



La **interpretación prejudicial** 242-IP-2015 del Tribunal Andino(*)

Sobre la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial y la aplicación de los requisitos de registrabilidad a las marcas táctiles o de textura

***Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice
About the active legitimacy of administrative authorities to request preliminary ruling and the registration requirements applied to tactile marks***

Juan Manuel Indacochea()(***)**

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

"It is not widely known that the Andean Tribunal of Justice is the world's third most active international court, having issued over fourteen hundred rulings to date. The ATJ is less active than the European Court of Human Rights and the European Court of Justice, but busier than the more intensively studied International Court of Justice, the institutions of the WTO dispute settlement system, and other international courts."⁽¹⁾

Resumen: El 24 de agosto de 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015⁽²⁾, sobre la marca táctil o de textura consistente en la superficie

(*) Nota del Editor: El artículo fue recibido el 16 de abril de 2018 y aprobada su publicación el 23 de junio del mismo año.

(**) Ex Consultor interno de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Colaborador de la Magistratura de la República del Perú en el TJCA. Abogado por la PUCP. Máster en Derecho Internacional por la Universidad de Nanterre (Paris X). Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual y Comercio por la Universidad de Estrasburgo (CEIPI). Correo electrónico: jmindacochea@gmail.com.

(***) El autor agradece a los Dres. Angie Sasaki y Luis Diez Canseco por haberle permitido colaborar en la elaboración de la interpretación prejudicial objeto del presente artículo.

(1) Laurence R. Helfer y otros, "Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community", *American Journal of International Law* 103, (enero 2009): 1-47. https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2072/ (consultada el 6 de julio de 2017).

(2) Interpretación prejudicial del TJCA pronunciada en el Proceso 242-IP-2015 de 24 de agosto de 2015, marca: Textura superficie "Old Parr". Cabe indicar que, para la elaboración del citado pronunciamiento, se empleó como referencia, entre otros documentos, el artículo publicado en *Ius Inter Gentes* N° 11: Juan Manuel Indacochea Jauregui, "Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas", *Ius Inter Gentes* 11 (2015): 141-164.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

de la botella de whisky Old Parr, la cual constituye el primer pronunciamiento de un tribunal o corte internacional referido a una marca táctil o de textura. El presente estudio analiza la aplicación de los principales requisitos de registrabilidad a este nuevo tipo de marca, a la luz de los alcances expresados en el citado pronunciamiento; así como el desarrollo jurisprudencial previo, relativo a la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas, primer tema o cuestión prejudicial desarrollada en la precitada interpretación prejudicial, en virtud de haber sido solicitada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Palabras clave: Funcionalidad - Juez Nacional - Marca Táctil - Principio de Autonomía – Derecho Comunitario – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Abstract: On August 24, 2015, the Andean Court of Justice issued the Preliminary Ruling 242-IP-2015, on the tactile mark consisting in the surface of the whisky bottle Old Parr. This Preliminary Ruling is the first one rendered by an international court about tactile marks. The purpose of this paper is to explain the application of the main registration requirements to new types of marks, in the light of the criteria explained in the aforementioned Preliminary Ruling. It also aims to analyze the previous jurisprudential development, concerning the active legitimacy of the Administrative Authorities of the Member Countries to optionally request Preliminary Rulings. That is the first question—or subject—addressed in the above-mentioned Preliminary

Ruling since the interpretation was requested by an Administrative Authority of Colombia.

Keywords: Functionality - National Judge - Tactile Mark - Principle of Autonomy – Community Law - Andean Court of Justice

Sumario: 1. Introducción_2. La legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial facultativa_3. Los requisitos de registrabilidad de la marca táctil o de textura_4. Conclusiones_5. Referencias bibliográficas

1. Introducción

Según el ex Director adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “la OMPI”), Salvatore Di Palma, las imitaciones de sellos más antiguas datan de 8000 a.C. y fueron descubiertas inscritas en cerámicas encontradas en China⁽³⁾; lo cual demostraría la temprana expansión comercial alcanzada en el Antiguo Oriente, sin dejar de lado otras importantes expansiones comerciales que conllevaron a su vez la

- (3) Di Palma afirma que existen ánforas y vasijas, que contienen imitaciones de sellos, que datarían de 8000 a.C., las cuales son expuestas en el Museo de la Imitación (Musée de la Contrefaçon) de París y en el Museo Británico (British Museum) de Londres. Cónfer Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge* (París: Société des Écrivains, 2014), 334. Véase también, respecto al uso de marcas en sellos de oro o monedas, con dibujos o impresiones únicas en el metal, que identificaban al propietario, en la antigua China. “A Brief History of Trademarks”, <http://www.clickandcopyright.com/blog/a-brief-history-of-trademarks/> (consultada el 6 de julio de 2017).
- (4) David Rogers sostiene que existen dos orígenes generalmente aceptados de las marcas, los que, según el referido autor, datarían alrededor de 6000 a.C.: (i) las marcas grabadas en cerámicas y ladrillos, empleadas en Egipto, Grecia, China y Roma; y, (ii) las pinturas rupestres que muestran símbolos en el ganado, por cuanto el término marca derivaría de la palabra latina equivalente a quemar (cremare), siendo el propósito de estas la identificación del propietario en caso de robo, pérdida o mezcla de animales. Cónfer David Rogers, “The History and Purpose of Trademarks”, https://www.swlaw.com/assets/pdf/news/2016/05/17/2016_0516_TheHistoryAndPurposeOfTrademarks.pdf (consultada el 6 de julio de 2017). Véase, respecto de las marcas en cerámicas (Potters marks), usadas por griegos y romanos para identificar al alfarero o realizador de una obra en particular: Shoen Ono, “The History of Trademark Law”, en *Overview of Japanese Trademark Law*, 2ª ed. (Tokio: Institute of Intellectual Property, 1999), https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf (consultada el 6 de julio de 2017). Asimismo, cabe señalar que, en la Grecia antigua, Aristófanes ya mencionaba el uso de marcas; mientras que, en la Roma antigua, Juvenal lo hacía en sus Sátiras, y Marcial en sus Epigramas. Cónfer Universalis, “Origine et principes du droit des marques”, <http://www.universalis.fr/encyclopedie/marque-droit/1-origine-et-principes-du-droit-des-marques/> (consultada el 6 de julio de 2017).



Juan Manuel Indacochea

extensión del uso de signos distintivos, como en el Antiguo Egipto, Grecia y Roma⁽⁴⁾. Hasta inicios del siglo pasado, los tipos⁽⁵⁾ de marcas usados en el comercio eran únicamente la denominativa (constituida exclusivamente por un elemento denominativo), figurativa (constituida exclusivamente por un elemento gráfico) o mixta (constituida por un elemento denominativo y otro gráfico), además de las tridimensionales (consistentes primigeniamente e históricamente en recipientes y vasijas de cerámica en general).

A partir del último siglo, se comenzaron a usar cada vez más en el comercio nuevos tipos de signos distintivos, a pesar de que inicialmente no se hallaban protegidos por el Derecho de marcas. Las clásicas botellas de Coca Cola⁽⁶⁾ y Perrier⁽⁷⁾, el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer Lion Corp.⁽⁸⁾, la animación introductoria de la 20th Century Fox⁽⁹⁾ o el color morado de la barra de chocolate Dairy Milk (color característico del producto

comercializado por Cadbury en el Reino Unido desde 1914⁽¹⁰⁾), constituyen ejemplos de uso de nuevos tipos de marcas o signos distintivos (por cuanto servían como indicadores del origen empresarial del correspondiente producto) durante el siglo pasado.

En la actualidad, la cantidad de registros y, sobre todo, de solicitudes de registro de estos nuevos tipos de marcas viene en aumento, entre las cuales llaman particularmente la atención aquellas constituidas por signos no visibles. Al respecto, cabe recordar que, se suele clasificar los nuevos tipos de marcas en signos visibles y signos no visibles⁽¹¹⁾. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no

Adicionalmente, cabe indicar que, Catón, en su obra *De Agricultura*, comentaba que los vinos griegos, particularmente aquellos de Cos, eran imitados en Italia, para luego ser transportados en ánforas del mismo tipo que las fabricadas en Grecia.

La Oficina de Patentes Irlandesa afirma, por el contrario, lo siguiente: "Las marcas identificables más antiguas (aunque no encuadren en las definiciones contemporáneas de marcas) conocidas son aquellas encontradas en cerámica de Transilvania, que datan de alrededor del año 5000 a.C." ("The most ancient identifiable marks (even though they may not fit contemporary definitions of trade marks) known are those reportedly found on some Transylvanian pottery pieces which date back to circa. 5000 BC."). Irish Patents Office, "Trade Marks – a brief history", <https://www.patentoffice.ie/en/Student-Zone/Trademarks-a-brief-history/> (consultada el 6 de julio de 2017).

