69)
- «Es preciso observar, además, que la demandante no ha aportado casi ninguna prueba de la adquisición de un carácter distintivo en relación con los productos en cuestión que no sean bebidas no alcohólicas, concretamente, todos los demás productos comprendidos en la clase 32 y los productos comprendidos en las clases 6 y 21 de la clasificación de Niza [...]». (Párrafo 89)
- «Por lo que precede, ninguno de los medios de prueba examinado por separado basta para demostrar que la marca solicitada haya adquirido un carácter distintivo por su uso. De igual modo, el examen conjunto de los medios de prueba tampoco permite apreciar que así haya ocurrido. En este sentido, es oportuno recordar que las encuestas sólo abarcan una parte de la Unión y que los otros medios de prueba aportados por la demandante en el procedimiento administrativo ante la OAMI no permiten compensar esa insuficiencia, a causa de sus imprecisiones y discordancias». (Párrafo 90)

⁷² Tribunal General de la Comunidad Europea. *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), del 24 de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.

En el caso también citado de *Société des Produits Nestlé S.A. v. Cadbury UK Ltd.*,⁷³ el asunto igualmente se pone de manifiesto pues el tribunal también consideró la posibilidad de que un signo irregistrable adquiriese distintividad sobrevenida por el uso, en condiciones específicas como veremos en los siguientes párrafos:

- El Tribunal manifiesta que la sentencia recurrida omitió definir los «sectores interesados», y aclarar si dicha expresión corresponde con el concepto de «proporción relevante». En el caso de la especie, el juez estima como necesario que los sectores relevantes de la sociedad, es decir, aquellos consumidores de los productos o servicios identificados con la marca, relacionen a los mismos con el solicitante, así que fusionó ambos criterios, así: «En consecuencia, concluyo que, para demostrar que un signo ha adquirido un carácter distintivo, el solicitante o el titular de la marca debe demostrar que, en la fecha relevante, una parte significativa de la clase relevante de personas percibe los productos o servicios relevantes como originarios de una empresa concreta a causa del signo en cuestión (en oposición a cualquier otra marca que pueda estar presente). (Párrafo 57)
- Teniendo en cuenta que Nestlé logró demostrar el reconocimiento de la marca en una proporción significativa del público pertinente solamente para los productos de confitería de chocolate, pero no que los consumidores hayan llegado a confiar en la forma para identificar el origen de las mercancías, procedió a denegar la apelación, con lo cual se confirma la negativa al registro de la forma tridimensional Kit Kat, toda vez que *se consideró que dicha marca carece de distintividad sobrevenida* (cursivas mías).

⁷³ Suprema Corte de Justicia (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd* [2016] EWHC 50 (Ch). Decisión de fecha 20 de enero de 2016. Caso No.: CH/2014/0392, CH/2013/0394, disponible en: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>.

En el caso revisado de *Lego Juris/OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo)*⁷⁴ hizo una apreciación distinta, pues el tribunal negó de entrada la posibilidad de registro y por ende de aprovechamiento de la excepción dispuesta por la normativa legal referida a la adquisición de distintividad, en casos como el de la especie, en que se trate de un signo que esté conformado por una forma necesaria para obtener un resultado técnico, como veremos:

- «Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n° 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, *aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca [...]*» (cursivas mías). (Párrafo 47)

V. CONCLUSIÓN

Las marcas hablan solas, llega el momento en el que solas generan riquezas, poder, prestigio, entonces tienen vocación de generar conflicto en un mercado cada vez más ambicioso, razón por la cual se convierten en activos importantes que requieren protección jurídica.

⁷⁴ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (interveniente) (bloque de Lego rojo)* (T 270/06, Rec. p. II 3117, de fecha 14 de septiembre de 2010, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>.

Ahora más que nunca, el consumidor resulta atraído por las formas, así que de entre todas las modalidades de marcas, las tridimensionales han adquirido con el tiempo significativa relevancia por su gran capacidad de fungir como canales de transmisión de información tan importante como lo es, entre otros, el origen empresarial de los productos y/o servicios que protegen.

De manera general, a nivel internacional se ha trazado la pauta de establecer un marco jurídico para los signos distintivos con vocación de convertirse en marcas (incluidos los signos constituidos por formas tridimensionales), el cual permita su flujo viable y sano en el mercado, buscando un equilibrio entre el derecho exclusivo que merece el titular sobre la marca de su propiedad frente al derecho de los terceros de competir en el mercado con sus productos y/o servicios.

