

# EL NUEVO ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES EN COLOMBIA

---

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ\*

## RESUMEN

Las normas que regulan la protección de las marcas en Colombia cuentan con ya casi 25 años de haber sido contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez, en 2024 el Tribunal de Justicia de dicha comunidad cumplió sus primeros 45 años. Tenemos pues ya una jurisprudencia andina en la materia, enriquecida por miles de interpretaciones prejudiciales sobre sino todas, casi todas las normas consagradas en la referida Decisión y por supuesto, en las que le precedieron.

En materia de marcas tradicionales, podemos afirmar que se ha llegado a un estadio estático jurisprudencial, pues está muy decantada la interpretación de las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad de este tipo de marcas. De ahí que inclusive hayamos llegado al establecimiento, también jurisprudencial del Acto aclarado.

Ahora bien, en lo relativo a marcas no tradicionales y especialmente a las marcas tridimensionales, durante muchos años (1997) el TJA sostuvo una postura abierta sobre la apropiabilidad de este tipo de marcas y aproximó su estudio a criterios semejantes o equivalentes a los de las marcas tradicionales en lo relativo a su distintividad. Hacia la segunda década de este siglo, creó unas reglas jurisprudenciales de comparación de marcas tridimensionales, las cuales, aunque ambiguas en ciertos

\* Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Magíster en Propiedad Intelectual de la misma universidad. Fue examinador de Marcas en la SIC. Abogado asociado en Olarte, Raisbeck y Frieri. Abogado de la División Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Jefe de la Oficina de Representación para Latinoamérica y el Caribe de la INTA. Actualmente es director del desarrollo de política de INTA. Afiliación Institucional: INTA. Correo electrónico: jlondono@inta.org. Fecha de recepción: agosto 27 de 2024. Fecha de aceptación: septiembre 27 de 2024. Para citar este artículo: Londoño Fernández, José Luis, “El nuevo alcance de la protección de las marcas tridimensionales en Colombia”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 39, enero-junio 2025, pp. 5-41. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n39.01>

aspectos, trataron de llevar el hilo conductor de las reglas de comparación de las marcas tradicionales. Sin embargo, la creación jurisprudencial de una nueva excepción al derecho de marcas (de cualquier tipo) denominada “coexistencia pacífica” y su adaptación a un caso concreto de conflicto de signos tridimensionales, cambió por completo el alcance de protección de estas últimas.

En consecuencia, se ha propuesto este artículo con el objetivo de reflexionar sobre las reglas de comparación de marcas tridimensionales con una visión crítica de las reglas jurisprudenciales y con la idea de presentar una propuesta de adecuación de las reglas de comparación a ser aplicadas a estas marcas, así como de analizar lo que creeríamos debería ser el alcance de protección de las marcas tridimensionales, tanto en su esfera registral como en el ejercicio del derecho de exclusión en el comercio.

El análisis de registrabilidad de un signo debe tener coherencia con el alcance del derecho de exclusión que se obtiene con el registro marcario. El objeto de protección o de registro es el conjunto marcario, el cual puede ser distintivo a pesar de contener elementos que, individualmente considerados, sean inapropiables.

Todas las reglas de comparación de marcas según su naturaleza o estructura están subordinadas por las cuatro principales de comparación de los signos, creadas sobre la base de la percepción de un consumidor medio y, en tal sentido, se crearon para determinar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación en aquel. Por lo tanto, una marca tridimensional no debería tener un alcance o análisis diferente al que se efectúa en marcas tradicionales.

Debe tenerse en cuenta que el legislador parece haber redactado actos o conductas aplicables a marcas tradicionales, es decir, a palabras, imágenes o la combinación de estas, sin tener en cuenta verbos rectores aplicables a marcas no tradicionales.

Creemos que habrá de encontrarse el sentido de la norma para su correcta aplicación a las marcas no tradicionales, incluyendo su posibilidad de ser también marcas notorias.

Muchas marcas tridimensionales son registradas con posterioridad a que han sido puestas en el mercado. Ha sido el consumidor el que le ha dado el carácter de marcas. Así mismo, el derecho de marcas no está creado para proteger las marcas nuevas, sino aquellas que ostenten distintividad. En consecuencia, es posible que previo a su registro, la forma cuya protección se pretenda haya coexistido con otras formas. Esta situación parece no ser tenida en cuenta por el TJA, y la creación de la figura de la coexistencia pacífica ha creado una real disminución de la protección de las marcas tridimensionales.

*Palabras clave:* marcas tridimensionales, marcas no tradicionales, alcance de protección, reglas de comparación, marcas notorias, observancia, infracción.

## THE NEW SCOPE OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK PROTECTION IN COLOMBIA

### ABSTRACT

Colombian Trademark law was set 25 years ago by virtue of Issuance of the Decision 486 of the Andean Community Commission in 2000. In turn, in 2024 the Andean Court of Justice celebrated its first 45 years. Therefore, there is an enriched Andean jurisprudence on the matter, developed by thousands of preliminary rulings on if not all, almost all the rules enshrined in the aforementioned Decision and of course, in those that preceded it.

Regarding traditional trademarks, case law is on a plateau. Hence, we have even arrived at the establishment, of the clarified Act (precedent) also created by the Andean Court rulings.

However, regarding non-traditional trademarks and especially three-dimensional trademarks, for many years (1997) the TJA maintained an open position on the appropriability of this type of trademarks and approached its study to criteria similar or equivalent to those of traditional trademarks in terms of their distinctiveness. Towards the second decade of this century, it created jurisprudential rules for the comparison of three-dimensional trademarks, which, although ambiguous in certain aspects, tried to carry the common thread of the rules for the comparison of traditional trademarks. However, the jurisprudential creation of a new exception to trademark rights (of any kind) called Peaceful Coexistence and its adaptation to a specific case of conflict of three-dimensional signs (*Crocs v Evacol*), completely changed the scope of protection of the latter.

Consequently, this article has been proposed with the aim of reflecting on the rules of comparison of three-dimensional marks with a critical view of the jurisprudential rules and with the idea of presenting a proposal for the adequacy of the rules of comparison to be applied to these marks, as well as of analyzing what we believe should be the scope of protection of three-dimensional marks. both in its registration stages and in the exercise of the right of exclusion in commerce.

The analysis of the registrability of a sign must be consistent with the scope of the right of exclusion obtained with the trademark registration. The subject of protection or registration is the trademark (as whole), which may be distinctive even if it is composed by elements that are not protectable if taken individually.

All the rules for comparing trademarks according to their nature or structure are subordinated by the four main rules for comparing signs, created on the basis of the perception of an average consumer and, in this sense, to determine the existence of a likelihood of confusion or association. Therefore, a three-dimensional trademark should not have a different scope or analysis than that carried out in traditional trademarks.

It should be borne in mind that the legislator appears to have drafted provisions meant for traditional marks, i.e. words, images or a combination thereof, without taking into account governing verbs applicable to non-traditional marks.

We believe that the meaning of the rule will have to be found for its correct application to non-traditional trademarks, including their possibility of also being well-known trademarks.

Many three-dimensional trademarks are registered after they have been placed on the market. It has been the consumer who has given them a trademark meaning. Likewise, trademark law is not created to protect new trademarks, but those that have distinctiveness. Consequently, it is possible that prior to its registration, the form whose protection is sought has coexisted with other forms. This situation seems to be ignored by the TJA, and the creation of the peaceful coexistence doctrine has diminished the protection of three-dimensional trademarks.

*Key words:* Three-Dimensional Marks, Nontraditional Marks, Scope of Protection, Rules of Comparison, Well-Known Marks, Enforcement, Infringement.

## INTRODUCCIÓN

Con motivo del fallo del Tribunal Superior de Bogotá<sup>1</sup> y la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>2</sup> (en adelante el TJA) se ha propuesto este artículo a modo de reflexión sobre las consideraciones y posibles efectos de las mencionadas decisiones y nuestra postura frente al alcance de protección de las marcas tridimensionales.

Empecemos por afirmar que, el análisis de registrabilidad, también entendido como análisis de apropiabilidad de un signo, debe tener absoluta coherencia con el alcance del derecho de exclusión que se obtiene con el registro marcario.

En efecto, en las llamadas marcas tradicionales se analiza su distintividad y su no incursión en causales de irregistrabilidad, principalmente derivados de la función distintiva para determinar su registrabilidad, según el signo sea fantasioso o arbitrario, o sea evocativo o sea ausente de distintividad (genericidad, uso común, descriptividad). En tal sentido, si el signo es fantasioso o arbitrario ha de recibir una protección fuerte frente a signos idénticos o semejantes, pues esta clase de signos se alejan por completo de los productos o sus características, de suerte que ningún tercero tendría necesidad de usarlos y, de permitírsele a terceros, se correría no solo un riesgo de confusión sino de afectación de los valores o atributos de la marca, dada la posibilidad de pérdida de distintividad, o pérdida de su reputación y, en consecuencia, su valor publicitario (*selling power*<sup>3</sup>).

<sup>1</sup> Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 21 de marzo de 2024, Asunto: Proceso Verbal Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S.

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJA]. Proceso 75-IP-2023.

<sup>3</sup> Frank I. Schechter. "The Rational Basis of Trademark Protection". *Harvard Law*

Por su parte, si el signo es evocativo tendrá mayores dificultades para ser registrado y de lograrlo, tendría una protección débil frente a terceros, precisamente porque sería común que los competidores acudieran a ideas muy semejantes al identificar sus propios productos.

Y, finalmente, si el signo carece de distintividad o si es exclusivamente descriptivo, o usual o genérico, pues no podrá acceder al registro y no se crearía el derecho excluyente respectivo.

No obstante, la condición consagrada en ciertas causales de irregistrabilidad referidas a la distintividad como la genericidad, usualidad y descriptividad está matizada porque el signo sea exclusiva o absolutamente genérico, usual o descriptivo respectivamente. Ello permite afirmar que el objeto de protección o de registro sean conjuntos marcarios que, como un todo, pueden ser distintivos y registrables, a pesar de contener elementos que, individualmente considerados, sean inapropiables.