- (5) La referencia a tipos de marcas obedece a la terminología empleada por la OMPI. Cónfer OMPI, "Nuevos tipos de marcas", Documento SCT/16/2, www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc (consultada el 6 de julio de 2017).
- (6) En 1960, la US Patent and Trademark Office (USPTO) concedió un primer registro a favor de The Coca Cola Company de la forma como de la clásica botella curvada acompañada de la denominación Coca-Cola (con la conocida grafía); mientras que en 1977 otorgó un segundo registro, pero de la forma (marca tridimensional) en sí misma. Cabe indicar que la fórmula del producto continúa siendo un secreto industrial.
- (7) Registros 863865 y 458476 (USPTO), marca tridimensional y de colores, respectivamente; otorgados a favor de Nestlé Waters.
- (8) Registro de marca sonora comunitaria (europea) CTM 005170113. Véase, la apelación de la Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation relativa a la solicitud de marca comunitaria 143891, Asunto R 781/1999-4, Decisión de la Cuarta Sala de Apelaciones de la OAMI de 25 de agosto de 2003.
- (9) Véase, una breve historia del referido logo o signo animado en: MyFilmViews, "The Story behind... The 20th Century Fox logo", 26 de enero de 2012, <http://www.myfilmviews.com/2012/01/26/the-story-behind-the-20th-century-fox-logo/> (consultada el 6 de julio de 2017).
- (10) Nestlé presentó oposición contra la solicitud de registro de Cadbury en 2008, siendo declarada infundada en primera instancia pero amparada en apelación (por la Court of Appeal), denegando así el registro de la marca, el 3 de octubre de 2013. En Nueva Zelanda, sin embargo, la oficina nacional competente de marcas (IPONZ) consideró que un color es un signo que puede representarse gráficamente, luego de requerir al solicitante que modificara la descripción de signo incluyendo el correspondiente código de color PANTONE®, como especificación del color morado para distinguir "chocolate en bloques, chocolate en barras o en tableta" y ser usado predominantemente en la envoltura y el material publicitario. Cónfer Cadbury Ltd c/ JH Whittaker & Sons Ltd, Asunto T26/2004, Comisionado Adjunto de Nueva Zelanda (IPONZ), 14 de noviembre de 2004, véase además, INTA Trademark Reporter, 13th Annual International Review of Trademark Jurisprudence 96 (marzo-abril 2006): 488-489.
- (11) Véase, al respecto, Juan Manuel Indacochea Jauregui, "Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas", 146 y siguientes.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

visibles y es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura arbitraria, original o particular.

Cabe destacar que la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, "TJCA") no descartaba ni impedía la registrabilidad, como marcas, de signos no visibles, sino que tan solo colocaba el énfasis en el cumplimiento del requisito de perceptibilidad, entendido como "la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos"⁽¹²⁾, así como el de representación gráfica, el cual será tratado in extenso más adelante.

Sin embargo, con anterioridad a la interpretación prejudicial objeto del presente estudio, el único precedente administrativo de otorgamiento de una marca táctil, en un País Miembro de la Comunidad Andina, lo comportaba la marca Textura Old Parr, registrada a favor de Diageo Brands B.V.⁽¹³⁾, por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Sin embargo, en aquella oportunidad, se habría omitido solicitar al TJCA la correspondiente interpretación prejudicial obligatoria⁽¹⁴⁾.

En cuanto a los signos no visibles en general, cabe destacar el registro de la marca de sonido del cornetín D'Onofrio, registrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú a favor de D'Onofrio S.A. en virtud a la Resolución 11869-97-INDECOPI/OSD de 11 de septiembre de 1997⁽¹⁵⁾. Sin embargo, para el otorgamiento del referido registro, igualmente, se habría obviado solicitar la respectiva interpretación prejudicial. En consecuencia, el pronunciamiento objeto de análisis constituye la primera ocasión en que el TJCA se pronuncia acerca de la registrabilidad de signos no visibles.

A nivel internacional, no obstante, es posible mencionar los registros de algunas marcas táctiles; como, por ejemplo, la funda morada de la botella de Crown Royal, comercializada desde 1964⁽¹⁶⁾, consistente en una "textura

(12) Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 32-IP-97 de 2 de octubre de 1998, página 10.

(13) Solicitud 140058 de 17 de diciembre de 2003. Registro formalizado en virtud del Título 29597, de 28 de abril de 2004, correspondiente a la marca táctil "Textura superficie Old Parr", para distinguir bebidas alcohólicas, cuya descripción es la siguiente: "La marca de fábrica solicitada consiste en una textura superficial dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentagramas, romboides y sexagramas, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0.8 y 0.5 milímetros y de grosor entre 0.1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio".

(14) En cuanto a la interpretación prejudicial, es preciso recordar la sentencia hito dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el caso *Schwarze c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, Asunto 16/65, de 1 de diciembre de 1965, en la cual el TJCE destacó que en virtud de la interpretación prejudicial el órgano jurisdiccional y el Tribunal de Justicia deben cooperar directa y recíprocamente, dentro del ámbito de sus propias competencias, a la elaboración de una resolución con el fin de garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario en todos los Estados miembros. Es justamente en virtud a la importancia de la interpretación prejudicial como mecanismo de cooperación fundamental para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario, que la doctrina sostiene que la misma comporta la piedra angular del sistema jurídico comunitario. Véase, en ese sentido, Ricardo Alonso García, *Sistema jurídico de la Unión Europea* (Pamplona: Thomson Reuters, 2010). Véase además, Juan Carlos Dueñas Muñoz, "La interpretación prejudicial, ¿piedra angular de la integración andina?", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano* 17 (2011): 29-58, <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10015.pdf> (consultada el 6 de julio de 2017).

(15) Resolución 11869-97-INDECOPI/OSD de 11 de septiembre de 1997, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (Expediente administrativo 9730319). En la solicitud de registro, como descripción de la marca, se aprecia: "La melodía conforme a la impresión del pentagrama y cassettes adjuntos", descripción acompañada del correspondiente pentagrama. Cónfer Solicitud de marca de 17 de enero de 1997, presentada por D'Onofrio S.A., para distinguir "helados comestibles, confitería, chocolates, galletas, caramelos y demás", productos comprendidos en la clase 30 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza.

(16) Registro 3137914 (USPTO) otorgado el 5 de septiembre de 2006 a favor de Diageo North America. Es preciso resaltar que la distintividad adquirida luego de cuatro décadas de uso en el mercado jugó un papel decisivo en este caso.



Juan Manuel Indacochea

de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino” (del vino Khvanchkara)⁽¹⁷⁾; “un dispensador de fragancia personal esférico semejante a una pelota de baloncesto” que incluye una superficie con grips⁽¹⁸⁾; o, “un papel con textura de algodón” para distinguir productos de jabón⁽¹⁹⁾; ninguno de estos registros supuso el pronunciamiento de un órgano decisorio internacional, ni mucho menos supranacional. Por lo tanto, la interpretación prejudicial estudiada comporta la primera oportunidad en que un tribunal o corte internacional se manifiesta acerca de una marca táctil o de textura.

Por otra parte, es preciso tratar el tema de la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas, por cuanto fue precisamente la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) la autoridad u oficina nacional que solicitó la interpretación prejudicial en el presente caso, autoridad cuyas decisiones son susceptibles de recurso judicial, vía contencioso-administrativa.

Es preciso explicar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33⁽²⁰⁾ del Tratado de Creación del TJCA⁽²¹⁾, los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario podrán (denota facultad)

solicitar al TJCA la interpretación prejudicial facultativa de estas disposiciones, siempre que el ordenamiento jurídico interno prevea algún recurso contra la decisión emitida. De lo contrario (esto es, de no existir ningún recurso interno posible), el juez nacional necesariamente deberá peticionar la correspondiente interpretación prejudicial obligatoria⁽²²⁾.

En consecuencia, la primera parte del presente artículo se encuentra consagrada al estudio de la evolución jurisprudencial de la (progresiva) interpretación extensiva del concepto autónomo, del derecho comunitario andino, de juez nacional, es decir, de cómo y por qué el TJCA incorporó a dicho concepto otras entidades o autoridades distintas a los jueces en sentido estricto. Si bien la interpretación prejudicial objeto de estudio no constituye una jurisprudencia que aporta novedad alguna al respecto, sí es una de las primeras en reiterar los criterios para verificar la legitimación activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa, establecidos en la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 121-IP-2014⁽²³⁾, la

(17) Registro 3155702 (USPTO) otorgado el 17 de octubre de 2006 a favor de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

(18) Registro 3348363 (USPTO) otorgado en 2007 a favor de Touchdown Marketing.

(19) Registro 2682410 (USPTO) otorgado a favor de Fresh Inc.

(20) Artículo 33.- “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (el énfasis es del autor)

(21) Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los Estados de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entrada en vigor: 19 de mayo de 1983. Fue codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(22) Véase, por ejemplo, Roberto Salazar Manrique, “Fundamentos Jurídicos del Derecho Comunitario Andino (Documento de Trabajo)”, en Memoria del Seminario Internacional: Integración Económica y Derecho Comunitario. Modelos Europeos y Americanos (Quito: Artes Gráficas Señal, 1997), 111.

(23) Proceso 121-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, originado en la consulta realizada el 22 de agosto de 2014 por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); Procedimiento administrativo interno: 541955-2013; Magistrado ponente: Luis Diez Canseco.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

cual constituye la culminación de un destacable desarrollo jurisprudencial por parte del TJCA⁽²⁴⁾.

En efecto, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 121-IP-2014, comporta el ápice de la vasta jurisprudencia del TJCA en torno al concepto de juez nacional, contemplado en el ordenamiento jurídico comunitario andino. En dicho pronunciamiento se extendió el referido concepto comunitario andino a todas las autoridades administrativas en general, y no únicamente a aquellas que actúen como última instancia judicial, estableciendo a tal efecto los criterios para verificar la legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

Para un mejor análisis de la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015, objeto del presente estudio, éste será dividido según las dos principales áreas del Derecho abarcadas en el referido pronunciamiento, la primera referida al aspecto procesal o adjetivo del Derecho de integración, subregional andina; y, la segunda, al Derecho, material o sustantivo, de marcas, área fundamental del Derecho de la Propiedad Industrial. En la primera parte, se examinarán los lineamientos jurisprudenciales que se siguieron para poder finalmente admitir que autoridades administrativas de los Países Miembros soliciten interpretaciones judiciales facultativas. Mientras que, en la segunda parte, se analizarán los tres requisitos que suponen las mayores dificultades para el registro de marcas táctiles o de textura: (i) el requisito de representación gráfica y la forma de publicación; (ii) el requisito

de no consistir en una textura de uso común; y, (iii) el requisito de no funcionalidad.

2. La legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial facultativa

El TJCA comienza examinando la legitimidad activa de la entidad administrativa solicitante de la interpretación prejudicial, para lo cual, reitera los criterios expuestos en un pronunciamiento que comporta el ápice en lo que respecta a la legitimidad activa para solicitar interpretaciones judiciales facultativas ante el TJCA: la interpretación prejudicial emitida en el precitado Proceso 121-IP-2014 de 24 de agosto de 2015.