En consonancia con los lineamientos acordados internacionalmente, la República Dominicana, en su Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece controles que buscan evitar el establecimiento de monopolios por tiempo indefinido sobre derechos marcarios a favor de determinado tipo de signos que amenacen con detener el desarrollo normal y evolutivo que debe seguir el comercio, y lo hace a través de prohibiciones a registro de algunos signos como marcas, la mayoría de las cuales aplican para las formas tridimensionales. Se trata de las prohibiciones relativas, aquellas que tienen su fundamento en el *derecho preexistente de terceros*, y las prohibiciones absolutas, que se refieren al signo *como tal*.

Debido a su utilidad por excelencia en la evaluación de signos constituidos por formas tridimensionales, en esta oportunidad analizamos las prohibiciones absolutas que les son aplicables, concluyendo que las formas habituales, aquellas necesarias o que vienen impuestas por la naturaleza, no pueden constituir marcas porque son muy básicas, se trata precisamente de la forma en que normalmente se presentan los productos y/o servicios en el mercado y su uso debe quedar a la libre disposición del público en general. Por otro lado, tampoco podrá ser registrada como marca la forma que represente un resultado técnico, pues constituiría una verdadera limitación en el mercado, los consumidores

no tendrían otras opciones para llegar a un mismo resultado fuera de la forma que ofrece el titular específico.

La capacidad de distinguir (distintividad) es una característica requerida para ser marca y no podrá distinguir un signo que proteja productos iguales al resto o que conlleven en sí una ventaja funcional o técnica a la que debería poder llegar cualquiera. Cada caso debe ser evaluado de forma independiente, sin embargo, queda claro que si lo que se alega como carácter distintivo coincide con la forma en que ordinariamente se presenta, aquella que le viene impuesta por la naturaleza, por cómo funciona la forma o la que inhibe un resultado técnico, entonces estamos frente a un signo que podrá ser protegido por otra vía como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, el derecho de autor e incluso varias vías a la vez, pero definitivamente no como una marca.

Las prohibiciones a registro de marcas tridimensionales que hemos analizado en esta oportunidad representan un filtro para que no se registren deliberadamente marcas que se constituyan en barreras contra la competencia leal en el mercado.

Los examinadores tienen una tarea ardua en el análisis de los signos conformados por formas tridimensionales, porque existe una línea muy fina que divide dos derechos: el derecho de los titulares y aquel del consumidor, cuya protección la ley impone a las autoridades.

Para que una forma tridimensional sea reconocida como marca, su titular debe completar la ardua tarea de que ella por sí misma sea lo suficientemente distintiva como para romper la cotidianidad de lo que aparece en el mercado y, en los casos excepcionales, lograr obtener esa distintividad a base de su uso mediante pura difusión intensa en el tiempo entre el público consumidor. Lo que se busca es crear un nexo tal que, con o sin aditivos de ninguna especie, el público identifique el signo y reconozca inevitablemente su procedencia empresarial.

A veces un signo resulta evidentemente no registrable, pues se encuentra vetado por ser considerado descriptivo, genérico o un color aisladamente, en el caso dominicano la propia ley contiene la excepción al principio de la irregistrabilidad de esos signos, indicando que lo

único que haría que tal prohibición desaparezca sería la distintividad adquirida por el uso, técnicamente se llama *distintividad sobrevenida*, se trata de probar fehacientemente que el consumidor llega a distinguir, esto es, que diferencia la marca *per se* con solo ver la forma sin que contenga adjunto una marca denominativa, una etiqueta, logo ni nombre del fabricante, como consecuencia de su uso intenso en el tiempo, lo cual genera la distintividad requerida para convertir el signo en marca, difícil por demás, toda vez que al final de cuentas hay que probar que el signo ha adquirido para el consumidor un nuevo y segundo significado que le da fuerza de marca en las usanzas comerciales.

TEXTOS LEGALES

Ley 4994 sobre Patentes de Invención, del 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.

Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica, del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo de 1907.

Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 04 de enero de 1938.

Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006.

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Henkel KGaA v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto C-144/06 P (4-10-2007) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665794>>. [Consulta: 18/02/2017].

Las marcas 3D, ¿cuándo compiten las formas con la distintividad...

- High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd* [2016] EWHC 50 (Ch). Decisión de fecha 20 de enero de 2016. Caso No: CH/2014/0392, CH/2013/0394, [en línea]: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Oficina de Marcas del Reino Unido, *Société des Produits Nestlé SA v. IPO UK*, Case C-257/13 del 20 de junio del año 2013 [en línea]: <<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o25713.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera). Procedimiento Prejudicial en el caso *Société des Produits Nestlé, S.A. v. Cadbury UK Ltd*. en el asunto C-215/14, decisión de fecha 16 de septiembre de 2015 [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageindex=0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 0000455-2010, de fecha 8 de diciembre de 2010.
- Tribunal General de la Unión Europea. *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)*, decisión de fecha: 24/02/2016, [en línea]: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. *Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: «Figura de envase en forma de botella»*. Proceso interno N° 7620, decisión de fecha 12 del mes de noviembre del año 2003. Proceso 113-IP-2003 (en línea): <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Henkel*, decisión prejudicial, C-218/01, Rec, EU:C:2004:88, apartado 53, del 12 de febrero de 2004, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48914&doclang=ES>>. [Consulta: 28/03/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Eurocermex v. OAMI (Forma de una botella de cerveza)*, apartado 24, del 29 de abril de 2004, T-399/02,

Rec, EU:T:2004:120, [en línea]: <https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48202/T_399_02.htm1420633664168/e6379616-e1bc-4d52-8501-96d917571cde>. [Consulta: 28/03/2017].