La existencia de varios tipos o clases de marcas ha llevado a que la jurisprudencia haya establecido reglas de comparación para casi todas ellas, ya que los conflictos entre signos no se predicen únicamente de marcas simples, sino que pueden ser muchos los casos de marcas complejas, es decir, de aquellas que están conformadas por más de un elemento, sean estos nominativos o gráficos o colores.

Ahora bien, en mi opinión, todas estas reglas están subordinadas por las cuatro reglas principales de comparación de los signos, creadas sobre la base de la percepción de un consumidor medio, y en tal sentido se crearon para determinar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas son las siguientes, aunque no puestas en el mismo orden jurisprudencial<sup>4</sup>, ya que creemos que son criterios acumulativos:

1. *Que se comparen las marcas en su conjunto y teniendo en cuenta su primera impresión.* Esta regla predica que no deben diseccionarse o fragmentarse las marcas entrando en detalles o elementos individuales de las marcas, toda vez que el consumidor no adelanta dicha comparación, sino que adquiere el producto por la impresión que dejó el signo en su mente, la cual es única o indivisible.

Ahora bien, en el caso de marcas complejas, se ha interpretado que sin perder de vista el conjunto marcario, puede haber elementos que sean los llamados a prevalecer, bien por su mayor capacidad diferenciadora como por su tamaño o posición. Por ejemplo, en las marcas mixtas, normalmente se centra la comparación en los elementos nominativos, pues se supone que tienen mayor poder de recordación. Creo que esta regla no debe aplicarse siempre a rajatabla sin un previo estudio de los signos, por cuanto que en las marcas modernas asociadas a la publicidad que se hace de ellas, los elementos visuales han alcanzado un altísimo grado de distintividad, siendo en no pocas ocasiones más diferenciadores que los elementos nominativos. Así, un consumidor tiene en su mente el color o alguna

*Review*, vol. 40, n.º 6, 1927, pp. 813-833, pp. 830 y ss. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/1330367>

4 TJA. Proceso 145-IP-2022 (cita IP 470-IP-2015).

otra característica que le permite recordar la marca cuando haya de tomar la decisión de compra del producto.

2. *La comparación debe centrarse en las semejanzas y no en las diferencias de las marcas.* Esta regla complementa y explica la anterior y también basada en la conducta de un consumidor. De esta manera, si la conexión entre este y la marca está dictada por algún elemento del signo, la comparación habrá de determinar si el segundo o nuevo signo contiene ese mismo elemento o uno muy semejante, de suerte que pudiera viciar la voluntad del consumidor por creer que estaría frente a un producto cuando está en presencia de otro (confusión) o que la nueva marca le recuerde la que él tenía en su mente (forma de asociación). Esta regla es coherente con el objetivo de proteger el valor publicitario de la marca. En consecuencia, las reglas subsidiarias o aplicables a ciertas marcas no deberían pasar por alto esta regla en el sentido de establecer condicionantes como la existencia de elementos diferenciadores entre dos marcas complejas, si una reproduce a la otra en elementos que son distintivos o ya apropiados. Ello solo conllevaría a dos situaciones nefastas: la primera, la dilución de aquel elemento distintivo o marca (pérdida del *selling power*); la segunda, la permisión de explotación de reputación ajena.

3. *La comparación debe hacerse ubicándose en la posición de un consumidor medio.* Esta regla es claramente reiterativa de las dos anteriores, pues dice que quien aprecie la semejanza habrá en segundo lugar de ubicarse en la posición de aquel para determinar si dicha semejanza lo llevaría a confundirse o a asociar las marcas.

4. Finalmente, ninguna de estas reglas tendría aplicación práctica sin la cuarta, según la cual, *la comparación se hace de forma sucesiva y no simultánea.* En efecto, aquel consumidor medio no es proclive a confundirse cuando tenga frente a sí las dos marcas o los productos, salvo que uno sea una imitación perfecta del otro. En tal sentido, esta regla reitera que la distintividad es aquella idea, imagen o concepto que logra penetrar en la mente del consumidor y que hace que este la recuerde y lo motive a escogerla cuando haya de decidir que va a adquirir un producto del género que necesita o desea.

Así, encuestas en las que se evidencia que los productos o marcas fueron vistos de forma simultánea no seguirían esta regla y deberían ser inútiles y nos atreveríamos a afirmar que rayarían en inconducentes. De la misma manera, reglas jurisprudenciales o doctrinarias subsidiarias que no tuvieran presente esta regla estarían llamadas a no aplicarse. Y finalmente, un análisis comparativo realizado por cualquier operador jurídico (examinador de marcas o juez) que refleje una comparación simultánea estaría viciado de error, ya que no estaría orientado a prevenir un riesgo de confusión.

Dicho lo anterior, una marca tridimensional no debería tener un alcance o análisis diferente al que se efectúa en marcas tradicionales, de la forma en que se explicó con anterioridad. En efecto, los criterios de registrabilidad de las marcas tridimensionales como son la funcionalidad técnica o natural y la usualidad, son a ellas, lo que la genericidad, usualidad y descriptividad son a las marcas tradicionales.

Por ende, entre más se aleje la forma de aquellos defectos jurídicos más fuerte debe ser su protección, y entre más se acerque a la forma natural o funcional del producto más débil será su protección. Sin embargo, creemos que la jurisprudencia del TJA, en sede de interpretaciones prejudiciales, no ha construido la línea cohesiva que afirmamos debe existir entre el objeto de estudio de apropiación y el alcance del derecho; en mi opinión porque en ocasiones se ha enfocado en estudiar e interpretar la norma (función única en sede de interpretación prejudicial) y en otras ocasiones ha interpretado en la norma en función del caso<sup>5</sup>.

En los siguientes apartes analizaré las reglas jurisprudenciales de comparación de signos y después las reglas creadas por el TJA en materia de marcas tridimensionales.

## I. REGLAS DE COMPARACIÓN DE MARCAS TRADICIONALES

El TJA estableció los conceptos de Riesgo de Confusión y de Asociación y las reglas para llegar a definir la ocurrencia de alguno de ellos a partir de criterios de comparación entre varios tipos de signos como son los nominativos, mixtos y figurativos<sup>6</sup>.

De esta forma, pueden presentarse dos tipos de riesgos de confusión, el directo y el indirecto. El primero ocurre cuando se da la posibilidad de que un consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. El segundo se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio un origen empresarial diferente al que realmente tiene.

Tanto la norma de irregistrabilidad de una marca como la de prohibición de uso de marcas de terceros (arts. 136 y 155) consagran un segundo riesgo denominado de asociación. Nuestra jurisprudencia lo ha definido como aquel en el que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial, le atribuye una relación empresarial o económica a dichos productos o prestadores de servicios.

La jurisprudencia europea ha considerado que la asociación no solo es aquella descrita por nuestro Tribunal, sino que también se presenta cuando una marca (la segunda) evoca o hace recordar a la otra<sup>7</sup>, volviéndose un complemento del riesgo de confusión y no una figura alternativa a él. Esta explicación tiene mucho sentido, si tenemos en cuenta que el propósito de la norma no es solo evitar la confusión en el consumidor sino también proteger el valor de la marca, en virtud de sus ya reconocidas funciones<sup>8</sup> o atributos.

<sup>5</sup> Por ejemplo, la propia IP 75 de 2023 desarrolla una pregunta expuesta por el Consejo de Estado que no encuentra la situación en la norma y crea una situación hipotética a partir de los hechos que le describieron en la consulta.

<sup>6</sup> TJA. Proceso 145-IP-2022.

<sup>7</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-251/95. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.

<sup>8</sup> Carlos Fernández-Novoa. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons,

Ahora bien, la confusión puede derivarse de varias semejanzas presentes en las marcas a estudiar.

Se presenta una *semejanza fonética*, cuando los sonidos producidos por la composición literal o silábica de las marcas resultan parecidos. Por obvias razones, este tipo de semejanza se predica de marcas nominativas en las que la sílaba tónica, o las raíces o terminaciones son iguales o muy parecidas.

Puede también existir semejanza ortográfica, dictada por una secuencia de letras y extensión de los vocablos idéntica o muy parecida. Nuevamente, este tipo de semejanza se predica de marcas nominativas.

También es posible que la confusión se origine en una identidad o semejanza conceptual, que puede existir aun en ausencia de semejanza fonética u ortográfica, y se presenta cuando los dos signos generan una idea o concepto igual o semejante.

El TJA también ha explicado la llamada semejanza gráfica o figurativa, que se predica de marcas también gráficas o figurativas, en las que se debe tomar en cuenta los elementos gráficos de los signos, los trazos, el objeto que representan o el concepto que evocan.

Posteriormente, en la misma interpretación prejudicial, la Corte Andina fija unas pautas para comparar marcas nominativas simples, marcas nominativas complejas, marcas denominativas y mixtas y marcas figurativas.

## II. REGLAS DE COMPARACIÓN DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conceptualizó la marca tridimensional de la siguiente manera:

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios, en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o combinación de colores.

En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos

Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, pp. 66-78. El autor reconoce cuatro funciones: i) indicación de procedencia empresarial; ii) indicación de calidad; iii) condensación de reputación y iv) Good Will y publicitaria.

con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado<sup>9</sup>.

Asimismo, ha ido evolucionando la interpretación de las causales de irregistrabilidad relativas a marcas tridimensionales. En 1998 abordó la registrabilidad de las formas tridimensionales, y aproximó las formas usuales a aquellas habituales “necesarias e indispensables” para la presentación del producto o su envase<sup>10</sup>.