Es preciso admitir que, con anterioridad a la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014, el TJCA venía interpretando de manera extensiva el concepto de juez nacional, referido en el artículo 33(25) del Tratado de Creación del TJCA (derecho primario de la Comunidad Andina) y de los artículos 122(26) y 123(27) de su Estatuto⁽²⁸⁾.

(24) La primera interpretación prejudicial en reiterar los criterios establecidos en el Proceso 121-IP-2014, fue la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 105-IP-2014 de 28 de noviembre de 2014, solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia; Procedimiento administrativo interno: 160313; Magistrado ponente: Luis Diez Canseco.

(25) Supra 21.

(26) Artículo 122.- Consulta facultativa

"Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare a la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso".

(27) Artículo 123.- Consulta obligatoria

"De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal".

(28) Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante Decisión 184 el 19 de agosto de 1983 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



Juan Manuel Indacochea

Sin embargo, fue precisamente con ocasión de la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 121-IP-2014, que no solo se incluyó a las autoridades administrativas, como la Dirección de Signos Distintivos de la SIC de Colombia, autoridad que solicitó la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 objeto de análisis, dentro del concepto de juez nacional, sino que además se establecieron los criterios para verificar la legitimación activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

Según el TJCA, el significado de juez nacional, constituye un concepto autónomo⁽²⁹⁾, propio del ordenamiento

comunitario andino, susceptible de ser definido exclusivamente por el TJCA de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto⁽³⁰⁾ de la interpretación prejudicial. En relación con la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario cabe explicar que los principios (o características⁽³¹⁾) que rigen el derecho comunitario son los siguientes: (i) el Principio de la Primacía⁽³²⁾; (ii) el Principio de Eficacia Directa⁽³³⁾; (iii) el Principio de Aplicación Inmediata⁽³⁴⁾; y, (iv) el Principio

- (29) En la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014, el TJCA comienza el análisis del primer acápite, referido a la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa, haciendo referencia al carácter autónomo del derecho comunitario andino (párrafo 17). Posteriormente, el TJCA menciona las características de éste, es decir, la prevalencia o primacía en relación con las normas nacionales, aplicabilidad directa e inmediata y autonomía del ordenamiento jurídico andino (párrafo 24).
- (30) En relación con el objeto y finalidad de la institución de la interpretación prejudicial, resulta oportuno transcribir el artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 121 de su Estatuto, los cuales disponen lo siguiente:
"Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros."
"Artículo 121.- Objeto y finalidad
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros." (el énfasis es del autor)
- (31) Fabián Novak Talavera, "La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico", en Derecho Comunitario Andino, Allan R. Brewer Carías y otros (Lima: IDEI – Fondo Editorial PUCP, 2003), 57-100, específicamente 68 y siguientes.
- (32) También denominado Principio de Supremacía, de Preeminencia, de Prevalencia o de Aplicación Preferente. Véase, al respecto, la reciente interpretación prejudicial, en la cual se plasma y sintetiza el extenso desarrollo jurisprudencial del TJCA en torno al Principio de Primacía del derecho comunitario, recaída en el Proceso 546-IP-2015, peticionada por el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial de Bolivia, correspondiente al Expediente interno 1065-2014, sobre la oposición formulada por GUCCIO GUCCI S.P.A. con fundamento en la marca GG (denominativa y mixta) al registro de la marca GGGG (mixta), solicitada por GUESS?, Inc.
- (33) En relación con este principio del derecho comunitario andino, resulta oportuno citar la sentencia dictada en el Proceso 3-AI-96 de 24 de marzo de 1997, p. 14, en la cual el TJCA explicó lo siguiente: "Efecto Directo.- Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales."
Adicionalmente, conviene destacar que el TJCA confirmó este principio o característica del derecho comunitario, entre otras, en la sentencia recaída en el Proceso 7-AI-99 de 12 de noviembre de 1999, en cuya página 11 cita nuevamente al profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer: "El derecho comunitario, por consiguiente, además de ser un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente, en su efecto directo y su primacía".
- (34) En relación con los Principios de Eficacia Directa y Aplicación Inmediata, cabe precisar que, si bien este último principio o característica del derecho comunitario constituye la regla, ello no obsta para que se prevea lo contrario, como establece claramente el primer párrafo del Artículo 3 del Tratado de Creación del TJCA:
"Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

de Autonomía⁽³⁵⁾; principios (o características) a los que el TJCA hace referencia en el párrafo 24 de la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014.

Por su parte, Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al examinar la naturaleza del derecho primario y el derecho derivado en la antigua Comunidad Económica Europea (en adelante, “CEE”), concluye lo siguiente: “El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros⁽³⁶⁾. En tal virtud, es posible afirmar que el TJCA constituye una isla decisoria internacional efectiva⁽³⁷⁾. El TJCA tiene la potestad de determinar el alcance de las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino y, en consecuencia, de principios y conceptos contenidos en tales disposiciones, llegando incluso (como veremos más adelante) más allá de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “el TJUE”).

En la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 121-IP-2014, ante la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, el TJCA estableció que el concepto

de juez nacional constituye un concepto autónomo del Derecho comunitario y, por ello tenía la potestad de interpretarlo como un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal y que, al hacerlo deban aplicar o interpretar el ordenamiento comunitario andino.

Lo anterior resulta conforme a la ratio interpretandi establecida por el TJCA en las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en los Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007⁽³⁸⁾, incluso citadas por el TJCA en el referido Proceso 121-IP-2014, que tuvieron origen en consultas planteadas por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la SIC. En aquella oportunidad, el TJCA recogió, una vez más, el criterio funcional, material u objetivo y no el criterio orgánico, formal o subjetivo, para concluir que necesariamente se debía ampliar el concepto de juez nacional.

de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior (...).” (el énfasis es del autor)

(35) Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en los Procesos 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, página 6; y 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, página 8. En este punto, resulta pertinente citar los siguientes extractos de las sentencias dictadas en los Procesos 34-AI-01 de 21 de agosto de 2002, páginas 49-50, y 1-AI-2001 de 27 de junio de 2002, página 38:

“Ahora bien, la citada autonomía presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, autonomía que a su vez deriva de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieron a dicha Comunidad, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario.

En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.”

(36) Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, “Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado”, en Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo I, (Madrid: Editorial Civitas, 1986); citado, entre otras interpretaciones prejudiciales, en la recaída en el Proceso 1-IP-96, página 9, de 9 de diciembre de 1996. El autor es citado, entre otras, en la interpretación prejudicial pronunciada en el precitado Proceso 546-IP-2015, página 7.

(37) En ese sentido, Laurence R. Helfer y otros, “Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community”.

(38) Procesos 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007 y 130-IP-2007 de 17 de octubre de 2007.



Juan Manuel Indacochea

En efecto, el TJCA advirtió en aquella oportunidad que los Países Miembros pueden atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes, es decir, el TJCA reconoció la creciente jurisdiccionalización de los procedimientos administrativos, como evidencia la propia naturaleza de los actos emitidos por órganos administrativos, para concluir afirmando la necesidad de incluirlos en el concepto de juez nacional.

En consecuencia, el TJCA, con ocasión de las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, estableció que, en tanto se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, es decir, que en tanto la finalidad de la interpretación prejudicial es garantizar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, el concepto de juez nacional no debía circunscribirse tan sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.

La posibilidad de que los Países Miembros definieran libremente qué órgano nacional podía solicitar una interpretación prejudicial no solamente hubiera restringido el acceso al TJCA, sino que hubiera puesto en riesgo la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario. Negar la posibilidad de que las autoridades administrativas puedan efectuar la

consulta facultativa ante el TJCA, hubiera significado aceptar la aplicación de las normas andinas por parte de una autoridad que tuviera incertidumbre acerca de su alcance y, por consiguiente, el TJCA hubiera incumplido una de sus misiones esenciales, reconocida en el artículo 4 de su Estatuto⁽³⁹⁾, cual es la de asegurar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario en todos los Países Miembros.

A este respecto, cabe recordar que la interpretación prejudicial constituye un mecanismo de cooperación entre los jueces nacionales y el TJCA, que tiene como finalidad asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario andino⁽⁴⁰⁾. Asimismo, es preciso tener en consideración que, de permitirse que los tribunales nacionales interpreten de manera unilateral, conforme a su derecho interno, el derecho comunitario, evidentemente se podrían generar, en la práctica, dos o más interpretaciones divergentes, lo cual menoscabaría la uniformidad que debe regir todo ordenamiento jurídico⁽⁴¹⁾.

Adicionalmente, se debe reconocer que no todas las resoluciones administrativas son

(39) "Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal

El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino."

(40) Respecto a la finalidad de asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario, es oportuno citar el punto 3.3 del pronunciamiento hito pronunciado por el TJCA en el marco del Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987, pp. 4-5: "(...) debe considerarse que la finalidad propia de la consulta prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión. No en vano en el preámbulo del Tratado constitutivo del Tribunal se expresa que 'algunas de las dificultades que se presentan en la ejecución del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan obedecen, entre otras razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico.'" (el énfasis es del autor)

Véase además, Elizabeth Salmón Gárate, "Evolución institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y problemas", en Derecho Comunitario Andino, Allan R. Brewer Carías y otros (Lima: IDEI – Fondo Editorial PUCP, 2003), 21-55, específicamente 44: "El Tribunal de Justicia también tiene la función de aclarar los alcances del ordenamiento jurídico andino mediante el recurso de interpretación prejudicial, cuyo fin es asegurar la aplicación uniforme de las normas andinas en el territorio de los Estados Miembros." (el énfasis es del autor)

(41) En ese sentido, Fabián Novak Talavera, "La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico", en Derecho Comunitario Andino, Allan R. Brewer Carías y otros (Lima: IDEI – Fondo Editorial PUCP, 2003), 96; quien cita asimismo a Andueza: "La

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

impugnadas en la vía judicial, y que, por tanto, existía el riesgo de que se consolidaran actos que contravinieran la jurisprudencia del TJCA y fuesen contrarios al ordenamiento jurídico comunitario. En la práctica, tal situación generó incluso un incumplimiento por parte de un País Miembro, por no anular laudos arbitrales expedidos sin mediar la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial obligatoria⁽⁴²⁾; toda vez que los Estados son los sujetos principales del derecho comunitario y son precisamente quienes responden por los actos de sus instituciones internas.