Tribunal General de la Unión Europea. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), (T-450/09, véase también CP 158/14), de fecha 25 de noviembre de 2014, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d680b4c8c38765446b8e5fe67524c570a6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414388>>. [Consulta: 18/02/2017].

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd. C-30/15 P, de fecha 10 de noviembre de 2016, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>>. [Consulta: 18/02/2017].

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lego Juris v. Oficina de Armonización de Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo) (T-270/06, Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010 [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>. [Consulta: 06/03/2017].

Supreme Court of Canada, Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (Mega Blocks Inc.), de fecha 17 de noviembre de 2005, [en línea]: <<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>>. [Consulta: 06/03/2017].

Tribunal de Justicia, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, C-299/99, Rec. p. I-5475, del 18 de junio de 2002, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>>. [Consulta: 06/03/2017].

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, asunto C-342/97, del 22 de junio de 1999. [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>>. [Consulta: 28/03/2017].

BIBLIOGRAFÍA

- ÁNGELES PIMENTEL, Jaime: «¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?», *Gaceta Judicial*, núm. 351 (abril de 2016), pp. 66-70.
- : «Impresión 3D y propiedad intelectual», *Gaceta Judicial*, núm. 342 (junio de 2015), p. 56.
- CLARIZIO, Dino P. y CHAN Jeilah, «Functionality, Fame and Goodwill: The Supreme Court of Canada has Finally Spoken», [en línea]: <<http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/SupremeCourtTradeMarkPaper.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].
- CORNEJO GUERRERO, Carlos A.: *La marca tridimensional*, Universidad Bernardo O'Higgins. p. 101. [en línea]: <<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>>. [Consulta: 18/03/2017].
- ESPINAL HERNÁNDEZ, Edwin: *Legislación sobre propiedad intelectual anotada, concordada y comentada*. Santo Domingo: Editora Judicial, 2009.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre el derecho de marcas*. Madrid: Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales, 2.^a edición, 2004.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis: «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo Aflo 8*, núm. 17, enero-abril de 2004. Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009) 551-570, [en línea]: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/909110.pdf>>. [Consulta: 28/03/2017].
- Huffpost: «Nestlé pierde el juicio por la forma de sus KitKat», [en línea]: <http://www.huffingtonpost.es/2017/05/17/nestle-pierde-el-juicio-por-la-forma-de-sus-kitkat_a_22095099/>. [Consulta: 18/05/2017].
- LAMAS, Daniel: «Una nueva mirada sobre las marcas tridimensionales», *Marca Sur*, núm. 57 (abril-junio de 2015), p. 49.
- NÚÑEZ-ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009), 551-570 [en línea]: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1>. [Consulta: 28/03/2017].
- OTAMENDI, Jorge: *Derecho de marcas*. LexisNexis Abeledo-Perrot, 2003.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel: «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», Universidad de Santiago de Compostela. *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo de 2014), vol. 6, núm. 1, [en línea]: <<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/>>

CDT/article/download/1919/912>. (Consulta: 18/03/2017).

The Guardian: «KitKat foiled again in attempt to trademark four-fingered bar's shape», [en línea]: <<https://www.theguardian.com/business/2017/may/17/kitkat-trademark-bar-nestle-cadbury>>. [Consulta: 18/05/2017].

The Independent: «Nestlé foiled by Cadbury as it loses bid to trademark KitKat bar», [en línea]: <<http://www.independent.co.uk/news/business/news/nestle-kitkat-trademark-four-finger-bar-cadbury-chocolate-snack-biscuit-wafer-a7740571.html>>. [Consulta: 21/05/2017].

The Telegraph: «Nestlé loses legal fight to trademark four-fingered KitKat bars», [en línea]: <<http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/17/nestle-loses-legal-fight-trademark-four-fingered-kitkat-bars/>>. [Consulta: 21/05/2017].

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW (WIPIR): «Nestlé loses TM battle with Cadbury over KitKat, again», [en línea]: <<http://www.worldipreview.com/news/nestle-loses-tm-battle-with-cadbury-over-kit-kat-again-14019>>. [Consulta: 17/05/2017].