Desde esta interpretación el Tribunal se ha aproximado al estudio de estas marcas a partir de su distintividad, de suerte que la razón de las causales de negación de estas por ser formas comunes, naturales o funcionales está en que hacen que la forma carezca de distintividad. Inclusive ha considerado que aquellas situaciones son idénticas a la genericidad y descriptividad de los signos nominativos afirmando que los “signos tridimensionales no solo pueden diferenciar los productos que se desean adquirir, sino que pueden generar gran recordación en el público consumidor, en tanto ella sea arbitraria”.

En 2005 agregó que las formas siguen siendo usuales si solo presentan diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentren en el mercado; y además estableció la regla de comparación de estas indicando que debe basarse en la impresión de conjunto del signo solicitado con los demás conocidos teniendo en cuenta que sus diferencias no sean solo secundarias o, lo que es lo mismo, que las formas no sean “sustancialmente idénticas”<sup>11</sup>.

9 TJA. Proceso 384-IP-2017, pp. 4-5. También 330-IP-2015.

10 TJA. Proceso 23-IP-1998: “Al referirse el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado”.

TJA. Proceso 84-IP-2003: “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación *habitual* de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. [...] // El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusividad sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas *necesarias e indispensables de presentación* o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos” [cursivas añadidas].

TJA. Proceso 23-IP-1998: “No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la *usual y común por carecer de distintividad*. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcarío en exclusividad para nadie” [cursivas añadidas].

11 TJA. Proceso 194-IP-2005: “Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse

En 2017, dos Interpretaciones Prejudiciales depuraron los supuestos de hecho de la norma y crearon un criterio nuevo de aplicación de la causal, pues posibilitaron la aplicación del literal b) (Ausencia de Distintividad) para este tipo de signos.

En la IP 25 de 2017, el Tribunal manifestó que los supuestos de usualidad y de funcionalidad están ligados en su apreciación al criterio de necesidad de uso de la forma respectiva en el mercado, y la necesidad como “aquellas formas que indefectiblemente deben usarse en el mercado”.

En la IP-384-2017 estableció que, si la forma es ausente de distintividad, la causal de irregistrabilidad a aplicar es el literal b) del artículo 135, es decir, aquel que prohíbe el registro de signos carentes de distintividad, y si la forma es exclusivamente usual, se aplicará el literal c)<sup>12</sup>, sugiriéndose así que los supuestos de formas naturales deberían ser aproximadas a los signos que no son distintivos y que las formas usuales a los signos genéricos.

Finalmente, esta corte manifestó<sup>13</sup> que la protección que da el sistema de Propiedad Industrial a los diseños industriales y a las marcas no es necesariamente excluyente y que, de hecho, puede ser cumulativa, delineando muy bien que mientras el requisito del diseño industrial es la novedad, el de la marca es la distintividad.

Explicado lo anterior, revisemos las reglas de comparación de marcas tridimensionales dispuestas por el TJA y si existe coherencia entre el análisis de las causales absolutas y las relativas:

2.16.I. Se debe identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común las formas de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de ellos. [...]

la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales”.

12 TJA. Proceso 384-IP-2017: “2.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: // (I) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontrará incurra en la prohibición de registro estipulada en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. // (II) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontrará incurra en la prohibición de registro estipulada en el literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. // (III) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma”.

13 TJA. Proceso 75-IP-2023, ratificó esta interpretación.

2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. [...]

2.16.3. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

2.16.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otro que se comercialice en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

2.16.5. Adicionalmente, *no* se deben tener en cuenta elementos accesorios como el *etiquetado*<sup>14</sup> [cursivas añadidas].

En líneas generales, el TJA guarda coherencia entre el estudio del signo en su posibilidad de ser marca y el alcance del derecho frente a terceros, pues busca que los elementos no apropiables de la forma tridimensional, bien por su usualidad o necesidad o ausencia de distintividad no sean tenidos en cuenta como determinantes de un riesgo de confusión o de asociación. No obstante, varios comentarios nos despiertan estas reglas.

El primero de ellos es el de no haber empezado por la regla general de comparación de todos los signos cual es la de atender a la visión de conjunto, sin descomponer los signos. Esta regla debe siempre primar, y de hecho atendería el mismo propósito que parece desprenderse de estas reglas especiales pues no podría predicarse infracción o riesgo de confusión entre dos formas tridimensionales por el hecho de que compartan un contorno o una parte de la forma; eso sería igual a predicar confusión de dos marcas tradicionales por compartir un sufijo o prefijo de libre utilización.

En segundo lugar, acude a la impresión de conjunto cuando al descomponer la figura (signo) se hace inoperante el análisis. Si es esa la situación, estaríamos en presencia de un signo que no ha debido registrarse por haber consistido exclusivamente en una forma usual, necesaria, funcional o ausente de distintividad.

En relación con la regla 2.16.4, creemos que ella es el equivalente a aquella según la cual la comparación se basa en las semejanzas y no en las diferencias, por supuesto sobre la base de que las semejanzas recaigan en elementos del signo, tradicional o no, que tengan aptitud marcario.

14 TJA. Proceso 145-IP-2022, pp. 14-15.

Finalmente, concordamos con la última de las reglas, la cual creemos imperativa, y es que en las marcas tridimensionales se debe comparar precisamente la forma del producto o envase reclamado o ya protegido como marca frente a la forma. No se debe considerar la etiqueta o ningún otro elemento nominativo si lo que se pretende proteger es la forma tridimensional, y no se trata de una reclamación de imitación o infracción a una marca mixta tridimensional.

A pesar de estas reglas, el TJA creó una contradicción con la regla 2.16.4, cuyos efectos analizaremos más adelante. Señala dicha Corte que:

En un escenario en el que la acción por infracción de una marca tridimensional se dirige contra personas que ya venían comercializando por años productos idénticos o similares al de la referida marca, la autoridad competente deberá verificar si ha habido o no una coexistencia pacífica entre los signos (y productos) en conflicto que sobre la base del análisis retrospectivo (mirar el pasado), genere la convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en riesgo de confusión. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generan total convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. *Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos materia de controversia*<sup>15</sup> [cursivas añadidas].

Es palpable la contradicción, pues por una parte una regla dice que no se debe tener en cuenta la etiqueta y la subsecuente regla dice que una forma de determinar la inexistencia de riesgo de confusión o asociación es la adición de elementos nominativos o gráficos (es decir una etiqueta) al producto que constituye marca tridimensional. Así, se crea una nueva excepción, en este caso jurisprudencial y no legal, al derecho de propiedad industrial sobre la marca tridimensional, pues se permite la reproducción o imitación de la forma tridimensional protegida si se adicionan elementos nominativos o gráficos. Traído ese raciocinio a marcas mixtas, es equivalente a afirmar que se puede reproducir el elemento gráfico de la marca mixta si el elemento nominativo es diferente, a pesar de que el elemento gráfico tenga aptitud marcaría.

El TJA basa esta interpretación en una postura a su vez contradictoria frente a las marcas tridimensionales, como quiera que si bien, considera que las marcas tridimensionales tienen la capacidad de recordación y de identificación de productos y orígenes empresariales, tal como los signos nominativos, matiza o disminuye su *ius prohibendi*. Es así que el TJA afirma:

A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la

<sup>15</sup> TJA. Proceso 75-IP-2023, p.16.

competencia. [...] Sin perjuicio de cuestionar la posible falta de distintividad de la referida marca tridimensional —fundamento para argumentar la nulidad absoluta del registro marcario— lo cierto es que el registro otorgado puede ser utilizado por su titular para iniciar acciones de infracción de derechos de propiedad industrial contra sus competidores, lo que evidenciaría que un registro mal otorgado tiene la potencialidad de lesionar gravemente la competencia en el mercado<sup>16</sup>.

Nos preguntamos si estos postulados no se predicán de todas las marcas. Otorgar registro a una palabra genérica también crearía una restricción indebida de la competencia y lo que es igual, el titular de una marca denominativa descriptiva, genérica, o siguiendo la misma palabra del Tribunal, carente de distintividad, también podría ejercer la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lesionando la competencia gravemente. Olvida el TJA que hay marcas que hoy se consideran tradicionales, pero en otros momentos históricos no lo eran. Por ejemplo, los nombres propios fueron objeto de discusión en el Convenio de París respecto de la marca tal cual es<sup>17</sup>.

En suma, el legislador andino no diferenció el alcance de protección de las marcas según su naturaleza, y donde el legislador no diferencia no le es dable al intérprete hacerlo.

### III. PROPUESTA DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las reglas de comparación arriba descritas deben adecuarse al tipo de marcas según su estructura y naturaleza y grado de distintividad (clasificación que algunos doctrinantes han hecho ya en sus obras<sup>18,19</sup>), así:

1. *Por su estructura:*
  - i) Marcas simples, consistentes en signos conformados por un solo elemento, que puede ser nominativo o figurativo.
  - ii) Marcas complejas, consistentes en signos conformados por dos o más elementos, que pueden ser nominativos, o nominativos y gráficos (marcas mixtas) o alguna otra combinación de elementos.
2. *Por su naturaleza y grado de distintividad:*
  - i) Arbitrarias o fantasiosas.
  - ii) Evocativas.
  - iii) Descriptivas, genéricas, usuales.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> G. H. C. Bodenhausen. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: BIRPI, 1969, p. 118.

<sup>18</sup> Manuel Guerrero Gaitán. *La propiedad industrial. Teoría y práctica*. Universidad Externado de Colombia, 2023, pp. 122-173.

<sup>19</sup> Carlos Fernández-Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas, op. cit.*, pp. 291-340.

De acuerdo con lo anterior, las siguientes podrían ser unas reglas secuenciales de comparación de marcas a efectos de ser aplicadas a las marcas tridimensionales.

#### A. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NOMINATIVAS SIMPLES

En este tipo de marcas habrá que determinar su naturaleza y grado de distintividad a fin de establecer cuál de los aspectos (fonético, ortográfico o visual) prevalecería de forma tal que generaría el riesgo de confusión a evitar.