Cabe comentar que, el TJCA ya había hecho referencia a los Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, al desarrollar la cuestión prejudicial⁽⁴³⁾ relativa al alcance del término juez nacional en una decisión a propósito de una acción de incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB S.A. E.S.P.) contra Colombia⁽⁴⁴⁾. Tal sentencia es, a su vez, citada en otros pronunciamientos, como por ejemplo, en el recaído en el Proceso 57-IP-2012⁽⁴⁵⁾, a propósito del tema o cuestión referida al árbitro o tribunal de arbitramento como juez nacional.

En la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 57-IP-2012, se estableció que si los árbitros tienen funciones jurisdiccionales y actúan en última instancia (este último criterio, en particular, habría sido aplicable únicamente

para el caso de la interpretación prejudicial obligatoria⁽⁴⁶⁾) y no dependen de los jueces nacionales en sentido estricto, para efectos de la norma comunitaria actúan igualmente como jueces nacionales.

En dicha oportunidad, al igual que en los precitados Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, se realizó una interpretación extensiva del concepto autónomo de juez nacional, comprendiendo a los árbitros que aplican en la práctica el derecho comunitario andino. De esta manera, se permitió que éstos soliciten la correspondiente interpretación prejudicial al TJCA de manera directa, sin que sea necesaria la mediación de organismos judiciales.

En suma, es posible afirmar que la jurisprudencia del TJCA en relación con el alcance del concepto de juez nacional, se erigió principalmente sobre la base de cuatro pilares fundamentales: (i) el Principio de Autonomía del derecho comunitario andino, gracias al cual puede definirse los límites del referido concepto; (ii) el objeto y finalidad de la interpretación prejudicial, cual es, según

cuestión prejudicial de interpretación crea un mecanismo de cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En virtud de esa cooperación, a los jueces nacionales les corresponde la competencia de decidir las controversias que las partes litigantes les planteen y al Tribunal Andino de Justicia le corresponde la competencia de interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena cuando una de esas normas sea aplicable a una controversia existente entre las partes". José Guillermo Andueza, "La Interpretación Prejudicial y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", en El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Montevideo: ALADI, 1985 / Buenos Aires: INTAL, Banco Interamericano de Desarrollo, 1986), 104.

(42) Cónfer sentencia dictada el 26 de agosto de 2011 en el Proceso 03-AI-2010.

(43) Al respecto, es importante aclarar que el TJCA interpreta en vía prejudicial (esto es, el objeto de una interpretación prejudicial) son "las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina" (artículo 32 del Tratado de Creación y artículo 121 del Estatuto del TJCA). Por consiguiente, el actual título referido a "temas objeto de interpretación" sería propiamente erróneo.

(44) Cónfer sentencia pronunciada el 26 de agosto de 2011 en el Proceso 3-AI-2010.

(45) Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 57-IP-2012 de 11 de julio de 2012.

(46) El TJCA expresó, en el primer párrafo de las "Conclusiones" de la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 57-IP-2012 de 11 de julio de 2012 que: "Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de única o última instancia y fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en consecuencia, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con las previsiones consagradas en la normativa comunitaria."



Juan Manuel Indacochea

el artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 121 de su Estatuto⁽⁴⁷⁾, asegurar la aplicación uniforme de dicho Derecho en el territorio de los Países Miembros; (iii) la función del TJCA, expresada en el artículo 4 de su Estatuto, de asegurar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario en todos los Países Miembros; y, (iv) la naturaleza de los actos emitidos por las autoridades administrativas, analizada siguiendo un criterio funcional, material u objetivo, habida cuenta de la creciente jurisdiccionalización de los procedimientos tramitados en sede administrativa.

Por otra parte, es importante señalar que el no acatamiento de la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico comunitario⁽⁴⁸⁾, de solicitar al TJCA la interpretación prejudicial obligatoria de normas comunitarias andinas por parte de jueces o árbitros, es una causal de anulación de laudos arbitrales, lo cual se evidencia en sentencias⁽⁴⁹⁾ del Consejo de Estado de Colombia, por medio de las cuales se adoptaron decisiones definitivas en relación con el correspondiente fallo del TJCA⁽⁵⁰⁾, que ordenaban dejar sin efectos las sentencias que resolvieron recursos extraordinarios de anulación contra laudos que dirimieron las controversias surgidas entre Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y operadores particulares⁽⁵¹⁾, o que declararon la nulidad de los laudos arbitrales⁽⁵²⁾.

Con anterioridad a la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 121-IP-2014, el TJCA ya había producido un vasto desarrollo jurisprudencial a fuerza de admitir solicitudes de interpretación prejudicial planteadas por diferentes autoridades, que no ocupaban el cargo de jueces en sentido estricto, tales como el Tribunal Administrativo del Atlántico⁽⁵³⁾, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la SIC⁽⁵⁴⁾, los Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá⁽⁵⁵⁾, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín⁽⁵⁶⁾ y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana⁽⁵⁷⁾.

Sin embargo, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2015⁽⁵⁸⁾ comportó la primera oportunidad en la cual el TJCA reconoció la legitimidad activa de una oficina de propiedad intelectual (o industrial) de un País Miembro y, de manera más general, de una autoridad administrativa, para solicitar interpretación prejudicial facultativa;

(47) Supra 31.

(48) A este respecto, cabe citar la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-91 de 26 de febrero de 1991, página 3, en la cual el TJCA manifestó que: "(...) es obligación del juez nacional constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su interpretación prejudicial (...)."

(49) Véase, por ejemplo, las sentencias dictadas por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia el 9 de agosto de 2012 en los Expedientes, con Radicación: 11001032600020120001800 (43.195) y 11001032600020120001800 (43.195).

(50) Véase, Dictamen 02-2010 de la Secretaría de la Comunidad Andina, de 24 de marzo de 2010. Véase además, la Sentencia dictada en el marco del Proceso 3-AI-2010, de 26 de agosto de 2011, en la cual determinó el incumplimiento de Colombia.

(51) Véase, al respecto, Natalia Alarcón Pérez, "Aspectos procedimentales de la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina" (Medellín: Universidad CES, Facultad de Derecho, 2013), 16.

(52) Véase, por ejemplo, la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2015.

(53) Interpretación prejudicial emitida en el Proceso 30-IP-98 de 16 de junio de 1999.

(54) Interpretaciones prejudiciales pronunciadas en los Procesos 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007 y 130-IP-2007 de 17 de octubre de 2007.

(55) Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 161-IP-2013 de 13 de mayo de 2014, 181-IP-2013 de 13 de mayo de 2014 y 14-IP-2014 de 13 de mayo de 2014.

(56) Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 79-IP-2014 de 25 de agosto de 2014.

(57) Interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 262-IP-2013 de 20 de marzo de 2014.

(58) Interpretación prejudicial que fue seguida y cuyos criterios fueron reiterados por la interpretación prejudicial recaída en el precitado Proceso 105-IP-2014 de 28 de noviembre de 2014, solicitada por el SENAPI de Bolivia.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

reconociendo de esta manera su rol principal en la promoción y garantía de los derechos consagrados en los Regímenes Comunes de Propiedad Industrial⁽⁵⁹⁾, sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos⁽⁶⁰⁾, de Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales⁽⁶¹⁾ y de Acceso a los Recursos Genéticos⁽⁶²⁾, normativas comunitarias que precisamente encargan su aplicación a las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros.

Cabe destacar que, en la primera cuestión prejudicial desarrollada en la interpretación prejudicial emitida en el precitado Proceso 121-IP-2014, a fin de verificar la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa, el TJCA no se limitó a seguir la jurisprudencia en torno al concepto, autónomo del derecho comunitario, de juez nacional, sino que estableció los requisitos para tal verificación, inspirándose en gran medida a la jurisprudencia Vaassen⁽⁶³⁾ del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, "el TJCE"), ahora TJUE⁽⁶⁴⁾.

El TJCA estableció criterios para determinar la legitimidad activa, sobre una base analítica similar a la empleada en la denominada jurisprudencia Vaassen, desarrollada por el TJCE en la sentencia del caso Dorsch Consult⁽⁶⁵⁾, pronunciamientos en los cuales el TJCE formuló los siguientes criterios para determinar si el término órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE⁽⁶⁶⁾, puede comprender, bajo determinadas condiciones, un organismo que no sea un tribunal ordinario: "(...) el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia."⁽⁶⁷⁾

De esta manera, el TJCA se habría inspirado en los referidos criterios, a efectos de verificar

(59) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000.

(60) Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 17 de diciembre de 1993.

(61) Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 21 de octubre de 1993.

(62) Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 2 de julio de 1996.

(63) TJCE, sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, Asunto 61/65, caso Viuda de G. Vaassen-Göbbels c/ Dirección del Beambtenfonds voor het Mijnbetrijf. Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbetrijf de Heerlen (Holanda), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta,

(64) En dicha oportunidad, el TJCE concluyó, luego de comprobar el cumplimiento de los citados criterios, respecto de la primera cuestión, relativa a la admisibilidad de la petición de interpretación, que: "Considerando que, en estas circunstancias, procede considerar al Scheidsgerecht como órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177; que, por tanto, procede admitir la petición de interpretación". *Ibidem*

(65) TJCE, sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1997, Asunto C-54/95, caso Dorsch Consult, párrafo 23; consulta formulada por la Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos), institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta). Véase además, la sentencia de 21 de marzo de 2000, Asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, caso Gabalfrisa, en el cual el TJCE se pronunció a favor del carácter de órgano jurisdiccional del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

(66) Tratados de Roma ("Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea"), firmados en Roma el 25 de marzo de 1957. Entrada en vigor: 1 de enero de 1958.

