

## **IMPORTANCIA DE PROTEGER LA FORMA DE LOS PRODUCTOS O SUS ENVASES**

Cada día son más los grandes y pequeños empresarios que, concientes de la importancia de la propiedad industrial, protegen sus ideas, creaciones o nombres a través de las distintas figuras que la legislación vigente en el Ecuador ha establecido para este propósito.

Así, es común observar la preocupación existente por proteger creaciones que constituyen soluciones técnicas mediante las patentes de invención y los modelos de utilidad o signos distintivos que permiten en forma inconfundible distinguir e identificar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra a través de los registros de marcas, nombres comerciales y lemas comerciales.

Sin embargo, muchas veces el empresario no toma en cuenta que el uso constante de una forma específica para un producto o de un determinado envase eventualmente permitirá su reconocimiento e identificación por parte de los consumidores, transformándose así en un signo susceptible de apropiación y exclusividad a través del registro como marca tridimensional.

Incluso, en ocasiones a pesar de que la forma o apariencia del producto no llegue tener ese requisito de distintividad para poder ser registrado como marca, es factible protegerla a través de la figura del diseño industrial que, con menor rango de exclusión, permite de todas maneras precautelar un derecho intelectual del titular.

El diseño industrial se ha categorizado como una creación formal de aplicación industrial ya que como lo define el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, constituye la *“apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”*.

Vale recalcar entonces que no se trata de una solución técnica de aplicación industrial como las patentes de invención y los modelos de utilidad, ya que protege exclusivamente el aspecto estético de un producto sin cambiar o mejorar su destino, finalidad o funcionamiento.

Las marcas tridimensionales, por su parte, son aquellas consistentes en formas con especiales características, por ejemplo los envases o recipientes, es decir, la forma material externa de presentación del producto, sin necesidad de incluir elementos gráficos o denominativos. El requisito de distintividad en este tipo de marcas debe ser cumplido por la forma característica del signo en sus tres dimensiones.

Así, si bien a simple vista pueden existir grandes similitudes entre un diseño industrial y una marca tridimensional – incluso en la práctica jurídica podemos encontrar un sin número de diseños industriales que bien podrían ser registrados como marcas tridimensionales o viceversa – su principal diferencia radica en el carácter distintivo que necesariamente debe tener un signo para ser registrado como marca frente al mero carácter estético que tiene un diseño industrial.

Es decir, el límite diferenciador entre un diseño industrial y una marca tridimensional recae principalmente en el requisito de distintividad o individualidad que debe tener una marca para cumplir su fin principal, diferenciar productos o servicios en el mercado evitando la confusión

en el consumidor, mientras que el diseño industrial tiene por objeto embellecer los productos y hacerlos más atractivos para el consumidor, es decir un fin netamente ornamental.

Adicionalmente, es importante tener presente que la duración de la protección es distinta entre el diseño industrial y la marca tridimensional en el Ecuador, ya que si bien el registro se concede por 10 años para ambos, en el caso de la marca existe la posibilidad de renovarla indefinidamente.

Por lo dicho, es importante que quien tenga interés en proteger la forma de sus productos o su presentación, sepa distinguir entre los beneficios de la marca tridimensional y el diseño industrial, teniendo la primera la ventaja de la duración ilimitada a través de las sucesivas renovaciones en el tiempo, pero el riguroso requisito de la distintividad frente a la mera originalidad estética del diseño industrial.

Respecto a la suficiencia distintiva que debe tener un signo para ser registrado como marca cabe observar que esto abarca tanto la capacidad de diferenciarse de otro producto en el mercado como una función indicadora de procedencia empresarial del signo.

La distintividad de las marcas tridimensionales está por un lado referida a la percepción que los consumidores tengan de la forma del producto o de su envase y, por otro, a la inversión realizada por el propietario del producto para el reconocimiento de éste por su forma o envoltura.

Así, desde la perspectiva del consumidor tenemos que el signo tridimensional que se pretenda proteger debe ser reconocido por sí mismo como respecto de los demás signos tridimensionales existentes en el mercado. En la práctica, la mejor forma de demostrar esto es a través de estudios de mercado o peritajes que permitan obtener la percepción del consumidor medio del producto que se trata.

Desde el otro punto de vista, el del propietario del producto, tenemos que existen productos que han sido elaborados por sus propietarios de una forma determinada con fines publicitarios, como la forma de la pastilla VIAGRA, al igual que envases que por varios años que han acompañado a los productos que contienen, como la botella en que se envasa el enjuague bucal LISTERINE o la botella de COCA-COLA.

Esta práctica, puede tener como fin realzar el reconocimiento del producto así como grabar en la mente del consumidor el origen empresarial de dicho producto en virtud de su forma determinada o de sus envases. Es más, incluso podría crearse una familia marcaria, que permita al consumidor determinar a quien pertenecen ciertos productos solo por el diseño de sus envases o envolturas, a pesar de tratarse de productos identificados con marcas diferentes.

Por lo expuesto, es conveniente que los empresarios analicen la posibilidad de proteger la forma particular que tengan sus productos o los envases que utilicen para comercializar los mismos, ya que pueden ser un elemento comercial importante al momento de lograr un reconocimiento en el público consumidor.

*Por: Jaime Mantilla Compte  
Falconi Puig Abogados  
14/11/2011*