Así, en las marcas fantasiosas deberían prevalecer los aspectos fonéticos u ortográficos, ya que su significado es desconocido. En las marcas arbitrarias prevalecerá el aspecto conceptual. No obstante, este último aspecto no podría prevalecer en marcas evocativas dado que estas se caracterizan por dar ideas sobre características de los productos o servicios, de forma que habrá de acudir a los aspectos fonético o conceptual y, en todo caso, a preguntarse si la impresión de conjunto llevaría a confusión o asociación.

Si enfrentáramos una marca arbitraria con una fantasiosa, habríamos de acudir a los aspectos fonéticos u ortográficos, pues el conceptual se descartaría por sí mismo.

#### B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS, GRÁFICAS Y TRIDIMENSIONALES SIMPLES

Pasando la lógica descrita con anterioridad a este tipo de marcas, podríamos hacer claridad en que estas no son sinónimos. Por un lado, la marca figurativa es aquella que replica una figura que tiene contenido conceptual y la marca gráfica es aquella que no tiene una figura conocida<sup>20</sup>. En tal sentido, tenemos que normalmente una marca gráfica es una marca fantasiosa, mientras que una marca figurativa puede ser tanto arbitraria, evocativa, genérica o usual, ya que, al tener un significado conocido, este puede no tener relación alguna con el producto o servicio, como que podría replicar por completo la forma del producto a identificar, en cuyo caso sería genérica.

Si se tratara de comparar dos marcas gráficas, habríamos de acudir a la forma de sus trazos para determinar si existe semejanza visual y riesgo de confusión por su impresión de conjunto. Si se tratara de dos marcas figurativas habríamos de ir a su aspecto conceptual.

Si el objeto de la marca es la forma del producto, habrá de acudir a los trazos primero, para determinar si cada marca se aparta de la genericidad y establecer su grado de distintividad y, en segundo lugar, para determinar si ellos se diferenciarían entre sí como signos.

Si tuviéramos que comparar una marca gráfica y una figurativa, tendríamos que acudir a los trazos, pues una de ellas no tiene significado.

<sup>20</sup> TJA. Proceso 158-IP-2012.

En este orden de ideas, lo dicho para las marcas figurativas sería completamente aplicable a las marcas tridimensionales, no así en el caso de marcas gráficas. Lo anterior por cuanto que, por definición, la marca tridimensional estaría reproduciendo un objeto que puede ser el producto o su envase. Por lo tanto, la comparación entre dos marcas tridimensionales simples habrá de centrarse en los trazos, en este caso, formas del producto o el envase, que permitan determinar si se apartan del producto mismo (o del envase) para establecer su grado de distintividad y después determinar si hay diferencias entre los signos entre sí.

Ahora bien, tanto en el caso de marcas figurativas como tridimensionales debemos tener en cuenta que una de las dos marcas a comparar está ya protegida o registrada y, por ende, no sería dable sostener que la segunda marca no se confunde con la primera porque aquella es genérica. Dicho argumento solo podría triunfar si se invalidara el registro de la marca.

La situación sí se puede presentar cuando la oposición o la acción por infracción esté fundamentada en que la forma tridimensional es una marca notoria, ya que esta no requiere estar registrada para ser reconocida como tal y ser protegida. Así, tanto el examinador de marcas como el juez, según sea el caso, deberán determinar si el signo cumple los requisitos para ser marca y posteriormente determinar si aquel es un signo notorio.

### C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS COMPLEJAS

Dentro de este tipo de marcas tenemos a las nominativas complejas a las tradicionalmente llamadas mixtas y, por su definición, a toda combinación de aquella materia que puede constituir marca a la luz del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

La regla general para las marcas complejas sigue siendo la impresión de conjunto de los signos, esto es, que no deben ser descompuestos. Los criterios secundarios están orientados a determinar cuál puede ser el elemento de la marca que goza de preponderancia dentro del conjunto, pues este puede ser el que llame más la atención en el consumidor o tenga mayor recordación. Estas situaciones se presentan bien por la ubicación del elemento o por su grado de distintividad. Es posible que una marca contenga dos elementos, pero uno de ellos no tenga aptitud distintiva, de suerte que aun cuando tenga una posición relevante no sea el determinante del riesgo de confusión, como quiera que no es apropiable y todos los empresarios podrían usarlo.

Las marcas nominativas complejas son aquellas conformadas por dos o más vocablos. Siguiendo con el criterio arriba esbozado, es corriente que el primer vocablo sea el predominante, dada la forma en que leemos (de izquierda a derecha o de arriba abajo). No obstante, también vemos con frecuencia que el primer vocablo describe el producto o servicio y seguido de él se encuentra el que contiene la verdadera fuerza distintiva. Por ende, salvo que el primer vocablo sea

distintivo, la comparación debe centrarse en el vocablo que tenga la mayor fuerza distintiva y pasar a aplicar los criterios de comparación entre marcas nominativas<sup>21</sup>.

Ahora bien, si todos los elementos de la marca registrada, o a proteger, son distintivos por cuanto la Oficina de Registro o el Juez que decidió su validez no determinaron en contrario, habrá que identificar si la segunda reproduce a alguno de ellos y, de hacerlo, se predicará la confusión, directa o indirecta o a la asociación. No podría concluirse que habría de tenerse en cuenta si la segunda marca tiene elementos adicionales, pues ello daría pie a que terceros usaran marcas ya protegidas, por ende, *sería tanto como invalidar el derecho*.

Esta misma regla habrá de aplicarse a marcas mixtas. Si bien la jurisprudencia ha manifestado reiteradamente que el elemento nominativo es preponderante por la fuerza de las palabras, creemos que debe seguirse el criterio de análisis en conjunto, sin concluir a la ligera que se descarta el gráfico o figurativo.

En segundo lugar, es probable que el elemento gráfico esté ya protegido y que la segunda marca no reproduzca el elemento nominativo, pero sí el gráfico o figurativo. Por ende, al aplicar la regla de detección de semejanzas y no de diferencias, habremos de concluir que existiría riesgo de confusión o que la marca sería reproducida y al menos generaría un riesgo de asociación, según la connotación que le ha dado a este la jurisprudencia europea (que ya citamos).

Es posible que encontremos marcas tridimensionales complejas en las que además de una forma de un producto o envase se insertan otros elementos que bien pueden ser nominativos o que pueden ser colores. En efecto, el TJA ha reconocido que hay diferencia entre una marca de color en la que la forma no es distintiva y una marca tridimensional que además reivindica un color que puede ser registrado<sup>22</sup>.

Al igual que con las marcas nominativas y las figurativas, habrá de acudirse a la impresión de conjunto. En todo caso puede suceder alguna de las siguientes situaciones:

i) Que una de las marcas a comparar sea tridimensional simple y la otra tridimensional compleja porque tiene un elemento nominativo. En dicho caso, no podría centrarse la comparación en el elemento nominativo, ya que este es ausente en la primera marca, a no ser que sean conceptualmente semejantes o idénticos. Por ende, la comparación habrá de centrarse en la forma de los productos (aplicando lo dicho previamente para estas marcas), sobre la base de que la primera forma es marca, luego no podría concluirse en contra de su distintividad, pudiendo suceder que la forma del segundo producto sea absolutamente usual o genérica y que su elemento predominante es el nominativo.

ii) Que las dos marcas sean complejas en el sentido de tener también elementos nominativos. En este caso aplicaríamos la misma regla de marcas mixtas, de suerte que la confusión puede derivarse bien del parecido de los elementos nominativos

<sup>21</sup> Carlos Fernández-Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas, op. cit.*, pp. 309-341.

<sup>22</sup> TJA. Proceso 450-IP-2022.

como de las formas de los productos o envases, en tanto una de ellas ya haya sido protegida como marca.

Esta no es la regla dictada por el TJA. La regla creada por esta Corte en 2023 da lugar a que una forma de un producto que ha sido ya reconocida como marca sea reproducida sobre la base de agregarle cualquier elemento nominativo. Esto significaría la destrucción económica de la marca y la invalidación del derecho. Pensemos por ejemplo en el caso en el que alguien reprodujera la forma de la botella de Coca-Cola y le adicionara un elemento diferente a la denominación Coca-Cola. La tesis planteada por el Tribunal iría en contra de las reglas de comparación de marcas complejas.

iii) Que las dos marcas a comparar sean tridimensionales con colores. Habremos de seguir la misma lógica: determinar cuál es el elemento que ostenta distintividad. Bien puede ser que los colores sean funcionales o genéricos, como que dichos defectos reposen en las formas de los productos.

#### **IV. ADECUACIÓN DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN 486 A LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES**

##### **A. ACCIÓN DE INFRACCIÓN MARCARIA**

Teniendo en cuenta las reglas de comparación planteadas, también creemos necesario examinar las conductas descritas como infractoras a los derechos de marcas, consagradas en el artículo 155 de la Decisión 486, y ver su adecuación a las marcas tridimensionales.

Los actos constitutivos de infracción contenidos en el artículo 155 de la Decisión 486, los ha explicado ya el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>23</sup> y se caracterizan por ser verbos rectores consistentes en actos que ejercen los terceros sobre la misma marca o sobre signos semejantes a ella, en productos o servicios iguales o relacionados con aquellos identificados por la marca infringida.

También es fundamental aclarar que el legislador parece haber redactado actos o conductas aplicables a marcas tradicionales, es decir, a palabras, imágenes o la combinación de estas, sin tener en cuenta verbos rectores aplicables a marcas no tradicionales. Por ejemplo, los tres primeros actos infractores consisten en aplicar, suprimir o fabricar (etiquetas, envases) el signo en productos, y solo hasta el literal d) observamos el verbo usar. No obstante, no podría asegurarse que este sea el único posible para las marcas no tradicionales, pues quedarían solo protegidas frente a la existencia de la marca infractora en el mercado y no en actos de preparación previos como es la fabricación o la aplicación, o actos que atentarían contra la integridad y reputación de la marca como la supresión o modificación. Por ende, creemos

<sup>23</sup> TJA. Proceso 243-IP-2022.

que habrá de encontrarse el sentido de la norma para su correcta aplicación a las marcas no tradicionales.

