

ALEGATO SOBRE REGISTRABILIDAD DE ENVASES COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES

Autores:

Sasha Mandákovic Falconi: Máster en Leyes por la Universidad de Columbia en Nueva York y autorizado para ejercer la profesión en Ecuador y en el Estado de Nueva York y abogado litigante en Propiedad Intelectual.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Abg. Sasha Mandakovic Falconi, en mi calidad de apoderado especial de **COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.**, dentro del trámite de registro del signo distintivo “DISEÑO DE BOTELLA”, trámite No. 139955/03 WUR, alego en los términos que siguen:

I

ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes de hecho relevantes al proceso

De manera previa a detallar los antecedentes procesales de este trámite administrativo de oposición, paso a continuación a detallar ciertos antecedentes que deben ser considerados para la resolución que se emita en este proceso.

Estos antecedentes refieren información de las partes procesales y de varios otros procesos –en sede administrativa y jurisdiccional- que se encuentran en curso en la actualidad respecto de los signos distintivos de **COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.** (en adelante simplemente CCN):

1.1.1 CCN es una empresa de larga y reconocida trayectoria en la República del Ecuador, que por más de 90 años ha venido comercializando cerveza.

1.1.2 CCN produce y comercializa cerveza de distintas marcas, varias de ellas líderes en el mercado ecuatoriano. Entre sus principales marcas de cerveza se encuentran PILSENER, CLUB y DORADA, que son productos que vienen siendo comercializados en el país hace muchos años y son muy conocidos por los consumidores.

1.1.3 Particularmente, el producto de marca PILSENER es líder en el mercado de las bebidas de moderación y ha sido comercializado en el Ecuador hace más de 100 años, primero por parte de la compañía Ecuador Breweries & Co. fundada en 1897 y a partir de 1921 por su sucesora, CCN (ver anexo 4 de escrito de prueba 1).

1.1.4 La cerveza de marca PILSENER se la puede adquirir en distintas presentaciones, la tradicional botella de 578ml retornable, y en presentaciones más modernas, como la botella de 311ml retornable también y la twist-off.

1.1.5 Cabe señalar que, si bien toda botella por definición es una vasija que contiene líquidos y que se conforma por un cuerpo y un cuello, el diseño de la botella en la que se comercializa predominantemente la cerveza PILSENER (aquellas de 578ml) forma parte esencial e integrante de la marca y de la apariencia comercial del producto, ya que el envase, por su diseño, que consiste en una forma particular caracterizada por las proporciones entre cuerpo y cuello, la forma misma del cuerpo y sus dimensiones, la transición del cuerpo al cuello; cuello que tiene también sus dimensiones específicas y forma, al igual que el color “ámbar” de la botella, así como su capacidad, forman en conjunto, una apariencia comercial plenamente identificada por los consumidores, que es la apariencia misma del producto y por tanto, es especialmente valiosa para mi representada.

1.1.6 En particular, **la apariencia característica de la botella PILSENER de 578 ml viene siendo usada para comercializar el producto en el Ecuador desde hace más de 100 años** (ver anexo 4 de escrito de prueba 1), siendo perfectamente identificada por el consumidor, pues en este país no se comercializaba ni se comercializa marcas de cerveza de otros fabricantes distintos al grupo empresarial de CCN en envases de vidrio con

las características de esta botella, ni tampoco otras bebidas de contenido alcohólico o no alcohólico.

1.1.7 Así, si bien el producto se vende en más de una presentación, y si bien podría ser vendido a futuro en cualquier otra nueva presentación, como por ejemplo en lata, en el caso específico de las botellas de 578ml y de 311ml, estos envases constituyen un activo intangible de importante valor para CCN, ya que forman parte de la marca e imagen comercial del producto, que es reconocida y preferida por los consumidores.

1.1.8 De otro lado, CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A. (en adelante simplemente CERVESURSA, y hoy COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.) es a su vez una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de cerveza, y ha venido comercializando en la República del Ecuador, desde hace algunos años, cerveza bajo la denominación genérica BIELA²¹⁷, cerveza que, en todo caso, si ha venido siendo envasada en sus envases particulares (ver anexo 10 de escrito de prueba 1).

1.1.9 En diciembre de 2003 se hizo pública la compra del 80% de acciones de CERVESURSA por parte de la compañía de nacionalidad brasileña AMBEV (ver anexo 30 de escrito de prueba 1).

1.1.10 AMBEV, según se conoce por la información que ha venido siendo publicada en varios medios de comunicación, al igual que en la propia página Web de la compañía, nace como resultado de la fusión de las dos compañías más grandes fabricantes de cerveza del Brasil, Companhia Cervejaria Brahma y Companhia Antarctica Paulista (ver anexo 30 de escrito de prueba 1).