(67) Cabe destacar dos casos adicionales en el ámbito comunitario europeo: (i) la Cour d'Arbitrage de Bélgica envió una consulta sobre la interpretación de determinadas disposiciones normativas de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993; y, (ii) el Tribunal Constitucional de Hesse de Alemania remitió, en el marco de un control de constitucionalidad, una solicitud prejudicial sobre la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976. Si bien en ambos casos el TJCE se pronunció acerca del alcance del concepto de órgano jurisdiccional nacional, comprendiendo a los Tribunales Constitucionales nacionales, en ninguno de ellos reparó sobre la función jurisdiccional que ejercían los Tribunales Constitucionales solicitantes. Véase, sentencia del TJCE de 19 de febrero de 1997, caso Cour d'Arbitrage, Asunto 6/97, "Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins s/annulation de l'article 4, § 2, du décret de la Communauté Flamande du 5 de avril de 1995", publicada en Recopilación de Jurisprudencia de la Cour d'Arbitrage 1 (enero-febrero, 1-8/97), 77.



Juan Manuel Indacochea

la legitimidad activa de entidades o autoridades nacionales solicitantes, adaptándolos de la siguiente manera: (i) origen legal y permanencia del órgano consultante; (ii) carácter obligatorio de su jurisdicción; (iii) carácter contradictorio del procedimiento; (iv) aplicación por parte del órgano consultante de normas jurídicas comunitarias; (v) independencia.

En consecuencia, tal adaptación le permitió al TJCA establecer parámetros objetivos para verificar la legitimidad activa de las autoridades consultantes para solicitar interpretación prejudicial facultativa, alcanzando en la práctica incluso a más entidades que las legitimadas para peticionar cuestión prejudicial en el sistema comunitario europeo.

3. Los requisitos de registrabilidad de la marca táctil o de textura

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas causales de irregistrabilidad de marcas que comportan verdaderos límites al registro de marcas táctiles, tales como la prohibición de registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto (artículo 135, literal c), así como aquellos que supongan únicamente formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican (artículo

135, literal d)⁽⁶⁸⁾. Asimismo, el requisito de representación gráfica, contemplado en el primer párrafo del Artículo 134⁽⁶⁹⁾, plantea por su parte una seria dificultad para el registro de este tipo de marcas, al igual que la forma de la publicación de la solicitud.

En consecuencia, el desafío en relación con este tipo de marcas lo comporta no solo el requisito formal de la representación gráfica, sino también el denominado requisito de no funcionalidad y el relativo a la proscripción de signos (verbi gratia, un gráfico, una forma, una textura, un sonido, un olor, un sabor, etc.) de uso común para distinguir determinados productos o servicios, como causales de irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca. Por tanto, a partir de la segunda cuestión prejudicial analizada en el pronunciamiento emitido en el marco del Proceso 242-IP-2015, objeto del presente análisis, fueron desarrollados básicamente tales requisitos.

En cuanto al primer acápite de esta segunda parte, respecto a la forma de publicación de una marca táctil o de textura, es apropiado

(68) "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (...)"

Respecto a los literales transcritos, cabe precisar que el literal (a) dispone la irregistrabilidad de signos que no sean aptos para distinguir productos o servicios o que no sean susceptibles de representación gráfica; el literal (b) hace referencia a la falta de distintividad intrínseca, como explica la extensa jurisprudencia del TJCA a este respecto, por lo que siempre debe asociarse a una causal de irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca en particular; el literal (c) establece en realidad tres causales de irregistrabilidad: (i) de formas usuales, (ii) formas impuestas por la naturaleza, y (iii) formas que responden a la función del producto; y el literal (d) excluye el registro de todo elemento que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio que se pretende distinguir mediante el signo solicitado. Cabe explicar, igualmente, que la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal (d), así como la última causal prevista en el literal (c) comportan manifestaciones del Principio o requisito de no funcionalidad, en el cual se profundizará más adelante.

(69) "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (...)"

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

explicar las razones de la conveniencia de asociarla al requisito de susceptibilidad de representación gráfica. En primer lugar, por cuanto el propio TJCA hace referencia a este requisito cuando trata el referido tema. En segundo lugar, debido a que, como lo deja inferir el TJCA, el requisito formal de representación gráfica resulta fundamental, justamente en virtud de la necesidad de publicación de la marca solicitada, por permitir identificar y delimitar de manera suficientemente clara y precisa el objeto de la protección reivindicada, en aras de proteger derechos de terceros interesados, como competidores o consumidores.

3.1 El requisito de representación gráfica y la forma de publicación

El primer desafío que plantean los signos no visibles radica en el cumplimiento del requisito formal de representación gráfica, prescrito en el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486. Con antelación a la interpretación prejudicial objeto de estudio, el TJCA había establecido que: “(...) la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”⁽⁷⁰⁾.

En relación con el procedimiento de registro, los signos no visibles plantean el problema práctico de su representación gráfica, o eventualmente de cualquier otro tipo de

representación, el cual constituye un requisito en numerosas (por no decir en la mayoría de) legislaciones de marcas. Sin embargo, cabe advertir que el requisito formal de representación gráfica, requerido por diversas normativas nacionales y supranacionales, en realidad no es obligatorio según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁽⁷¹⁾.

Actualmente, en la Unión Europea, por ejemplo, ya no se exige la representación gráfica cuando existan otros medios más apropiados para identificar el objeto de la protección. En efecto, a partir de la entrada en vigor, el 23 de marzo de 2016, del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, se permite que el “signo (solicitado a registro) se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”⁽⁷²⁾.

El TJCA hace referencia al Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas⁽⁷³⁾, aprobado por

(70) Interpretación prejudicial emitida en el Proceso 32-IP-97 de 2 de octubre de 1998, página 10, que cita a Marco Matías Aleman, “Marcas” (Bogotá: Top Management, 1990), 77.

(71) Cónfer Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmado en 1994.

(72) Véase, la exposición de motivos (Considerando Noveno) del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria. Véase además, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, por la que se modifica la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 12 de enero de 2016. Cabe agregar que, la tercera modificación de la Ley de Marcas en China, adoptada el 30 de agosto de 2013 y que entró en vigor el 1 de mayo de 2014, por su parte, aporta una modificación sustancial del artículo 8, eliminando la restricción de la palabra visual y dando un ejemplo de signo no visual: los sonidos. Palabra que es seguida del símbolo etc. , lo cual supone que la puerta está abierta para otros signos no visuales. Cónfer Huang Hui, “Introducción a la Tercera Modificación de la Ley de Marcas de China”, *Ius Inter Gentes* 10 (2014): 134.

(73) Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006.



Juan Manuel Indacochea

consenso el 27 de marzo de 2006, por 147 Estados miembros de la OMPI⁽⁷⁴⁾. El citado Tratado no limita las marcas a dos dimensiones⁽⁷⁵⁾ y se aplica a nuevos tipos de marcas, incluyendo marcas de hologramas, marcas de movimiento, marcas de colores y marcas consistentes en signos no visibles, como marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles; comportando de esta manera el primer reconocimiento expreso de las marcas no tradicionales (o nuevos tipos de marcas) por parte de un instrumento internacional sobre el Derecho, material o sustantivo, de marcas⁽⁷⁶⁾.

Por su parte, el Reglamento⁽⁷⁷⁾ del referido Tratado proporciona modalidades de representación de estas marcas en solicitudes de registro, las cuales pueden incluir reproducciones alternativas a las gráficas o fotográficas⁽⁷⁸⁾. En la Regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas se contemplan Detalles concernientes a la solicitud, de registro de marca, refiriéndose a signos visibles en los incisos (1) al (8), a marcas sonoras y otros tipos de signos no visibles en los incisos (9) y (10) de la Regla 3 del Reglamento, respectivamente.

Sin embargo, el referido Reglamento no sería lo suficientemente exhaustivo en lo que respecta a diversos aspectos de la solicitud de registro. En efecto, la reglamentación más detallada y la formulación de un enfoque internacional común

para la representación de los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrativo de las oficinas nacionales de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente⁽⁷⁹⁾. En consecuencia, la interpretación prejudicial sobre la cual versa el presente estudio, comporta una innovación en lo que respecta al Derecho de marcas.

Por otra parte, en los párrafos 54 y 55 del pronunciamiento objeto de análisis, el TJCA muestra su apertura a seguir lineamientos jurisprudenciales de otras cortes o tribunales extranjeros, para después realizar un aporte propio y decisivo en la materia, haciendo referencia a las decisiones *Shield Mark BV*⁽⁸⁰⁾, del TJCE, y *Qualitex*⁽⁸¹⁾, de la Corte Suprema de Estados Unidos de América. En la primera, el TJCE estableció que la lista de signos contenida en el Artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC no era exhaustiva y que los signos no visibles no están expresamente excluidos de la Directiva. Por su parte, el fallo de la Corte Suprema estadounidense dispuso que las disposiciones contenidas en el *Lanham Act*⁽⁸²⁾ no podían ser interpretadas de manera

(74) El referido Tratado fue aprobado tras cuatro años de trabajos de revisión del Tratado sobre el Derecho de marcas (TLT) adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

(75) Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, artículo 2 numeral 1.

(76) En ese sentido, Pradeep Padman, "Singapore Treaty: Towards a new Trademark Regime" (2007), www.intelproplaw.com/Articles/cgi/download.cgi?v=1168918584 (consultada el 6 de julio de 2017). Véase también, OMPI, "Non-traditional Marks. Singapore treaty enters into force", *WIPO Magazine* 1 (febrero 2009): 4, http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf (consultada el 6 de julio de 2017).

(77) "Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks" (Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas). Cabe precisar que, el TJCA, en el párrafo 53 de la interpretación prejudicial objeto de análisis, refiere que, si bien los países andinos no forman parte del referido acuerdo, resulta necesario que el TJCA tome como referencia algunos de sus contenidos.