*I. Primer grupo: aplicación, supresión, modificación del signo y fabricación y comercialización de etiquetas*

Los tres primeros literales del artículo 155 contienen unos supuestos comunes seguidos de unos verbos rectores diferentes. Veamos:

El literal a) del referido artículo establece la prohibición de “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.

Según el TJA, esta norma contiene tres supuestos, a saber:

1. *Identidad o semejanza de signos y de productos.* En este supuesto el tercero no autorizado aplica la marca (la misma) o una semejante en los mismos productos.

2. *Identidad o semejanza de signos y relación de productos con servicios.* En este supuesto el tercero también aplica el mismo signo o uno semejante, pero en este caso la marca está registrada para identificar servicios, de suerte que el supuesto establece la posibilidad de que el tercero aplique el signo en productos que se relacionan con dichos servicios, por ejemplo: las tarjetas de servicios financieros.

3. *Aplicación de marca sobre embalajes o envases.* En este supuesto el tercero aplica la marca en materiales contenedores de los productos. A tal efecto, ha dicho el TJA, el acondicionamiento consiste en la forma en la que los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización.

Sobre este acto también manifestó el TJA que

el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos con la marca registrada. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.

Este literal podría ser aplicable a las marcas tridimensionales, en tanto que como lo afirma el TJA se busca dar protección al signo de forma amplia, por ende, independiente, tanto cuando el tercero ejerce actos preparativos, como la simple aplicación del signo en el producto o en su acondicionamiento, como cuando el

producto es puesto en el mercado bajo la misma marca (uso). En tal sentido, el verbo aplicar se adecuaría a las marcas tridimensionales cuando se reprodujera el signo tanto tridimensional como bidimensionalmente; pensemos en una etiqueta que reproduce el diseño de la marca tridimensional.

El literal b) establece la siguiente prohibición:

Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

En este acto infractor encontramos los mismos supuestos del literal a) en el sentido del tipo de marca infringida, es decir, marca de productos o marca de servicios o la acción sobre sus envases, embalajes o acondicionamiento.

Ahora bien, la conducta o verbo rector consiste en la supresión o modificación de la marca y en este caso dicha conducta debe versar sobre la marca misma y no sobre una semejante. De esta manera se entiende que la marca fue puesta en el comercio por su titular y el tercero infractor procedió a suprimir su etiqueta o modificar su tenor literal o modificar sus envoltorios. Se considera esto infractor porque desnaturaliza la marca o lo que es lo mismo, esta pierde su autenticidad, poniendo en riesgo su reputación frente a los consumidores. Por ello, el TJA lo ha llamado un acto fraudulento.

¿Podría adelantarse esta conducta respecto de una marca tridimensional? Creemos que la respuesta es sí, pero su configuración o tipicidad sería más compleja. En efecto, el verbo suprimir no se tipificaría en los primeros supuestos, es decir, la supresión de la marca en los mismos productos o en productos relativos a los servicios, como quiera que la marca se confunde con el producto mismo, de suerte que su supresión sería su desaparición.

Sería posible configurar la supresión de envoltorios, manteniendo el producto y sería únicamente posible la infracción si el objeto a proteger como marca tridimensional fuese el producto y no el envase o envoltorio.

Diferente situación se presenta con la modificación. En efecto, deberá ser indiscutible que la acción del tercero fue la de modificar el producto que se confunde con la marca tridimensional, de suerte que no quepa duda sobre que había un producto original o auténtico desnaturalizado o alterado.

Si el producto es propio del tercero, porque este lo fabricó y tiene semejanzas con la marca tridimensional, no se configuraría este acto y tendría que estudiarse lo consagrado en los literales a), d), e) o f).

Finalmente, tenemos el literal c) que prohíbe a terceros “fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales”.

Debemos pensar que estas tres normas parecen pensadas para contener actos ilícitos que pueden ser desplegados por organizaciones que se dedican a la falsificación marcaria y que se estructuran de forma tal que hace más difícil la labor de las autoridades respectivas. Así, es común que un grupo se dedique a la fabricación de etiquetas y otro sea quien las aplique en el producto. Por lo tanto, la norma sirve para contrarrestar el comercio ilícito, de suerte que considera infracción no solo la fabricación de las etiquetas o envoltorios de las marcas sino también la detentación y comercialización de los materiales con los que se logra dicha fabricación.

Creemos que la norma sería aplicable en el caso de que la marca tridimensional consista en la envoltura o empaque, en la medida en que hay un verbo rector consiste en la reproducción.

## *2. Segundo grupo: uso de signos iguales o semejantes que generen confusión*

El segundo grupo de actos infractores de marca está basado en un solo verbo rector, consistente en el uso de un signo idéntico o semejante a la marca. La diferencia entre los tres literales radica en que el primero, el literal d), está destinado a todas las marcas, y el segundo y tercero, e) y f), están destinados únicamente a las notorias.

Es necesario aclarar que las marcas notorias no estarían únicamente protegidas frente a los actos establecidos en los literales e) y f), sino también contra los descritos en los literales a), b) y c), ya que ellas pueden ser objeto de aplicación, supresión, modificación o fabricación de etiquetas, envolturas, embalajes, etcétera.

Curiosamente, la norma andina define qué es uso de marca por parte de terceros, pero lo circunscribe a las marcas notorias. En efecto, el artículo 156 establece que:

A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Aun cuando la norma solo haga referencia al uso para propósitos de la infracción a marcas notorias, nada obsta para guiarse de la misma y así adecuar la conducta descrita en literal d) del artículo 155.

El literal d) establece que el tercero no podrá “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.

El TJA en la misma 243-IP-2022 explicó que la acción de usar es amplia y comprende el uso de la marca en publicidad, la identificación de una actividad mercantil o un establecimiento, entre otras conductas. Este uso del signo o uno semejante debe ocurrir en el comercio o con fines comerciales, a diferencia de lo que sucede con las marcas notorias, protegidas aun en casos de uso sin fines comerciales.

Finalmente, el literal d) contiene una fórmula sustancialmente idéntica a la situación de irregistrabilidad de marcas por confundibilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Así, para que haya infracción se requiere de la identidad o semejanza de los signos sumada a la identidad o conexidad de los productos o servicios. En caso de que se presente la doble identidad, esto es, signo y producto, se presume la confusión, por ende, la infracción.

No debe entenderse que el literal d) permite la ruptura del principio de la especialidad al rezar: “Cualesquiera productos o servicios”. Lo que la norma establece es que se debe estudiar el riesgo de confusión a la luz del uso de la marca infractora en productos o servicios, es decir, en publicidad, en identificación de establecimientos comerciales o actividades mercantiles, de suerte que sea claro el riesgo de confusión. Si se estableciera que existe ruptura de especialidad en este literal d) no habría diferencia con el primer enunciado del literal e).

Este literal puede ser perfectamente aplicado a las marcas tridimensionales. Basta con que el tercero use la marca tridimensional, en el sentido de que se la ha dado al uso para determinar que existe infracción. Es quizás el más claro de todos los literales en su aplicación respecto de todo tipo de marcas, cuando quiera que el tercero ya ponga en el comercio los productos o servicios con el signo infractor.

## B. USO DE MARCAS NOTORIAS

Los literales e) y f) contienen los supuestos de hecho de infracción de marcas notorias.

Entendiendo que ya nos referimos al marco conceptual del uso y que la marca tridimensional convencional puede ser objeto de infracción a la luz del literal d), nada obsta para que adicionalmente dicha marca se convierta en notoria y merezca un grado de protección superior.

Por ende, creemos que debemos aproximarnos a estos dos literales basados en la historia de su redacción y las funciones modernas de las marcas como *ratio legis* de su protección.

## 1. Notoriedad, caducidad y coexistencia de marcas notorias tridimensionales

Los literales e) y f) son el resultado de una norma de “*soft law*” oportunamente expedida en 1999, denominada “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y la Asamblea General de la OMPI en su trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de Estados miembros de la OMPI.

En dicha recomendación se abordaron los retos que afrontan las marcas notorias frente a su uso tanto en otras marcas, como en otros identificadores comerciales y nombres de dominio, así como la protección de la marca notoria frente a su uso de buena o de mala fe.

Para propósitos de interpretación del literal e) hemos de hacer las siguientes consideraciones respecto de algunas normas modelo de esta recomendación.

En el artículo 1 se encuentran las definiciones, dentro de estas resaltamos la distinción que se hace entre Oficina y autoridad competente. De esta manera, y al igual que lo establecido en el artículo 273 de la Decisión 486, por Oficina se entiende el Organismo encargado de llevar el registro de marcas en el país. Y por Autoridad competente se entiende aquella autoridad administrativa o judicial a la que compete determinar si una marca es notoriamente conocida o velar por la protección de las marcas notorias.

Cabe mencionar que, al ser esta recomendación conjunta aprobada por la Asamblea de la Unión de París, habrá de ser leída a la luz del artículo 6 Bis del Convenio, que reza:

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir *el uso de una marca* de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta [cursivas añadidas].

Esto significa que hay tres instancias en las cuales se protege una marca notoria frente a terceros: una instancia administrativa en la que la Oficina deniega el registro de una marca que afecte una notoria (Rehusar); una instancia judicial o administrativa (según la legislación del país) en la que se invalida o cancela (invalidar) el registro de una marca por haberse concedido en detrimento de una marca notoria; y, una instancia judicial o administrativa (según la legislación del país) en la que se prohíbe el uso de la marca que afecta a la marca notoria.