1.1.11 Adicionalmente, según se conoce también de la información publicada en importantes medios de comunicación (ver anexo 30 de escrito de prueba 1), la compañía AMBEV se ha fusionado recientemente con el grupo cervecero holandés denominado INTERBREW, para formar hoy en día, el grupo cervecero más grande del mundo.

²¹⁷ Denominación que a pesar de ser genérica, logró hace algunos años ser registrada por CERVESURSA como marca, en lo que se ha convertido en uno de los casos más cuestionados sobre marcas registradas en el Ecuador, al punto que su irregistrabilidad e ilegal concesión, es materia de estudio y discusión en la cátedra de Propiedad Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

1.1.12 CCN en su giro normal de actividades y buscando solamente actualizar sus registros, en diciembre de 2003 solicita el registro a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI de **ocho (8)** diseños de botella, a través de **diez y seis (16)** solicitudes de registro. Estas solicitudes de registro, entre las que se encuentra la presente, recibieron oposiciones por parte de CERVESURSA en mayo de 2004.

1.1.13 Sería razonable pensar que una compañía como AMBEV, constituida en el país como COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. (en adelante simplemente AMBEVECUADOR), y que según se conoce absorbió a CERVESURSA (por lo que es su sucesora en derecho) introduciría sus productos al Ecuador con marcas y presentaciones distintas a las de su competencia, justamente para diferenciarse.

1.1.14 Al contrario de lo que hubiera sido una leal incursión de un gigante en el mercado ecuatoriano, AMBEV a través de CERVESURSA, inició trámites de registro sanitario en el Instituto de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” en Guayaquil en junio de 2004, para distintas marcas de productos en **envases iguales a los de 578ml y confundiblemente similares a los de 311ml de capacidad de CCN.**

1.1.15 Lo anterior originó que se presente por parte de CCN ante este Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una acción de tutela administrativa, la que aún se encuentra en trámite bajo el No. 353/2004 MAM, y en cuyo expediente se encuentra todo el material probatorio que demuestra de manera fehaciente la intención de AMBEVECUADOR de comercializar cerveza en botellas iguales a las de CCN.

1.1.16 Adicionalmente a la tutela administrativa y como consecuencia de la misma, existe una supuesta e inexistente nulidad de registros de marcas solicitada por CERVESURSA ante el Director Nacional de la Propiedad Industrial, siendo el órgano competente para conocerla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Art. 228 de la Ley de Propiedad Intelectual - LPI en relación con la Disposición Transitoria Décima de la misma Ley), reclamada ejerciendo un recurso de revisión de acuerdo con el Art. 227 de la LPI y Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva - ERJAFE, que había caducado en tres años a contarse de la expedición de los títulos (el título más reciente fue expedido hace aproximadamente 8 años).

ALEGATO SOBRE REGISTRABILIDAD DE ENVASES COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES

1.1.17 Se presentó también por parte de CERVESURSA una demanda solicitando la nulidad de los registros de CCN ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el que tiene sede en Portoviejo, no obstante que CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) y CCN tienen su domicilio en Guayaquil y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial su domicilio en Quito, desconociendo la primera regla de la competencia, en razón del territorio.

1.1.18 Además, AMBEVECUADOR presentó una tercera y última, por lo menos al momento, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, para solicitar la nulidad de las mismas marcas de CCN, proceso que se encuentra en trámite y en donde este mismo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de su Presidente, ha defendido ya la legitimidad de los certificados otorgados a favor de CCN.

1.1.19 Finalmente, se encuentra en curso también un proceso civil iniciado por CCN por imitación de signos distintivos y competencia desleal en contra de AMBEVECUADOR, ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Guayaquil, en el que mediante auto del 7 de octubre de 2004, se dictó medidas cautelares en contra de esta compañía por los evidentes actos de competencia desleal e imitación de marcas que estaba realizando en perjuicio de los legítimos intereses de CCN.

1.1.20 Todos estos antecedentes, al igual que las pruebas que se han aportado en este proceso, demuestran la inequívoca intención –a esta época declarada ya frontalmente- de AMBEVECUADOR de comercializar cerveza en el Ecuador en botellas iguales a las que se usan para envasar los productos de CCN; botellas que constituyen marcas registradas y parte fundamental de la imagen de los productos de mi representada.

1.2 Antecedentes del proceso de oposición

1.2.1 La solicitud de registro de CCN denominada DISEÑO DE BOTELLA, fue presentada a trámite el 11 de diciembre de 2003 para proteger productos de la Clase Internacional No. 32. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 468.

1.2.2 El 19 de mayo de 2004, CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) presentó oposición a la solicitud de registro.

La oposición fue notificada a CCN el 24 de junio de 2004 y alega en lo principal que: la solicitud de CCN carece de distintividad; se trata de un forma usual de envases; había sido solicitada de mala fe; a través de la solicitud se pretendía consumir un acto de competencia desleal; se pretendía abusar de una supuesta posición dominante y del derecho; que el caso se habría decidido en el exterior y en el extranjero; y que no era aplicable la teoría del “secondary meaning” al caso.