(78) Según el literal d) del inciso 4) de la Regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, relativo a marcas tridimensionales, de no resultar suficientes las representaciones o perspectivas de la marca adicionales del literal anterior, incluso se permite al solicitante la posibilidad de proporcionar un "espécimen de la marca" ("a specimen of the mark").

(79) Solo se especifica la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. Al respecto, en la Regla 3 inciso 4) literal a) se establece que la reproducción de la marca consistirá en una reproducción bidimensional gráfica o fotográfica.

(80) Sentencia del TJCE 27 de noviembre de 2003, Asunto C-283/01, caso *Shield Mark BV*.

(81) Caso *Qualitex Co. c/ Jacobson Products Co., Inc.*, 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161 (1995).

(82) El *Lanham Act*, de 1946, es también conocido como *Trademark Act* o Ley de marcas estadounidense.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

restrictiva y definió signo⁽⁸³⁾ como todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos⁽⁸⁴⁾.

El TJCA, en el párrafo 91 de la interpretación prejudicial comentada, realiza una referencia fundamental al Principio de Precisión, desarrollado previamente por la jurisprudencia comunitaria europea⁽⁸⁵⁾, explicando la necesidad del recurso a nuevas técnicas para hacerlo efectivo, y señalando contundentemente que la representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del referido Principio de Precisión, el cual permite la identificación precisa del signo que se solicita a registro y, en consecuencia, del objeto de una eventual protección por parte del Derecho de marcas.

En el párrafo siguiente, el TJCA recoge los criterios jurisprudenciales europeos establecidos en el caso Sieckman⁽⁸⁶⁾, es decir, que el referido Principio de Precisión supone que la representación gráfica del signo debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible (para otros consumidores y fabricantes), duradera y objetiva.

A este respecto, según afirma el TJCA en el párrafo 95 de la interpretación prejudicial objeto de estudio, el requisito de representación gráfica permite una definición precisa de la marca, facilitando que, las autoridades administrativas y judiciales, el titular de la marca, los consumidores y los competidores puedan conocer el alcance de la protección otorgada o solicitada a registro.

Adicionalmente, el TJCA, siguiendo los criterios recogidos por la OMPI⁽⁸⁷⁾, considera, en el párrafo 99 de la interpretación prejudicial objeto de estudio, que la representación gráfica del signo puede plasmarse mediante impresión en relieve (sistema braille). El TJCA considera que es preferible contar

con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades.

En tal virtud, el TJCA explica, en el párrafo 98, que, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y así se evitarán futuras controversias relativas a la marca táctil o de textura solicitada a registro. En efecto, en relación con el procedimiento empleado para representar gráficamente al signo solicitado, los nuevos tipos de marcas ofrecen frecuentemente posibilidades diversas, que varían, por ejemplo, entre la descripción por escrito y la reproducción digital.

Adicionalmente, en el párrafo siguiente, el TJCA considera que la descripción simple ayuda al examinador a determinar *prima facie* lo que se pretende registrar, por cuanto la inspección o representación visual de la marca generalmente no sirve per se para determinar el objeto reivindicado con precisión o certitud en el caso de los signos no visibles. De esta manera, el TJCA admite que la descripción simple también permite darse cuenta de ciertas características de la marca que podrían no aparecer en los gráficos que pretendan representarla. Ello resulta determinante, particularmente, en el caso de las marcas táctiles debido a que ciertos tipos de textura son casi imposibles de recrear mediante simples gráficos⁽⁸⁸⁾.

(83) "Symbol" o "device" según el Lanham Act §45.

(84) Caso *Qualitex Co. c/ Jacobson Products Co.*, §162.

(85) Véase, entre otras, la sentencia del TJCE de 24 de junio de 2004, Asunto C-49/02, caso *Heidelberger Bauchemie GmbH*, E.T.M.R. 99, §13.

(86) Sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002, Asunto C-273/00, caso *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent-und Markenamt* (marca olfativa).

(87) Véase en ese sentido, el documento preparado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, *Nuevos tipos de marcas*, Documento SCT/16/2, de 1 septiembre de 2006, página 11.

(88) Cabe destacar que en los países del Benelux se han registrado algunas marcas gustativas como, por ejemplo, el sabor de regaliz para distinguir productos de papel e impresión, marca que fue representada mediante una descripción escrita.



Juan Manuel Indacochea

En consecuencia, en la interpretación prejudicial analizada, el TJCA estableció que, en primer lugar, se deberá contar con una descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. En segundo lugar, se deberá presentar una muestra física del objeto que contiene la textura, debiendo las oficinas nacionales competentes permitir el acceso a dichos objetos cuando les sea solicitado⁽⁸⁹⁾. Asimismo, como se comentó anteriormente, el TJCA recomendó anexar una representación en código braille de la marca táctil que se solicite a registro.

3.2 El requisito de no consistir en una textura de uso común

La causal de irregistrabilidad contemplada en la primera proposición gramatical del enunciado del literal c) del Artículo 135 supone la prohibición de registro del signo consistente exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, causal frecuentemente alegada en relación con solicitudes de marcas tridimensionales⁽⁹⁰⁾, debido a que, de otorgarse un derecho exclusivo sobre las formas usuales de los productos, se limitaría a los demás competidores la posibilidad de usar formas genéricas, con lo cual se bloquearía el acceso de nuevos competidores al respectivo mercado o sub-mercado⁽⁹¹⁾.

A este respecto, el TJCA realiza un acertado análisis de la causal de irregistrabilidad absoluta contenida en la primera

proposición del literal (c) del artículo 135 de la Decisión 486, recurriendo a la analogía pero respetando el espíritu de la norma, la ratio legis, es decir, interpreta que el concepto de formas usuales también puede referirse a texturas usuales o de uso común.

En efecto, el TJCA realiza una interpretación extensiva de la causal que prohíbe el registro de un producto o su envase con características usuales o de uso común, dando a entender que la causal que impide registrar la forma usual o de uso común de un producto o su envase debe entenderse como todo aspecto externo del producto, y no únicamente su envase, susceptible de ser captado por los consumidores, incluida la textura del producto, así como de su envase o cualquier otro continente, en otras palabras, el TJCA incluye a las texturas de uso común dentro del supuesto de la norma.

Siguiendo su propia jurisprudencia, el TJCA recuerda que las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria se emplean en el mercado en relación con una clase internacional de

Adicionalmente, cabe citar la sentencia del TJCE de 11 de febrero de 1999, caso *Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing's Application* (Holanda), Asunto R 156/1998-2, Fundamentos: (14) "El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables". (15) "La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el Artículo 4 del RMC".

(89) En ese sentido, el TJCA recoge, en el párrafo 103 de la interpretación prejudicial 242-IP-2015, la regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur, adaptándola a signos táctiles, la cual prevé, para los signos tridimensionales, lo siguiente: "Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca".

(90) Al respecto, es importante señalar que el TJCA ha venido desarrollando el alcance de ésta y las demás causales de irregistrabilidad tratadas en esta segunda parte del presente estudio a propósito de las marcas tridimensionales. Entre los pronunciamientos más destacables se encuentra la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 163-IP-2013 de 2 de octubre de 2013, en la cual el TJCA abordó, en la tercera cuestión prejudicial, el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. Véase también, los pronunciamientos realizados en el marco de los Procesos 24-IP-2013 de 20 de marzo de 2013 y 86-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014.

(91) Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 84-IP-2003 de 5 de octubre de 2003; la cual es citada, entre otras, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 195-IP-2007 de 5 de marzo de 2008, 15.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

productos determinada, de manera tal que el consumidor no relaciona tales formas o texturas con un origen empresarial específico, ya que en su mente éstas se relacionan con el género de productos y no con un origen empresarial determinado.

El TJCA afirma asimismo que, al igual que la causal que impide el registro de signos calificados como de uso común o genéricos (artículos 135 literales c y f), la causal de irregistrabilidad comentada se encamina a evitar que un competidor determinado pueda, mediante el registro, llegar a monopolizar una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productos. De esta manera, el TJCA advierte que, el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado, al limitar la disponibilidad de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables para el uso de la competencia.

Para concluir el presente acápite, conviene recordar que, como ha reiterado el TJCA en innumerables oportunidades, las formas usuales o de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que se pretenden identificar mediante la marca solicitada a registro. Es decir, lo que es usual o de uso común en una determinada clase internacional de productos o servicios puede no serlo en otra, salvo que exista similitud o conexión competitiva⁽⁹²⁾ entre ambas clases de productos o servicios⁽⁹³⁾.

3.3 El requisito de no funcionalidad

En el ámbito de la Comunidad Andina, en relación con los nuevos tipos de marcas, se contemplan los requisitos de no funcionalidad y que la forma reivindicada no sea impuesta por la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden amparar. En efecto, en el Artículo 135 de la Decisión 486, literales (c) y (d), se ha optado por contemplar, como causales de irregistrabilidad absoluta, los signos que consistan exclusivamente en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; así como en formas u otros elementos que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. Cabe advertir que el TJCA ha venido aplicando las referidas causales en relación con signos tridimensionales desde hace varios años⁽⁹⁴⁾.

Como se explicó anteriormente, en la interpretación prejudicial objeto de análisis, se intercambia, siguiendo el método interpretativo de la ratio legis, el concepto textura por el de forma, expresamente incluido tanto en la normativa andina como en la europea, distinguiendo, como causales de

(92) Véase, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 541-IP-2015, correspondiente al Expediente interno 2013-00028, sobre la oposición planteada con fundamento en el registro anterior de las marcas ESSO (denominativa y mixta) formulada contra el registro de la marca ESSA (mixta), en la cual se establecieron con precisión los criterios para examinar la conexión competitiva: (i) si los productos o servicios pertenecen a una misma clase internacional; (ii) los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros; y, (iii) el grado de sustitución (intercambiabilidad) o la complementariedad de los productos o servicios. Estos últimos criterios (iii) pueden ser considerados de manera aislada para determinar la existencia de conexión competitiva.