En estas normas internacionales no existe un procedimiento en el que una persona se acerque a una entidad administrativa, sin que medie un posible conflicto con un tercero para que se declare que su marca es notoria<sup>24</sup>. La razón es que la notoriedad es una situación o condición especial de la marca en la que ella ha adquirido un mayor grado de recordación (distintividad) o de valor publicitario o de reputación. En consecuencia, estos valores se esgrimen o prueban como mecanismos de defensa en momentos en los que son atacados por terceros, bien porque pretenden registrar marcas iguales o semejantes o por que usan marcas iguales o semejantes.

De la norma del Convenio de París también se desprende que la declaración de notoriedad y la respectiva protección de la marca no es exclusiva de una entidad, y que puede bien producirse de oficio o a solicitud de parte.

En cuanto al alcance de la protección de la marca notoria, la Recomendación Conjunta de la OMPI consagra el siguiente artículo modelo:

#### Artículo 3

Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

#### Artículo 4

a) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que aplica la marca notoriamente conocida.

b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

<sup>24</sup> Hay países como España y Ecuador que sí contemplan procedimientos para que el dueño de la marca obtenga una declaración de notoriedad sin que exista de por medio un conflicto administrativo o judicial.

i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que se utiliza la marca, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida pueda causar un perjuicio a sus intereses.

ii) El carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca.

iii) La utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

c) No obstante lo dispuesto en el artículo 2.3. a) iii), con el fin de aplicar el párrafo 1 b) ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

(Procedimientos de oposición) Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1a), constituirá un motivo de oposición.

(Procedimientos de invalidación) a) El titular de una marca notoriamente conocida está facultado, durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de dicha invalidación, durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en la que el registro haya sido hecho público por la Oficina.

(Prohibición de utilización) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para *solicitar*, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva.

(Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe) a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en

conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe.

c) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado la marca o se haya presentado la solicitud para su registro.

Vistas estas normas modelo, es fácil deducir su absoluta coincidencia con los literales e) y f) del artículo 155, y con otras disposiciones de la Decisión 486. Así, a los terceros les es prohibido respecto de una marca notoria:

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio<sup>25</sup>.

Así las cosas, y aplicado al caso colombiano, tenemos que a la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto que Oficina de registro de marcas<sup>26</sup>, le compete determinar si una marca es notoria en las siguientes situaciones:

1. Cuando el titular de la marca notoria presenta una oposición contra el registro de una marca que la reproduce, imita o está incurso en alguno de los supuestos consagrados en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. De suerte que se da la necesidad de que la Oficina, dentro del proceso administrativo de registro de una marca, determine si la marca opositora es notoria y de serlo, determinar si la solicitada podría afectarla.

2. Cuando el titular de la marca notoria ejerce una acción de cancelación contra el registro de una marca, porque esta se registró en afectación de la notoria. Esto está así establecido en el artículo 235 de la Decisión 486.

En estas situaciones corresponde al titular de la marca notoria alegar que su marca es notoria y probar dicha notoriedad de conformidad con los criterios consagrados en el artículo 228 de la Decisión 486, los cuales también son una

<sup>25</sup> Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000.

<sup>26</sup> Presidencia de la República de Colombia. Decreto 4886 de 2011. *Diario Oficial* n.º 48294. 26 de diciembre de 2011.

reproducción del artículo 2 de la Recomendación Conjunta de la OMPI. El examinador de marcas deberá, en primer lugar, determinar si la marca es notoria o no, para poder establecer si aplica la respectiva causal de irregistrabilidad o de cancelación, según sea el caso.

No obstante, existen dos posibilidades en las que la Oficina de marcas puede declarar de oficio la notoriedad de la marca, a saber:

La primera, cuando ya la ha declarado previamente y existe una nueva solicitud de marca de un tercero dentro de un periodo prudencial que le permite concluir que no habrían cambiado las condiciones que dan origen a la notoriedad<sup>27</sup>.

La segunda, creada por la jurisprudencia andina, y que no compartimos, y que se presenta cuando se trata de una marca renombrada, pues para el TJA dicha marca constituye un hecho notorio, de suerte que la entidad de oficio lo reconoce sin necesidad de ser alegado ni probado por la parte interesada<sup>28</sup>. Esta es en nuestra opinión una errada concepción de la marca renombrada. En primer lugar, porque la norma andina no reconoce a la marca renombrada como diferente de la notoria, pues el renombre es en la norma andina un sinónimo de reputación, por ende, ya la norma la contiene (a la reputación) como un valor a proteger y es la reputación la que justifica el rompimiento absoluto de la especialidad, dado que es entendido como un acto de competencia desleal en el que no se requiere una relación de competencia (que sería el equivalente a la conexidad de productos o servicios). En efecto, esta es una doctrina derivada de las normas de la competencia desleal en las que se ha entendido que la reputación trasciende los mercados en los cuales concurren los competidores, lo cual, traído al derecho de marcas, es la ruptura de la especialidad de los productos o servicios. No obstante, ello no significa que el titular de la marca no deba aportar las pruebas sobre la notoriedad para demostrar que el uso de la marca en conflicto podría acarrear el aprovechamiento desleal de la reputación de la marca, así como dársele la oportunidad a la contraparte de controvertir dichas pruebas, pues la notoriedad es un fenómeno condicionado en el tiempo y el espacio. El Tribunal le da al renombre la connotación de fama, es decir, la amplitud de conocimiento de la marca que trasciende la esfera del sector pertinente y ello lo lleva a equipararlo al hecho notorio, pero este a diferencia de las marcas notorias e inclusive la renombradas (famosas) es inmutable en el tiempo y no requiere prueba<sup>29</sup>.

Es por la anterior explicación que la Recomendación Conjunta de la OMPI estableció que para aplicar los romanitos ii) y iii) del artículo 1 b) de estas normas modelo, el Estado miembro podrá exigir que la marca sea conocida más por el público en general.

27 Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], Gobierno de Colombia. *Instructivo para el examen de registrabilidad de marcas*. SIC, 2022, p. 59.

28 TJA. Proceso 153-IP-2022.

29 Sobre el alcance de los conceptos de notoriedad y renombre, se sugiere leer a Miguel A. Baz y Alberto de Elzaburu. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*. Madrid: Colex, 2004, p. 63.

Ahora bien, la siguiente situación en la cual una autoridad competente debe determinar la notoriedad de la marca se presenta en la invalidación del registro de la marca que fue concedida en contravención del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. En el caso colombiano se trata de la acción de nulidad consagrada en el inciso segundo del artículo 172 *ibidem*, la cual se presenta ante la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de los actos administrativos *v. gr.* jurisdicción contencioso-administrativa en cabeza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. De esta manera, como autoridades competentes, les corresponderá estudiar las pruebas de notoriedad, determinar si se cumple la condición y aplicar la respectiva causal.

Finalmente, tenemos como autoridad competente a la jurisdicción civil, y en Colombia a la Superintendencia de Industria y Comercio en sus funciones excepcionales en asuntos jurisdiccionales en la que actúa como juez civil del circuito (en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales). Ante dicha jurisdicción se ejerce la acción por infracción de derechos consagrada en el artículo 238 de la Decisión 486 y las normas procesales colombianas que la complementen.

En la acción por infracción habrá de alegarse la ocurrencia del literal e) y/o f) del artículo 155 y será obligación del juez determinar si se cumple la condición de notoriedad de la marca del demandante para aplicar dicho(s) literal(es). No sería recomendable esperar a que, ante la ausencia de alegación de ocurrencia de los literales e) o f), el juez le otorgara el carácter de notoria a la marca, en seguimiento de la jurisprudencia del TJA por considerarla un hecho notorio.

Tampoco sería acertado afirmar que solo la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto que oficina de registro, pueda declarar la notoriedad. Ello es función de cualquiera o de todas las autoridades competentes dentro del marco de sus competencias. Si no fuera así, el titular de la marca notoria tendría que esperar a que un tercero solicitase una marca semejante (o no semejante y en dicho caso sería una oposición temeraria) a la suya para oponerse alegando notoriedad y obtener una declaración en tal sentido. Ello resultaría absurdo.

Como se vio, la Recomendación Conjunta de la OMPI establece un plazo de 5 años como término de caducidad tanto para ejercer una acción de nulidad (invalidación) o de infracción (prohibición de uso). No obstante, dichas acciones no caducan si la marca en conflicto se registró o usó de mala fe.

Sin embargo, también la Recomendación Conjunta de la OMPI estableció un supuesto de excepción a la protección de la marca notoria, consistente en la solicitud de registro, o utilización de una marca conflictiva con una marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida se hubiera hecho notoria en el respectivo Estado Miembro<sup>30</sup>. Por ende, no podría afirmarse que un tercero que hubiere usado o registrado una marca para productos diferentes a la marca que se convertiría con posterioridad en notoria, estaba explotando su reputación

30 Véase el artículo 4 d) i) y ii) de la Recomendación Conjunta de la OMPI.

o debilitando su distintividad o valor publicitario. No obstante, estas excepciones habrán de interpretarse a la luz del marco conceptual de mala fe explicado en la propia Recomendación Conjunta, esto es, cuando existan motivos serios para determinar que el usuario o solicitante de la marca conflictiva conocía la marca notoria.

Lo anterior nos lleva a traer a colación la posición del TJA sobre caducidad y coexistencia de marcas. En materia de caducidad, este Tribunal ha manifestado que existen varios tipos de infracciones<sup>31</sup>:

- a) La instantánea: Consistente en un único acto que configura el supuesto de la norma.
- b) La continuada: conformada por actos idénticos que se repiten en el tiempo. Si bien cada acto podría ser una infracción individual, se le agrupa a una sola infracción debido a que son la ejecución de un mismo plan.
- c) Permanente: se trata de un solo acto que perdura en el tiempo.
- d) Compleja: consistente en una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

Estas distinciones de caducidad son importantes para determinar el lapso de 5 años establecido en el artículo 244 de la norma andina, pues solo empezarán a contar a partir de que el acto infractor haya cesado.