Adicionalmente, adjunto a la oposición, CERVESURSA presentó diverso material supuestamente probatorio.

1.2.3 Por su parte, CCN contestó a la oposición presentada por CERVESURSA (hoy AMBEVECUADOR) dentro del término legal correspondiente, esto es, el 5 de agosto de 2004. En la contestación, negó fundamentadamente todos los fundamentos de hecho y derecho de la oposición presentada por la contraparte.

1.2.4 En la misma fecha, 5 de agosto de 2004, CERVESURSA presentó material probatorio adicional mediante el que pretendía probar los argumentos de su oposición. Sin embargo, no lo logró.

1.2.5 Dentro del término legal correspondiente –el 24 de septiembre de 2004-, CCN presentó a su vez abundante material probatorio, el que fue exhaustivamente comentado en el mismo escrito de prueba al que fue adjuntado.

1.2.6 CERVESURSA ha presentado a través de varios otros escritos, específicamente del 17 de septiembre, 15 de noviembre, 25 de noviembre y 26 de noviembre de 2004 alegatos adicionales en derecho.

1.2.7 En este escrito, paso a realizar la difícil tarea de comentar y analizar los argumentos de CERVESURSA.

Y la considero difícil ya que cualquier argumento que se pueda presentar –debidamente sustentado- para CERVESURSA no vale nada; difícil ya que a pesar del abundante material probatorio presentado por CCN sigue CERVESURSA (AMBEVECUADOR) insistiendo en la

irregistrabilidad de las marcas solicitadas en franca contradicción con sus actuaciones en el exterior²¹⁸; y difícil, finalmente, porque si los autores de la doctrina más autorizada en materia de Propiedad Industrial están simplemente equivocados –a pesar de que en un principio eran frecuentemente citados por la contraparte- habría que refundar el derecho de Propiedad Industrial.

En especial, y sin perjuicio de que por separado analizaré otros puntos de hecho y derecho muy relevantes para el proceso, paso a analizar lo siguiente:

- ¿Qué es lo “usual”? Análisis de la prohibición de registrabilidad en las normas aplicables.
- La supuesta necesidad de que las botellas de CCN sean raras, novedosas, peculiares, de elevada y notable distintividad, etc.
- ¿Qué son las marcas débiles? ¿Es la botella solicitada una marca débil? Porqué no existe la supuesta contradicción de J. Otamendi.
- Pruebas aportadas al proceso por CCN sobre las que CERVESURSA, y ahora AMBEVECUADOR, ni siquiera se han pronunciado.

II

¿Qué es lo “usual”?

Análisis de la prohibición de
registrabilidad en las normas aplicables

2.1 Comentarios iniciales

En este título, al igual que en el resto de este alegato, al tratar puntos de Derecho de Propiedad Industrial, me tendré que referir con frecuencia a los dictámenes que han preparado para este caso particular los Drs.

²¹⁸ Entre las pruebas presentadas por CCN (ver anexos 17, 21, 22, 23 y 32) se encuentran documentos que demuestran que compañías del grupo AMBEV registran diseños de botella y ejercen dichos registros en contra de terceros. En cambio, en Ecuador, intentan anular los registros de CCN y se oponen a nuevas solicitudes.

Jorge Otamendi, Guillermo Cabanellas, Carlos Fernández-Nóvoa y Manuel Fernández de Córdova, y que se encuentran agregados al expediente.

Así mismo, me tendré que referir al dictamen preparado por los Drs. Carlos Lema Devesa y Anxo Tato Plaza, el que considero está ya sometido²¹⁹ -tal como sus autores lo mencionan en la última página- a otras opiniones mejor fundadas en Derecho, como son las de los tratadistas consultados por CCN²²⁰.

2.2 El adjetivo “usual” en las normas de Propiedad Industrial: el sentido natural y obvio

El término “usual” aparece, en materia de marcas, en el art. 195, literales b) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante simplemente LPI), y en el art. 135, literales c) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante simplemente D. 486).

A continuación, transcribo las normas pertinentes:

²¹⁹ De la información que hemos podido obtener, al parecer los Drs. Carlos Lema Devesa y Anxo Tato Plaza se han concentrado en el estudio de la publicidad comparativa y no a profundidad al estudio de la Propiedad Industrial. Así por ejemplo, en la importante librería española Marcial Pons – www.marcialpons.es (del mismo país del que los profesores son nacionales) hemos encontrado una sola obra del Dr. Lema Devesa titulada “Código de Publicidad”. Por su parte, el Dr. Anxo Tato Plaza sería autor, entre otras, de las obras “La publicidad comparativa”, “La subrogación del asegurador en la ley de contrato de seguro” y “Sustitución y anulación por la sociedad de acuerdos sociales impugnables.” Quizá esta sea la razón por la cuál el dictamen de estos tratadistas es diametralmente opuesto a la de los más autorizados tratadistas, inclusive uno de ellos (Carlos Fernández-Novoa) ¡frecuentemente citado en su opinión!