(93) De igual manera, la determinación de la debilidad o fortaleza del carácter distintivo (grado de distintividad) del signo dependerá de la capacidad de la textura contenida en el mismo de identificar el origen empresarial del producto o servicio correspondiente, apreciada desde la perspectiva del consumidor pertinente; lo cual puede resultar determinante a efectos de verificar la comisión de una infracción al Derecho de marcas. Por ejemplo, es posible mencionar el caso del bolígrafo Waterman, en el cual el Tribunal Regional Superior de Frankfurt (Alemania) consideró que el clip del bolígrafo, que mostraba una típica división longitudinal, era percibido como una indicación del origen empresarial y que, en consecuencia, una imitación de dicho clip podría constituir una infracción al Derecho de marcas. Cónfer Tribunal Regional Superior de Frankfurt (Alemania), Marken R 2001, 162–Product catalogue.

(94) Supra 91



Juan Manuel Indacochea

irregistrabilidad, entre las texturas usuales y las impuestas por la naturaleza o función del producto; sin tomar en cuenta, claro está, el criterio de funcionalidad estética⁽⁹⁵⁾, contemplado en la regulación europea, por no estar contenido en la norma andina y por considerarse más controvertido y menos concreto⁽⁹⁶⁾.

Si bien, desde hace bastante tiempo, el TJCA ha venido desarrollando la presente causal de irregistrabilidad a propósito del registro de signos tridimensionales⁽⁹⁷⁾ y figurativos⁽⁹⁸⁾, esta es la primera oportunidad en que aplica el Principio o requisito de no funcionalidad a signos no visibles. Las texturas funcionales son superficies genéricas o cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y las cualidades que le son propias, y sirva para la obtención de los resultados que se pretenden lograr o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen⁽⁹⁹⁾.

A este respecto, cabe señalar que el tipo de formas o texturas necesarias en relación con los productos, sus envases, envolturas o envoltorios, son aquellas que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la propia naturaleza o la función del respectivo producto o servicio no permiten que tenga otra forma o textura⁽¹⁰⁰⁾. En consecuencia, el TJCA clasifica las formas o texturas necesarias en: (i) formas o texturas impuestas por la naturaleza, y (ii) formas o texturas impuestas por la función del producto.

El TJCA afirma que las texturas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Estas serían aquellas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia⁽¹⁰¹⁾, están ligadas a los productos, sus envases o sus envoltorios. En cambio, las texturas impuestas por la función del producto serían aquellas determinadas por la finalidad del producto que se pretende distinguir mediante el signo solicitado a registro.

Reservar características esenciales que respondan a la función genérica o a la propia naturaleza del producto a un solo operador económico implicaría imponer la dificultad a los demás competidores de tener que dar una superficie distinta a la textura natural o funcional del producto pero que produzca una función idéntica o similar, creando así barreras de entrada al mercado y otorgando una ventaja desmedida a un competidor en particular en desmedro de los demás.

El TJCA hace referencia expresa, en el párrafo 129 del pronunciamiento estudiado, al caso *Qualitex*, en el cual se definió la funcionalidad como una característica esencial para el uso

- (95) Cabe indicar que, en la Unión Europea, para que un signo tridimensional pueda acceder al registro, es preciso determinar si la forma reivindicada es necesaria para obtener un resultado técnico, estableciendo como causal de irregistrabilidad absoluta que el signo se encuentre constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por una forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por una forma que le dé un valor sustancial al producto, o que afecte su valor intrínseco, según la Directiva. Cabe señalar que este último criterio, denominado de funcionalidad estética, se encuentra contenido, junto con otras causales, en el *Seebrook Test* (caso *Seabrook Foods, Inc. c/ Bar-Well Foods, Ltd.*, 1977), que también supone determinar si la forma reivindicada es común o usual en el mercado pertinente.
- (96) Véase, en ese sentido, Nick Pisarsky, "PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds", *Connecticut Law Review* 40 (febrero 2008).
- (97) Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en los Procesos 24-IP-2013 de 20 de marzo de 2013, 163-IP-2013 de 2 de octubre de 2013 y 86-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014.
- (98) Véase, acerca de la aplicación del Principio o requisito de no funcionalidad a signos figurativos, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 7-IP-2012 de 4 de julio de 2012 y 122-IP-2013 de 16 de julio de 2013.
- (99) En ese sentido, Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos de Derecho de marcas" (Madrid: Editorial Montecorvo, 1984), 85; citado, por ejemplo, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 61-IP-2006 de 28 de junio de 2006, página 8.
- (100) Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 163-IP-2013 de 2 de octubre de 2013, página 12.
- (101) Véase, por ejemplo, el caso del aroma del perfume Chanel N° 5, cuya inscripción fue denegada en 2004 debido a tratarse de la esencia misma del producto.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

o finalidad del producto (o su envase o cualquier continente del producto) que afecte su costo o calidad, precisándose además que el uso exclusivo de tal característica colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la reputación⁽¹⁰²⁾.

El Principio o requisito de no funcionalidad impide la protección por el Derecho de marcas de signos consistentes en formas o texturas que resulten esenciales para el uso y el propósito del producto o servicio correspondiente, es decir, de formas o texturas necesarias para la obtención de un resultado técnico⁽¹⁰³⁾. La finalidad de esta limitación es impedir que la protección conferida sobre este tipo de marcas se extienda a formas o texturas cuyas características esenciales desempeñen una función técnica, por cuanto un derecho exclusivo sobre una tal forma o textura limitaría la capacidad de elección respecto de las posibles soluciones técnicas o podría impedir a los demás competidores suministrar productos que incorporasen dicha función⁽¹⁰⁴⁾.

La funcionalidad es aquella característica esencial para el uso o finalidad de un producto o servicio, o aquella que afecte su costo o calidad, o suponga una mejora técnica respecto a un determinado producto o servicio, teniendo en cuenta que como consecuencia de la concesión de un derecho exclusivo sobre tal característica se colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la notoriedad. Por consiguiente, el Derecho de marcas se opone a extender la protección al punto de otorgar un monopolio sobre determinadas características funcionales de un determinado producto, por cuanto la competencia no debe verse menguada por la concesión de un derecho exclusivo sobre una marca.

El objetivo de esta última causal de registro comentada es impedir que la protección conferida por el registro recaiga sobre formas o texturas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, por cuanto el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre tales formas o texturas obstaculizaría la posibilidad de que otros competidores puedan

ofrecer un producto que incorporase la misma función o, por lo menos, que pudiesen elegir libremente la solución técnica a adoptar para lograr el mismo fin y, por consiguiente, limitaría las posibles soluciones técnicas para que el producto logre su propio propósito.

Se pretende evitar así que la protección conferida por el Derecho de marcas se extienda injustificadamente, al punto de convertirse en un obstáculo para la libre oferta de productos que incorporen tales soluciones técnicas o características funcionales, perjudicando de esta manera la libre competencia. Por tanto, será irregistrable toda textura que comporte una ventaja o valor funcional, por cuanto conceder derechos exclusivos sobre tal textura crearía una barrera de entrada al mercado para competidores potenciales.

Adicionalmente, las formas o texturas que comporten características funcionales de una marca tridimensional o táctil, según cada caso, serán percibidas por el consumidor como tales. Por ejemplo, en el caso de signos que pretendan distinguir instrumentos manuales utilizados en horticultura y silvicultura comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas instituida por el Arreglo de Niza, consistentes en o que incluyan tijeras de podar e instrumentos de mano, el mango sería percibido como una forma funcional por el público consumidor.

De igual manera, respecto a las marcas táctiles, un ejemplo claro sería la textura particular de guantes de esquí, de nieve o de construcción, que generalmente tienen grips, para identificar justamente guantes;

(102) Caso *Qualitex Co. c/ Jacobson Products Co.*

(103) Véase en ese sentido, el documento preparado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, *Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, Nuevos tipos de marcas*, páginas 2-3.

(104) Klaus Eckhardt, "The Razor's Edge", *Trademark World* 171 (octubre 2004): 40.



Juan Manuel Indacochea

igualmente, la textura de caucho para distinguir neumáticos o la superficie de una pelota de baloncesto, con sus necesarios grips, para amparar balones, serían percibidas por el público consumidor como una característica funcional, impidiéndole identificar el origen empresarial del correspondiente producto.

Es preciso advertir que el registro de una marca consistente únicamente en una textura funcional de un producto podría permitir al titular de esa marca prohibir a las demás empresas no solo la utilización de la misma textura para distinguir los correspondientes productos, sino también para otros similares o conexos. El propósito es evitar que una cantidad importante de texturas alternativas pasen a ser inutilizables para los demás competidores en el mercado⁽¹⁰⁵⁾.

Cabe destacar que lo establecido en relación con el Principio o requisito de no funcionalidad en la interpretación prejudicial objeto del presente estudio ha sido reiterado en diversos pronunciamientos comunitarios andinos relativos a la falta de distintividad intrínseca de signos solicitados a registro de marcas entre las cuales cabe mencionar los recaídos en los Procesos 128-IP-2017 y 234-IP-2017⁽¹⁰⁶⁾.

Antes de concluir, a efectos de un mejor entendimiento de la diferencia entre las causales de irregistrabilidad comprendidas en los literales (c) y (d) del artículo 135 de la Decisión 486, cabe brindar ejemplos ilustrativos al respecto. El supuesto referido en la proposición gramatical final del literal (c) del referido artículo es la relativa a las formas o texturas necesarias, es decir, a las impuestas por la propia naturaleza o función del correspondiente producto. En cambio, la hipótesis contenida en el literal (d) del artículo 135 se refiere a la imposibilidad o proscripción de proteger, mediante el Derecho de marcas, elementos que aporten ventajas técnicas o funcionales al producto de que se trate.

Si bien ambos supuestos comportan manifestaciones del Principio o requisito de no funcionalidad, se diferencian en que el primero (c) se refiere a la forma o textura del producto en sí, mientras que el segundo (d), únicamente, a uno de sus elementos específicos. Por ejemplo, la función de un paraguas es impedir que caiga lluvia de él, por lo que tendría como forma necesaria aquella similar a una campana o cúpula, mientras que uno de sus elementos que puede responder a una ventaja funcional o técnica podría ser la forma o agarre de su manija o mango.