Por otro lado, la TJA se ha pronunciado sobre la coexistencia pacífica de marcas<sup>32</sup> en los siguientes términos:

La figura denominada como “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo, *sin que hubiere problemas* de confusión entre ellos.

Manifestó el TJA que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengán coexistiendo en el mercado por un período prolongado, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos

<sup>31</sup> TJA. Proceso 243-IP-2022.

<sup>32</sup> TJA. Proceso 206-IP-2021.

como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
- c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
- d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
- e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Esta ingeniosa doctrina fue reiterada y aplicada a las marcas tridimensionales que hubiesen coexistido con otras previo a que hubieren sido registradas<sup>33</sup>. Inclusive fue adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia 21 de marzo de 2024, dentro del expediente número 01 2016 30917 04 (Caso Crocs vs. Evacol) en la que encontró que la forma de los productos de la demanda Evacol no infringía la marca tridimensional de Crocs (en dos referencias) porque en adición a que los dos productos estaban acompañados de elementos nominativos (marca Crocs y Evacol) y otros figurativos (marcas gráficas de las partes), se había producido la figura de la coexistencia pacífica, por el tiempo en el que los dos productos habían estado en simultáneo en el mercado y, porque si bien unas encuestas mostraban que los consumidores al ver el producto de la demandada lo asociaban o recordaban o pensaban que se trataba del de la demandante, las otras

33 TJA. Proceso 476-IP-2019.

encuestas mostraban que unos consumidores reducían su riesgo de confusión o de asociación al ver los dos productos simultáneamente con sus etiquetas y elementos nominativos.

Sobre el particular me aparto del TJA y del Tribunal Superior, tanto en la valoración que se hizo de las pruebas (por parte del Tribunal Superior), pues no tuvo en cuenta la regla de comparación básica según la cual se deben comparar las marcas de forma sucesiva y no simultánea, así como tampoco reconoció que existía un riesgo de confusión o de asociación (recordación) de la marca registrada, sino también en materia de interpretación de la llamada coexistencia pacífica, por las siguientes razones:

Comencemos por afirmar que lo normal es que una marca tridimensional se presente a registro y sea consecuentemente registrada en un tiempo posterior al que ella en realidad ha sido puesta en el comercio. Sin pretender entrar en detalles analíticos de la figura del segundo significado o adquisición de distintividad, y que la forma puede ser distintiva *ab initio*, los empresarios normalmente advierten que la forma del producto o envase adquirió entidad de marca una vez así lo hacen los consumidores. Esto es conocido como identidad de marca<sup>34</sup>.

En primer lugar, creemos que los criterios brindados para determinar la coexistencia, distintos al tiempo de coexistencia de los signos, pueden servir para demostrar la inexistencia de confusión, en la medida en que pueden ser indicios.

En segundo lugar, no se debe crear una excepción a la caducidad por vía jurisprudencial. La norma andina no contempló la figura de la coexistencia pacífica, y por el contrario lo que hizo fue establecer la caducidad de la acción por infracción o la de nulidad relativa. En tal sentido, no debería la Jurisprudencia entrar a crear unos criterios subjetivos como los consagrados en el literal c), en el que se instruye al operador jurídico a evaluar si ha pasado un periodo prudencial para que, según la naturaleza de los productos, se concluya que han coexistido pacíficamente, si no se han dado los supuestos que configuran la caducidad.

Dicho de otro modo, la única figura que permite concluir que dos signos idénticos o semejantes pueden coexistir es la caducidad. En tanto esta no haya operado, es irrelevante cualquier otro criterio. Si la infracción es continuada, permanente o compleja, según la misma clasificación hecha por el TJA, no podría el juez considerar que ha operado la coexistencia pacífica hasta tanto no haya pasado el tiempo legalmente establecido.

## V. MARCAS TRIDIMENSIONALES NOTORIAS

Nada obsta para que una marca tridimensional sea notoriamente conocida. Por lo tanto, su titular puede ser sujeto de actos de terceros consistentes en el uso de

<sup>34</sup> Shiva Nandan. "An exploration of the brand identity-brand image linkage: A Communications Perspective". *Journal of Brand Management*, vol. 12, n.º 4, 2005, pp. 264-278; David A. Aaker. *Building Strong Brands*. Simon & Schuster, 2012.

la misma marca o una semejante, en relación con los mismos productos o con productos semejantes o productos diferentes. En este último caso se tendrá que demostrar que existiría un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria. Es preciso indicar que una forma puede ser distintiva en un producto, pero genérica o usual o funcional en otro. En dicha situación no podría considerarse que la marca tridimensional fue infringida cuando el uso del tercero recae sobre la misma en productos en la que es genérica o funcional.

En materia de marcas tridimensionales en las que los competidores por necesidad también usan empaques, envases o productos funcionales o usuales, habrá de determinarse si las semejanzas y el uso de la forma conflictiva se hace para aprovecharse del valor publicitario o reputación de la marca tridimensional notoria.

La mayoría de las marcas tridimensionales son registradas con posterioridad a que han sido puestas en el mercado. Ha sido el consumidor el que le ha dado el carácter de marcas. Así mismo, el derecho de marcas no está creado para proteger las marcas nuevas, sino aquellas que ostenten distintividad. En consecuencia, es posible que previo a su registro, la forma cuya protección se pretenda haya coexistido con otras formas. Si ello ha ocurrido, no debería concluirse en el sentido que lo hizo el TJA en la IP-75-2023, pues el derecho de exclusiva solo sería posible desde el momento en que se registra el signo.

Lo anterior lleva a plantear que existiría infracción si el uso de la marca conflictiva se hace para confundir o para aprovecharse de la reputación de la marca y no con fines funcionales. Si la marca tridimensional fuese notoria, nada obstaría para que su titular ejerciera la acción de infracción aun sin haber obtenido su registro, dado que la marca notoria no requiere de su registro para ser considerada como tal. En ese caso, el juez deberá determinar si la forma constituye marca y si además es notoria para poder adecuar la conducta al literal e) del artículo 155.

De presentarse la acción con fundamento en una marca notoria sin registrar, habrá de determinarse la fecha en que haya sido notoria en el país, para empezar a contar la caducidad de la acción; también se deberá tomar en consideración si el uso infractor se hizo de mala fe, esto es, que existen motivos serios para creer que el infractor conocía la marca y su reputación; y, tercero, si se trataba de un acto continuado, permanente o complejo.

## VI. LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

El derecho sobre una marca encuentra varias clases de límites y excepciones. En primer lugar, encontramos excepciones y límites relativos a los usos que pueden hacer los terceros respecto de un signo ya protegido, sin que requieran de la autorización del titular o, lo que es lo mismo, sin que se consideren usos infractores. En segundo lugar, tenemos el agotamiento del derecho. En tercer lugar, la norma andina consagra una figura propia del proceso de integración, llamada coexistencia; y, finalmente, un límite temporal, denominado caducidad, como quiera que dadas

las condiciones legales, la inacción del titular marcario frente al uso no autorizado que hagan terceros de su signo o uno semejante por el periodo establecido en la ley hace que el derecho se pierda al menos respecto de aquel tercero.

Así, con respecto a los usos que no requieren autorización, el artículo 157<sup>35</sup> de la Decisión 486 de 2000 consagra el derecho de todo tercero a usar su propio nombre, domicilio o seudónimo. Igualmente pueden hacer uso de nombres geográficos o descriptores o datos informativos respecto de sus productos, o utilizar inclusive la marca para fines de comparación o para indicar disponibilidad de piezas de recambio, siempre que se den las siguientes condiciones:

1. Que el uso se haga de buena fe; será uso de buena fe aquel que se realice de forma previa al registro de la marca cuando existan pruebas suficientes que demuestren el desconocimiento de la marca. También será buena fe hacer una referencia diligente, es decir, que evite todo riesgo de confusión sobre la procedencia del producto o servicio. El referido uso no puede aprovecharse de la reputación de la marca, ni buscar diluirla ni fines diferentes a los de identificación e información<sup>36</sup>.

2. Que el uso no se haga a título de marca. Esto significa que el uso debe limitarse a servir de referencia y no a modo de distintivo o diferenciador de un producto, como si se tratara del producto propio. Por ende, debe en realidad ser accesoria o complementar el signo distintivo propio<sup>37</sup>.

3. Que el uso tenga por finalidad la información y no tenga la potencialidad de crear confusión. Este requisito reitera los dos anteriores. En suma, el uso debe buscar el objetivo de ayudar a los consumidores en la provisión de la información que objetivamente sea necesaria y no constituya una idea de marca.

4. Que el uso no tenga la potencialidad de generar confusión. Nuevamente, se trata de una condición reiterativa, pues ninguna de las anteriores condiciones se cumple si de todas maneras se crea un riesgo de confusión o error respecto de la procedencia empresarial del producto o servicio.

Seguidamente, tenemos el agotamiento del derecho, como límite al derecho macario, y como una figura propia de los derechos de propiedad industrial, según

35 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. // El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

36 TJA. Proceso 75-IP-2021, p. 13.

37 *Ibid.*

la cual se crea la extenuación del derecho por el simple hecho de que ya el titular ha puesto los productos con su marca en el mercado (mundial) bien directamente o por intermedio de una persona que ha seguido sus instrucciones sobre la puesta del producto en el mercado.

La posición sobre este límite es variada según la jurisdicción y de amplio debate, tanto que daría para otro estudio sobre el tema. Basta con indicar que, si bien la figura busca que exista libertad de circulación de bienes, de suerte que el titular no debe estar facultado para oponerse a las sucesivas ventas del producto, su derecho solo alcanzaría para la primera venta, en tanto y en cuanto no haya cambios a la marca, incluyendo su empaque. No obstante, y si bien esta premisa es igual en otras jurisdicciones, también se tiene en cuenta la reputación de la marca, para efectos de reducir la limitación<sup>38</sup>. Es decir, que se reconoce que el titular tiene el derecho de controlar el tipo de mercado al cual quiere destinar su marca, pues de lo contrario ella puede perder sus atributos (reputación de buena calidad, producto aspiracional, etc.) o bien no se cuenta con la capacidad para responder frente al cliente de forma apropiada.