²²⁰ Al contrario, los tratadistas consultados por CCN conforman sin lugar a dudas lo más autorizado de la doctrina de habla hispana en materia de Propiedad Industrial. Así mismo, dichos tratadistas prepararon no uno, sino tres, y no conjuntamente, sino de manera individual, sus dictámenes para el presente caso. Todos los abogados que trabajan en materia de Propiedad Intelectual conocen de la importante trayectoria de estos tratadistas, y una simple búsqueda en Internet revela la francamente impresionante obra que cada uno ha producido sobre temas de Propiedad Industrial. De hecho, sus libros conforman títulos infaltables en cualquier biblioteca de la materia.

LPI

“Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- b) **Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases**, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o **sea una designación común o usual** del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;” (negrillas fuera de texto)

D. 486

“Art.135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- 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;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una **designación común o usual** del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;²²¹ (negrillas fuera de texto)

En las normas transcritas se da un uso muy claro a la palabra “usual” y el legislador no la ha definido de manera especial para esta materia, de ahí que, para encontrar su significado, es necesario simplemente aplicar la segunda regla del artículo 18 del Código Civil que establece “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal;”

²²¹ Signos genéricos.

Así, lo pertinente en primer término es acudir a un diccionario –el de la Real Academia de la Lengua Española – para verificar cuál es el significado de la palabra “usual”.

Usual. (Del lat. usualis.) adj. Que común o frecuentemente se usa o se practica. 2. Aplicase al sujeto tratable, sociable y de buen genio. 3. Dícese de las cosas que se pueden usar con facilidad. 4. Der. V. interpretación usual.²²²

Vemos entonces, que el adjetivo “usual” significa, en la acepción que utilizan las normas citadas, lo “que común o frecuentemente se usa o se practica”.

Por tanto, las prohibiciones de registrabilidad que contemplan tanto la LPI como la D. 486, se refieren, en su sentido natural y obvio, a que no se podrá registrar como marca, formas de envases de productos que sean **comúnmente utilizadas**, es decir, que sean **utilizadas por varios**.

En el caso concreto, para que el diseño de botella de CCN no fuera registrable, debería ser comúnmente utilizado, es decir, utilizado por varios fabricantes de cerveza en el Ecuador (por el principio de territorialidad). Sin embargo, durante el plazo probatorio, AMBEVE-CUADOR no pudo en ningún momento probar que existe una botella igual a la que pretende registrar CCN.

2.3 El adjetivo “usual” en las normas de Propiedad Industrial: la interpretación del Tribunal Andino de Justicia

Con el “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, se otorgó a este órgano la importante tarea de velar por la aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario de los países miembros de la Comunidad Andina.

Así, se otorgó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante simplemente TJCA) la facultad de interpretar por vía

²²² Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición, Madrid, España, 1992.

prejudicial²²³ –término poco acertado- las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a fin de que dichas interpretaciones sean adoptadas en sentencia por los jueces nacionales.

En torno a lo dicho caben dos reflexiones: la primera que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el TJCA son únicamente aplicables al proceso para el que se han realizado, por lo que para otros procesos no son más que una guía de lo que el Tribunal *podría* sostener o interpretar a futuro; y segundo, que no son una verdad inamovible, ya que el mismo TJCA ha ido con el paso del tiempo rectificando y mejorando varios de sus criterios previos.

Con estos comentarios iniciales y advirtiéndolo que además los magistrados que históricamente han conformado al TJCA no se caracterizan precisamente por ser expertos en materia de Propiedad Industrial, paso a citar algunas interpretaciones prejudiciales recientes respecto de lo que dicho Tribunal considera como “usual”.

Interpretación No. 113-IP-2003

“No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. **La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie.**”

“Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que **la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.**”
(negrillas fuera de texto)

De la interpretación citada, se desprende que la forma que es usual para el TJCA, es aquella que es común para un tipo de productos, ya que carece de distintividad. Es la que es apropiable por todos, y así sólo sería

²²³ Ver artículos 32 a 36 de la Decisión 472 de la CAN.

registrable la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima en el envase, en la medida que no desempeñe una función técnica.

No es tan acertado por parte del TJCA usar los adjetivos “arbitrario” o “caprichoso”, ya que un envase su diseñador no lo hace “caprichosamente” o de manera “arbitraria” (en la acepción de la palabra como aquella voluntad que no está gobernada por la razón), sino que responde a determinados intereses y objetivos. Quizá habría sido más feliz el uso del adjetivo “discrecional”, así, lo registrable es cualquier forma discrecional de envase, en la medida que la misma no sea una forma necesaria ni desempeñe una función técnica.