Un último ejemplo, probablemente más ilustrativo, sea aquel relativo a la registrabilidad de botellas, recipientes o envases como marcas tridimensionales. En estos casos, la forma de la botella, recipiente o envase mismo no puede responder a la función de contener un líquido en virtud del literal (c) del artículo 135. En cambio, a causa del literal (d) del referido artículo, sus elementos componentes que otorguen ventajas funcionales o técnicas tampoco podrán ser protegidos por el Derecho de marcas (verbi gratia; tapa rosca; sello de protección; base cuadrada, triangular, rectangular o circular; asa con agarre o textura especial, color informativo del sabor del producto⁽¹⁰⁷⁾, holograma de seguridad, abre fácil, entre otros).

4. Conclusiones

El TJCA ha venido desarrollando una vasta jurisprudencia acerca del concepto, autónomo

(105) En tal virtud, debe descartarse el criterio de la multiplicidad de formas, por cuanto el hecho de que existan otras texturas que conlleven al mismo resultado técnico no puede ser considerado en la actualidad como un argumento válido para el otorgamiento de un registro de marca sobre tal textura.

(106) Interpretaciones prejudiciales de 24 de octubre de 2017 recaídas en los Procesos 128-IP-2017 y 234-IP-2017. En tales pronunciamientos se afirmó expresamente lo siguiente: "La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas".

(107) Véase, en relación con el Principio o requisito de no funcionalidad aplicado a las marcas de colores, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 232-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, páginas 28 y siguientes.

La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino *Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice*

del ordenamiento jurídico comunitario, de juez nacional, a propósito de la legitimidad activa de diversas autoridades encargadas de aplicar el derecho comunitario para solicitar interpretaciones prejudiciales ante el TJCA, concepto que incluso comprende autoridades administrativas como la SIC, el SENAPI o el INDECOPI⁽¹⁰⁸⁾.

En aras de salvaguardar la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, por parte de todas las autoridades que deban aplicar o interpretar la norma comunitaria en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina, el TJCA ha venido manifestando que el concepto de juez nacional no debe circunscribirse tan solo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino que debe ser comprensivo de actos de otras autoridades que aplican el derecho comunitario en los hechos. Por lo tanto, el concepto de juez nacional alcanza igualmente a toda autoridad administrativa que deba aplicar una norma comunitaria andina.

En la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 121-IP-2014, el TJCA adapta cinco criterios, establecidos por la jurisprudencia europea, que son reiterados en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 242-IP-2015, con el objeto de verificar la legitimidad activa de la autoridad solicitante de la interpretación prejudicial facultativa: (i) origen legal y permanencia del órgano consultante; (ii) carácter obligatorio de su jurisdicción; (iii) carácter contradictorio del procedimiento; (iv) aplicación por parte del órgano consultante de normas jurídicas comunitarias; (v) independencia.

Por otra parte, el TJCA realiza una interpretación extensiva de la noción de forma, referida en los literales (c) y (d) del artículo 135 de la Decisión 486, incluyendo en la misma todo aspecto externo del producto, y no únicamente su envase o continente, susceptible de ser captado por los consumidores, incluso la textura del producto.

En cuanto al cumplimiento del requisito formal de representación gráfica, el TJCA, al decidir el Proceso 242-IP-2015, considera que, en primer lugar, esta debe darse mediante una descripción

simple y, en segundo lugar, a través de la presentación, ante la oficina nacional competente, de una muestra física del objeto que contenga la textura reivindicada. Ello no excluye otras posibles formas de descripción del signo, como por ejemplo, el método braille o impresión en relieve.

De esta manera, el TJCA no solo toma en cuenta otras alternativas y nuevas técnicas de representación, sino que va más allá de solo admitir reproducciones de un signo distintas a las gráficas cuando estas sean más aptas para identificarlo, como establece la última reforma normativa europea en materia de Derecho de marcas, imponiendo en cambio la obligación de presentar una muestra o espécimen físico del producto con la textura solicitada a registro.

El TJCA advierte que las oficinas nacionales competentes y los jueces nacionales deberán tener especial cuidado al momento de realizar el examen de fondo de las solicitudes de registro de nuevos tipos de marcas, manifestando que es preciso realizar un examen minucioso, verificando que ninguno de los elementos o características reivindicadas sea parte de la naturaleza del producto que se pretende identificar, ni que sea de uso común en la clase internacional, o clases conexas, a la cual pertenece el producto, ni que cumpla una finalidad o función técnica, es decir, aquellos elementos o características que respondan a la propia función del producto y aquellos que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto.

A este respecto, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 242-IP-2015 constituye la primera oportunidad en que el TJCA

(108) A este respecto, es importante advertir que el TJCA aún no ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la legitimidad activa del IEPI de la República del Ecuador para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas. Cónfer Hugo Gómez Apac, "The Principle of Primacy of Reality in Judicial Precedent on Industrial Property of the Court of Justice of the Andean Community", *The Trademark Reporter* 108 (mayo-junio 2018): 756-76.



Juan Manuel Indacochea

desarrolla debidamente (de manera suficiente) el Principio o requisito de no funcionalidad, propio del Derecho de marcas, esencial a fin de examinar la registrabilidad de nuevos tipos de marcas o signos distintivos; criterios que han sido reiterados, entre otras que igualmente citan el pronunciamiento objeto del presente estudio, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 128-IP-2017 y 234-IP-2017, relativas a la falta de distintividad intrínseca de los signos solicitados⁽¹⁰⁹⁾. Además, es también la primera ocasión en que un tribunal o corte internacional se pronuncia acerca de la registrabilidad de una marca táctil o de textura.

Finalmente, solo quedaría recordar la necesidad de complementar lo establecido en la Decisión 486, en el sentido de desarrollar a través de la normativa nacional, principalmente, el Principio o requisito de no funcionalidad, además de la proscripción de registro de formas o texturas de uso común, como causal de irregistrabilidad de marcas por falta de distintividad intrínseca, aplicada no solo a signos tridimensionales, sino también a signos no visibles, siguiendo los criterios jurisprudenciales establecidos en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015.

5. Referencias bibliográficas

Alarcón Pérez, Natalia. 2013. *Aspectos procedimentales de la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Medellín: Universidad CES, Facultad de Derecho.

Alonso García, Ricardo. 2010. *Sistema jurídico de la Unión Europea*. Pamplona: Thomson Reuters.

Di Palma, Salvatore. 2014. *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*. París: Société des Écrivains.

Dueñas Muñoz, Juan Carlos. 2011. La interpretación prejudicial, ¿piedra angular de la integración andina?. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 17*: 29-58. <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10015.pdf> (consultada el 6 de julio de 2017).

Eckhardt, Klaus. 2004. The Razor's Edge. *Trademark World 171* (octubre): 40.

(109) Supra 107.

Gómez Apac, Hugo. 2008. The Principle of Primacy of Reality in Judicial Precedent on Industrial Property of the Court of Justice of the Andean Community. *The Trademark Reporter 108* (mayo-junio): 756-76.

Helfer, Laurence R., Karen J. Alter y M. Florencia Guertzovich. 2009. Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community. *American Journal of International Law 103* (enero): 1-46. <https://doi.org/10.2307/20456720>

Indacochea Jauregui, Juan Manuel. 2015. Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas. *Ius Inter Gentes 11*: 146 y siguientes.

Irish Patents Office, "Trade Marks – a brief history", <https://www.patentsoffice.ie/en/Student-Zone/Trademarks-a-brief-history/> (consultada el 6 de julio de 2017).

Matías, Marco. 1990. *Marcas*. Bogotá: Top Management.

MyFilmViews. 2012. "The Story behind... The 20th Century Fox logo". 26 de enero. <http://www.myfilmviews.com/2012/01/26/the-story-behind-the-20th-century-fox-logo/> (consultada el 6 de julio de 2017).

Novak Talavera, Fabián. 2003. La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico. En *Derecho Comunitario Andino*, 57-100. Lima: IDEI – Fondo Editorial PUCP.

OMPI. 2009. Non-traditional Marks. Singapore treaty enters into force. *WIPO Magazine 1* (febrero): 4. http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf (consultada el 6 de julio de 2017).

**La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino
Preliminary Ruling 242-IP-2015 of the Andean Court of Justice**

_____. 2015. *Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks*.

Padman, Pradeep. 2007. Singapur Treaty: Towards a new Trademark Regime. www.intelproplaw.com/Articles/cgi/download.cgi?v=1168918584 (consultada el 6 de julio de 2017).

Pisarsky, Nick. 2008. PoTAYto-PoTAHto - Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds. *Connecticut Law Review* 40 (febrero).

Rogers, David. 2016. *The History and Purpose of Trademarks*. Arizona: Snell & Wilmer. https://www.swlaw.com/assets/pdf/news/2016/05/17/2016_0516_TheHistoryAndPurposeOfTrademarks.pdf (consultada el 6 de julio de 2017).

Salazar Manrique, Roberto. 1997. Fundamentos Jurídicos del Derecho Comunitario Andino (Documento de Trabajo). En *Memoria del Seminario Internacional: Integración Económica y Derecho Comunitario. Modelos Europeos y Americanos*. Quito: Artes Gráficas Señal.

Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio. 1986. Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado. En *Tratado de Derecho Comunitario Europeo*, Tomo I, Eduardo García de Rentería y otros coords. Madrid: Ed. Civitas.

Supreme Court of the United States. 1995. *Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co.*

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1997. Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela. Proceso 3-AI-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1999. Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 5o. Del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 38 de la Decisión 344 de la Comisión, y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General. Proceso 7-AI-99.

Universalis. "Origine et principes du droit des marques", <http://www.universalis.fr/encyclopedie/marque-droit/1-origine-et-principes-du-droit-des-marques/> (consultada el 6 de julio de 2017). 