En tercer lugar, tenemos la llamada “coexistencia”, consagrada en el artículo 159 de la Decisión 486, creada para hacer coherente el sistema atributivo registral de marcas y su alcance territorial nacional con el fin de libertad de circulación de bienes en la región andina y la posibilidad de existencia de dos o más marcas iguales semejantes pertenecientes a titulares diferentes ubicados también en diferentes países andinos.

De esta manera, la norma andina crea una excepción al derecho marcario, aplicable únicamente cuando exista voluntad mutua entre las partes de no ejercer sus acciones respectivas en el territorio en el cual cada uno es ya titular de su derecho marcario. Por ende, la situación es permitida bajo las siguientes condiciones.

1. Existencia de derechos marcarios en dos países diferentes de la Comunidad. En efecto, se requiere que existan dos titulares marcarios. Así se desprende textualmente de la norma: “Cuando en la subregión existan dos registros...” por ende, no se predica el acuerdo de coexistencia respecto de un titular de marca frente a un tercero que usa la marca sin ser titular en otro país andino. Por supuesto que nada obsta para que las dos partes lleguen a un acuerdo, pero este en realidad constituye una renuncia expresa al ejercicio de la acción del titular marcario, o podrá ser una licencia, pero el acuerdo no podrá inscribirse en la Oficina Nacional Competente, por ausencia del requisito ya indicado.

2. Que los registros sean de dos países andinos diferentes. El requisito se cae de su peso, ya no sería legalmente posible que dos marcas idénticas o semejantes al punto de producir confusión hubiesen sido registradas a nombre de titulares diferentes. Si dicho error ocurriese y ninguno hubiese ejercido una acción de nulidad o de infracción, la coexistencia se daría por caducidad. Por ende, la norma no está

<sup>38</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit y Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, Secciones 38-66.

creada para exceptuar la causal de irregistrabilidad del literal a) de artículo 136 ni constituye tampoco la situación hipotética del literal f) *ibidem*.

3. Se requiere que las partes tomen todas las provisiones para minimizar el riesgo de confusión, incluyendo información a los consumidores sobre el contacto correcto del empresario, en caso de cualquier reclamación.

La prescripción de la acción por infracción de derechos, consagrada en el artículo 244 de la Decisión 486, contempla dos escenarios temporales diferentes. El primero, consistente en la prescripción de la acción si transcurrieron dos años desde que el titular se enteró de esta y no ejerció la acción, o de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, dando paso así a la llamada “infracción continuada”, explicada por el TJA en el Proceso 243-IP-2022. La acción no prescribe cuando el uso infractor se haya dado de mala fe y la marca infringida sea notoria.

Como vimos con anterioridad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina parece haber creado, por vía jurisprudencial, una quinta excepción al derecho marcario, la cual ha llamado coexistencia pacífica<sup>39</sup>.

Varios son los puntos en los que nos apartamos del Tribunal. El primero de ellos, consistente en que siendo los países andinos signatarios del ADPIC, las excepciones y limitaciones a los derechos de propiedad industrial deben obedecer a casos limitados, que no atenten contra los legítimos intereses del titular del derecho. Por ende, no deberían crearse limitaciones o excepciones que no sean explícitas y por vía legal.

El segundo, es que ya la ley consagra un tiempo definido para el ejercicio de la acción por infracción, de suerte que no sería acertado crear un tiempo diferente y además indefinido, pues en palabras del TJA, se puede dar una coexistencia pacífica si los signos se han usado por “un periodo razonable de tiempo” a ser “evaluado por la autoridad nacional competente”, cuando dicho periodo ya fue razonablemente fijado por la propia norma andina en el artículo 244, de suerte que, si no se han

39 TJA. Proceso 75-IP-2023: “En un escenario en el que la acción por infracción de una marca tridimensional se dirige contra personas que ya venían comercializando por años productos idénticos o similares al de la referida marca, la autoridad competente deberá verificar si ha habido o no una coexistencia pacífica entre los signos (y productos) en conflicto que, sobre el análisis retrospectivo (mirar el pasado), genere la convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en riesgo de confusión. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos materia de controversia. // En efecto, el respectivo análisis retrospectivo podría evidenciar que el producto amparado por la marca tridimensional y los productos materia de infracción han coexistido pacíficamente en el mercado por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, sin generar riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, gracias a los elementos distintivos adicionales, como es el caso de los elementos denominativos gráficos que distinguen a los productos materia de controversia. La inexistencia de riesgo de confusión o de asociación, como lo ha señalado este Tribunal en su jurisprudencia, descarta la existencia de infracción marcaria. // Por último, tal y como se ha explicado precedentemente, si se han comercializado productos idénticos o similares al producto protegido por una marca tridimensional, con anterioridad al registro marcario, la autoridad competente deberá evaluar si se han presentado o no las condiciones para hablar de coexistencia pacífica de signos distintivos”.

cumplido ninguno de los plazos allí creados, no puede haber coexistencia pacífica y, por contraste, si dichos plazos transcurrieron, se habrá dado la coexistencia, pacífica o no, pero por prescripción. Es de recordar que la acción por infracción obedece al régimen de responsabilidad objetiva, como lo manifestó el propio TJA, de suerte que existe infracción aún en ausencia de voluntad de infringir.

El tercero, es la contradicción por parte del alto Tribunal, ya que en la IP 75 de 2023 explica claramente que el derecho sobre la marca tridimensional, a diferencia del diseño industrial, nace por virtud de su distintividad y no de su novedad, de suerte que solo hasta cuando se obtiene el derecho de exclusión se puede iniciar la acción, de manera que no debe hacerse ese llamado análisis retrospectivo, ni crear la excepción de uso previo, propia del derecho de las nuevas creaciones, sino por el contrario revisar si el uso que se está haciendo del signo encuadraría en una de las condiciones de aquellos consagrados en el artículo 157, esto es, un uso de buena fe, que no es a título de marca y que tiene por finalidad informar que aplicado a marcas tridimensionales, sería el uso de una forma usual o funcional, así como que no busque aprovecharse de la reputación de la marca o diluir su distintividad.

También resulta contradictoria con la regla de comparación entre marcas tridimensionales y mixtas<sup>40</sup> porque no solamente invita a la autoridad a incumplir la regla básica de comparación basada en las semejanzas, sino que hace inoperante la marca tridimensional, al descomponerla y hacer que estudien los elementos nominativos adicionales.

## VII. CONCLUSIONES

El análisis de registrabilidad de un signo debe tener absoluta coherencia con el alcance del derecho de exclusión que se obtiene con el registro marcario. Si aquello que estudia como materia a proteger es el conjunto marcario, las reglas de comparación deben también basarse en el conjunto marcario.

Las subsecuentes reglas de comparación que buscan determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, deben tener presente las reglas básicas.

Las marcas tridimensionales se pueden nutrir de las reglas de comparación de marcas tradicionales según la estructura de estas en simples o complejas.

Las reglas de comparación específicas creadas por el TJA guardan coherencia con las reglas aplicables a marcas tradicionales. Sin embargo, todavía podrían ser más precisas para orientar mejor a los operadores jurídicos, especialmente en lo atinente a la reducción de la forma por causa de la eliminación de elementos no apropiables.

La regla de comparación según la cual no se debe incluir etiquetas u otros elementos en el análisis de marcas tridimensionales, parece haberse al menos modificado por el propio TJA al haber creado la excepción denominada coexistencia

40 TJA. Proceso 145-IP-2022.

pacífica y haber instruido la forma de comparar marcas tridimensionales que habían estado en el mercado con tiempo de antelación al registro de una de ellas.

A partir de esta nueva doctrina, el derecho sobre marcas tridimensionales se reduce dramáticamente, por lo menos respecto de aquellas formas de envases o productos o que se ponen en el mercado con antelación a su registro como marca, pues se ha dado permiso para que los terceros imiten dichas formas y les sumen otros elementos o etiquetas, para enervar la eventual acción por infracción.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aaker, David A. *Building Strong Brands*. Simon & Schuster, 2012.
- Baz, Miguel A. y Elzaburu, Alberto de. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*. Madrid: Colex, 2004.
- Bodenhause, G. H. C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: BIRPI, 1969.
- Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf>
- Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004.
- Guerrero Gaitán, Manuel. *La propiedad industrial. Teoría y práctica*. Universidad Externado de Colombia, 2023.
- Nandan, Shiva. “An exploration of the brand identity-brand image linkage: A Communications Perspective”. *Journal of Brand Management*, vol. 12, n.º 4, 2005, pp. 264-278.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*. OMPI, 2000. Disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346&plang=ES>
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto 4886 de 2011. *Diario Oficial* n.º 48294. 26 de diciembre de 2011. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/evalgestor/normativo/norma.php?i=66371>
- Schechter, Frank I. “The Rational Basis of Trademark Protection”. *Harvard Law Review*, vol. 40, n.º 6, 1927, pp. 813-833, pp. 830 y ss. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/1330367>
- Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], Gobierno de Colombia. *Instructivo para el examen de registrabilidad de marcas*. SIC, 2022.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJA]. “Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado”. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/indice-de-criterios-juridicos-interpretativos-que-constituyen-acto-aclarado/>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJA].  
Proceso 158-IP-2012.  
Proceso 476-IP-2019.  
Proceso 206-IP-2021.  
Proceso 145-IP-2022.  
Proceso 450-IP-2022.  
Proceso 243-IP-2022.

Proceso 153-IP-2022.

Proceso 75-IP-2023.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-251/95. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=949543>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit y Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, Secciones 38-66. Disponible en: <https://eu.vlex.com/vid/interflora-anunciante-parasitismo-334574946>

Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 21 de marzo de 2024, Asunto: Proceso Verbal Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S.