En todo caso, si seguimos la interpretación del TJCA respecto de lo que no es usual, sería registrable la **forma arbitraria**: es decir, aquella que es resultado de la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho; y **la caprichosa**: es decir, aquella forma que se decidió hacer arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original.

Si bien, como lo mencioné antes, la gran mayoría de formas de envases que cumplan función de marcas no serán formas arbitrarias o caprichosas en la acepción de estos adjetivos que utiliza el TJCA, no es menos cierto, que cualquier forma utilizada por alguna persona – salvo la forma necesaria – será una forma que responde a su voluntad, sea esta o no razonada, y sea inspirada o no por el razonamiento o por mero antojo o estado de ánimo.

Así la cosas, es claro verificar que la forma de botella que mi representada pretende registrar, al no ser la forma “necesaria” del envase, se convierte automáticamente en una forma arbitraria o caprichosa –más allá del supuesto carácter inexistente de “rareza” o especial “peculiaridad” del que tanto nos habla AMBEVECUADOR-, ya que finalmente fue escogida por la voluntad de CCN.

Interpretación No. 137-IP-2004

“La causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344, opera cuando el signo que se busca registrar

consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, o cuando se trate de las “formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.”

“La jurisprudencia andina expresa que no puede acceder al registro, el signo “que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).”

Interpretación No. 94-IP-2004

“V. Signos de uso común

Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84)

Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “... en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”. (Proceso de Interpretación Prejudicial N° 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) con relación a los productos contenidos en la Clase 24, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los productos que pretende proteger.”

La interpretación prejudicial citada, si bien no se refiere al literal b) del art. 82 de la entonces vigente Decisión 344, se refiere al literal e) del mismo artículo, que prohíbe el registro de las designaciones comunes o usuales de los productos, que es en realidad la prohibición equivalente que se aplica para las denominaciones en vez de las formas.

Interpretación No. 108-IP-2004

“b) Irregistrabilidad de signos comunes o usuales

El artículo 82 literal e) de la Decisión que se analiza, prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate...”

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o la designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.”

2.4 El adjetivo “usual” en las normas de Propiedad Industrial: la interpretación en la doctrina

De manera previa a revisar las obras de los conocidos tratadistas de Propiedad Industrial a los que CCN solicitó dictámenes sobre el presente caso, al igual que sus respectivos dictámenes, verifiquemos lo que otros reconocidos tratadistas también han dicho respecto de la prohibición absoluta de registrabilidad sobre las formas usuales:

“4.2.1. La forma usual de los productos o de sus envases

La prohibición no figura en la ley española, seguramente por considerar que la forma que por lo general tienen los productos es equivalente a una denominación genérica.

A nuestro modo de ver, la prohibición cumple una función paralela a la que existe para dichas denominaciones, e impide a un empresario monopolizar indefinidamente la **forma utilizada normalmente en relación con ciertos productos o sus envases.**"²²⁴ (negrillas fuera de texto)

"a) Envases y envoltorios

Entre ellos podemos enumerar a las botellas, latas, cajas, recipientes, es decir todo lo que sirve para rodear o contener los productos elaborados o vendidos. **Lo que aquí es objeto de protección es el envase o envoltorio**, con prescindencia de dibujos, grabados, estampado que en ellos figuren y sin tener en cuenta el material empleado para su fabricación o elaboración...

Di Guglielmo presenta los siguientes casos de envases y envoltorio registrable: **una caja que tenía la particularidad de contener doce casilleros iguales, destinado cada uno a recibir cuatro ovillos, porque su forma fue considerada nueva en la industrial del hilo; una caja rectangular para sardinas en aceite, pues sus ángulos y dimensiones se diferenciaban de las anteriormente utilizadas en la industria; un envase de forma triangular y otro octagonal, en una industria donde los envases cuadrados son de uso general.**

Se acepta que en esta clase de marcas no puede exigirse una originalidad absoluta sino relativa, pues dadas las características propias de envases y envoltorios, necesariamente habrá semejanzas que deberán ser aceptadas."²²⁵ (negrillas fuera de texto)

²²⁴ PACHON, Manuel y SANCHEZ AVILA, Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pág. 214.

²²⁵ ZUCCHERINO Daniel R. y MITELMAN Carlos O. Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1997. Págs. 98-99.

“b).- Signos tridimensionales.

Entre los signos de tres dimensiones que pueden constituir una marca, se distinguen el envoltorio, el envase, la forma de producto y su forma de presentación... Por “envase” se entiende aquellos recipientes que se destinan a contener productos líquidos, gases o los que por carecer en su estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma de los que los contiene...

Por denominación “usual” hay que entender aquella que no siendo el nombre originario del producto o servicio, **ha acabado por convertirse en al denominación utilizada habitualmente en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar el producto o el servicio...**²²⁶ (negrillas fuera de texto)

“Los envases usuales de los productos también son irregistrables, como lo son las formas que se deriven de las características de los productos o del uso o empleo al que estén destinados, además de las formas usuales de los productos. También incluye la norma, que las formas que den una ventaja funcional o técnica son irregistrables como marcas.

Los signos tridimensionales que no son usuales o comunes respecto de los productos o servicios a los cuales se aplican son suficientemente distintivos y pueden ser registrados como marcas.²²⁷ (negrillas fuera de texto)

²²⁶ OTERO LASTRES, José Manuel. Concepto y tipos de marca en la Decisión 344. Artículo publicado en el libro “Memorias” del Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios.” del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1996.

²²⁷ MARQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pág. 29.

“5.2.5. Las marcas habituales o usuales (artículo 7.1.d)

No podrán registrarse tampoco las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en **habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio**. Por signos habituales o usuales se entienden aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar.”²²⁸

De las citas realizadas de obras de Propiedad Industrial de varios tratadistas, vemos que la prohibición de registrabilidad para las formas usuales se refiere a que no se puede registrar aquellas formas que:

- Son normalmente utilizadas;
- Son de uso general; y,
- Son habitualmente utilizadas en el comercio.

Veamos ahora, en vista de los comentarios presentados por AMBEVECUADOR en sus alegatos, si esta diversidad de doctrina citada, se contrapone con lo dicho por los tratadistas que por pedido de CCN prepararon dictámenes para este proceso, tanto en sus obras, como en los dictámenes correspondientes:

- **Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa**

Obra: Tratado sobre Derecho de Marcas

“La prohibición analizada impide registrar como marca las formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico: trátense de la forma básica de un producto o de la forma básica de un envoltorio o envase. Fuera de esta prohibición quedan, por un lado, las formas consistentes en la representación peculiar y arbitraria de la forma habitual de un producto o de un envase... Fuera de la prohibición examinada también queda, por otra parte, el caso de

²²⁸ CASADO CERVIÑO, Alberto. El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica. Editorial Lex Nova, Valladolid, España, 2000. Pág. 131.

que la forma objeto de la solicitud de marca recuerde, en mayor o menor medida, la forma habitual de un producto o de un envase. En este punto cabe hablar de las representaciones sugestivas de la forma de un producto o de un envase: categoría en cierto modo paralela a la de las denominaciones sugestivas anteriormente expuesta.”²²⁹

Dictamen del 20 de septiembre de 2004 (anexo 15, escrito de prueba 1)

“En el Derecho de Marcas ha venido imperando tradicionalmente la prohibición de registrar los signos utilizados usualmente por los operadores económicos. Así, al establecer el régimen jurídico de la marca *telle-quelle*, el artículo 6 *quinquies* B2 del Convenio de la Unión de París dispone que una marca de fábrica o de comercio podrá ser rehusada por un País Unionista cuando consista en un signo que haya llegado a ser usual “en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del País donde la protección se reclama.” (pag. 39)

“En el Derecho Andino se formula mismo la prohibición de registrar como marca los signos habituales...” (pag. 40)

“Nótese como el TJCA entiende por forma usual, la forma de uso común. Por tanto, a efectos de determinar si una forma es o no la forma usual de un concreto producto **deberá comprobarse si es o no la forma de presentación habitual de dichos productos.**

Por su parte, también la doctrina científica se ha manifestado en el mismo sentido...” (pag. 42) (negritas fuera de texto en todas las citas)

– Prof. Dr. Guillermo Cabanellas

²²⁹ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Ed. Marcial Pons, Madrid, España, 2001. Pág. 154.

Obra: Derecho de Marcas

“a) *Envases y envoltorios; forma del producto.* Entendemos que estos términos deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc. a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad.

La forma de un envase, como todo otro signo, puede en efecto haber pasado al uso general, y por ello ser insusceptible de registro marcario. En *Trébol c. Eada*, la Corte Suprema había decidido que tenía “interés legítimo para solicitar la nulidad de la marca por importar el registro de la misma exclusividad en el uso de un envase, quien también la utiliza y entiende que ha pasado al uso general”. Es verdad que en materia de envases más que en otros campos, y sobre todo para ciertos productos, la novedad es relativa; pero dentro de esa relatividad es posible que las marcas reúnan ciertas características que las conviertan en singulares y distintivas.”²³⁰

Dictamen del 3 de septiembre de 2004 (anexo 13, escrito de prueba 1)

“a) Argentina. El artículo 1 de la Ley de Marcas argentina (Ley N 22.362) prevé que puedan registrarse como marcas los envases, entre otros posibles signos con capacidad distintiva. En su artículo 2 **excluye que puedan ser consideradas como marcas y registradas como tales los signos que hayan pasado al uso general antes de su solicitud como registro.** (Numeral 1, a)

...

Chavanne y Burst (*Droit de la Propriété Industrielle*, París, 1993, p. 494 y ss.), tras señalar que las marcas tridimensionales, incluyendo las formas de las botellas, venían siendo protegidas aún antes de que la Ley de Marcas de 1964 consagrara tal protección expresamente, indican que **las marcas tridimensionales deben cumplir todas las condiciones clásicas de validez de las marcas: no ser genéricas, descriptivas o engañosas y estar disponibles.** Adicionalmente existen

²³⁰ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y BERTONE Luis Eduardo. Derecho de Marcas. Editorial Heliasta S.R.L., 2da Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003. Págs. 422-423

ciertas causales de nulidad propias de este tipo de marcas, particularmente que la forma depositada como marca sea inseparable de cierto resultado industrial.” (Numeral 1, a, 1)) (negrillas fuera de texto)

- Prof. Dr. Jorge Otamendi

Obra: Derecho de Marcas

“2.2.2 a) *El uso común*

Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser un indicativo de un producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la terminología. **Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.** Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva.”²³¹

Dictamen del 9 de septiembre de 2004 (anexo 14, escrito de prueba 1)

“La oponente afirma que la ley ecuatoriana prohíbe que se registren formas usuales de envases. Nadie debería estar en desacuerdo con esto. No sólo la ley vigente en Ecuador prohíbe tales registros. No conozco ley que admita su registro...”

Como se puede observar de las citas realizadas, señor Director, los tratadistas que han emitido dictámenes para el presente caso por pedido de CCN son consecuentes con las posiciones que han mantenido en sus obras:

²³¹ OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999. Pág. 91

- Carlos Fernández-Nóvoa en sus obras indica que las formas “habitualmente” utilizadas en el tráfico económico no son registrables, y en su dictamen, indica que las formas “usualmente” utilizadas no son registrables.
- Guillermo Cabanellas indica en su obra “Derecho de Marcas” que no son registrables las formas que han pasado al uso general, y en el dictamen se mantiene en esa misma posición.
- Jorge Otamendi comenta en su obra “Derecho de Marcas” que el uso generalizado de una forma la convierte en no registrable por ser común y se ratifica en su dictamen, al comentar que no está en desacuerdo con que las formas “usuales” no sean registrables.

2.5 Conclusiones

He demostrado exhaustivamente en base a la interpretación de las palabras en su sentido natural y obvio, las interpretaciones prejudiciales del TJCA y un importante volumen de doctrina extranjera, que la prohibición de registrar como marcas formas usuales se refiere a que **no se puede registrar aquella forma que sea la normalmente o habitualmente utilizada, o de uso general o generalizado en un mercado determinado.**

Como lo hemos venido sosteniendo a través de este proceso, no hemos cuestionado en momento alguno la prohibición que contempla la ley, es decir el derecho, sino que estamos en desacuerdo con los hechos, porque **el diseño de botella que pretende registrar CCN mediante esta solicitud no es usual, ya que no es la botella que normalmente o habitualmente se utiliza por terceros en el mercado ecuatoriano para comercializar cerveza ni otros productos comprendidos en la Clase Internacional No. 32.**

Si la botella que pretende registrar CCN fuera habitual, entonces el público ecuatoriano no la identificaría con un determinado origen empresarial, tal y como se ha probado, entre otros documentos, con los estudios de mercado que se han realizado por las empresas CEDATOS y MARKET, y que se encuentran adjuntos al expediente como anexos Nos. 6 y 7 al escrito de prueba No. 1.

“Pues bien, los estudio de mercado realizado por encargo de la “Compañía nacional de cervezas nacionales, C.A.” **demuestran sobradamente que la forma de los envases aquí enjuiciados denotan ante los consumidores ecuatorianos la procedencia empresarial de la cerveza contenida en los referidos envases...**

Es indudable que en los signos solicitados como marca por la “Compañía de cervezas nacionales, C.A.” concurre el requisito de la distintividad o carácter distintivo en un doble plano; a saber, el de la distintividad intrínseca y el de la distintividad efectiva que se deriva del reconocimiento de la marca por parte de los consumidores.

De donde se sigue que las marcas solicitadas por la “Compañía de cervezas nacionales, C.A.” **no incurren en la prohibición decretada por la letra b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.**”²³² (negrillas fuera de texto)

“f) Forma usual del producto. **El envase descrito en el apartado 2 no es la forma usual de los envases de cerveza.** Existen múltiples otras formas utilizadas en el comercio ecuatoriano e internacional para esos envases, y no existen obstáculos fácticos para que los competidores las adopten, distinguiéndose así del titular de la marca constituida por ese envase. “Forma frecuente” o “forma intensamente usada” no es lo mismo que envases, pero no es la “forma usual”...”²³³

“Para concluir, entiendo que no puede hablarse de uso común de un envase que es usado para distinguir una cerveza desde hace años por un mismo empresario. Si hay otros similares, ello sucede porque las características propias de todo envase hace que existan similitudes. Lo que sucederá entonces, y de hecho sucede, es que puede haber en el mercado envases similares en alguna de sus formas, pero esto, de ninguna manera permite que coexistan envases idénticos. Como dije antes, hay un universo infinito en el cual elegir

²³² Dictamen del Dr. Carlos Fernández-Nóvoa agregado al proceso.

²³³ Dictamen del Dr. Guillermo Cabanellas agregado al proceso.

formas diferentes, y por cierto no idénticas.”²³⁴ (negrillas fuera de texto)

Al parecer, Señor Director, toda la confusión de AMBEVECUADOR se origina en el hecho que esta compañía considera que porque existan en el mercado envases similares al solicitado por CCN, este se convierte en un envase usual. Así lo sostienen en varios de sus escritos, por ejemplo, en los alegatos del 17 de septiembre de 2004 dicen:

- “Si hay varios empresarios que comercializan sus productos en botellas **similares** o idénticas, luego la botella es usual.” (negrillas y subrayado fuera de texto) Pág. 4, último párrafo.
- “Sin duda, hay mejores formas de probar la usualidad de las botellas. Para saber si algo es usual, resulta más propio indagar lo siguiente:
 - (i) Si existen en el mercado cervecero ecuatoriano otros envases iguales o **parecidas** al signo solicitado;
 - (ii) Si existen en el mercado cervecero andino otros envases iguales o **parecidas** al signo solicitado; y,
 - (iii) Si existen marcas notorias o de alto renombre, que utilicen envase iguales o **parecidos** al signo solicitado.” (negrillas y subrayado fuera de texto) Pág. 5.

Lo anterior es a todas luces errado. Para que el diseño de un envase sea usual y por tanto se encuentre en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 195 de la LPI y, concordantemente, en el literal c) de la D. 486, ESE envase particular tiene que ser el usual. No OTROS envases, ya sean similares o parecidos.

Y lo anterior es lógico. Todo envase que sea por definición una botella, tendrá que ser parecido al resto, sino simplemente dejaría de ser una botella, capaz sería un tarro o un frasco, pero no una botella. **Siguiendo este errado criterio de AMBEVECUADOR, simplemente ninguna botella sería registrable en el mundo, ya que todas serían de uso común porque son similares o parecidas al resto: todas tienen un cuerpo, un cuello, un pico, una base, etc. etc.**

²³⁴ Dictamen del Dr. Jorge Otamendi agregado al proceso.

Durante todo el proceso, Señor Director, AMBEVECUADOR no ha podido probar en ningún momento que en el mundo, y menos aún en el Ecuador –que es el lugar relevante-, existan botellas iguales a las que utiliza CCN para envasar sus productos, especialmente aquellas de 578 ml y 311ml en que se envasa de manera predominante a PILSENER, y aquellas, también de 311ml, en las que se envasa CLUB.

Lo que se ha probado por ambas partes es que en el mercado ecuatoriano existen una serie de botellas diferentes en las que se comercializa cervezas y otros productos. Evidentemente, todas estas botellas tienen parecidos entre si por ser, justamente, botellas.

III

La supuesta necesidad de que las botellas de CCN sean raras, novedosas, peculiares, de elevada y notable distintividad, etc.

Es otro gran error conceptual en materia de Derecho de Marcas el que comete AMBEVECUADOR al sostener que cierto tipo de signos – como en este caso los envases – requieren de una especial o elevada distintividad, que la ley simplemente no exige. Demuestra, además, una confusión de conceptos el hecho de que se pretenda que esta Dirección exija la “rareza”, la especial “creatividad” o la “curiosidad” al diseño de botella que CCN ha solicitado para registro, ya que se confunden características del derecho de autor y de los diseños o modelos industriales con los signos distintivos.

Lo primero que se debe analizar respecto de este tema, es lo que constituye un signo registrable de acuerdo a lo que disponen tanto la LPI como la D. 486.

D. 486

“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.

ALEGATO SOBRE REGISTRABILIDAD DE ENVASES COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

LPI

“Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.”

De la citas de las normas pertinentes, se puede observar que en ningún momento la D. 486 o la LPI, requieran la “creatividad” o la “rareza” para que un signo distintivo pueda ser registrado. Más aún, en la lista ejemplificativa de signos registrables del art. 134 de la D. 486, en cuyo literal f) se menciona expresamente como ejemplo de signos registrables a “la forma de los productos, sus envases o envolturas”,

tampoco se señala que deben tener algún nivel especial de distintividad, peculiaridad o rareza, para “excepcionalmente” ser registrables.

En realidad, Señor Director, para que un signo sea registrable, esté compuesto por palabras, dibujos, sonidos, olores, letras, números, formas de envases, etc., lo único que requiere es que tenga una capacidad de poder distinguir productos o servicios en el mercado, y adicionalmente, para efectos de su registro, que pueda ser representado gráficamente. Nada más.

Este error conceptual de AMBEVECUADOR (antes CERVESURSA) viene desde su escrito de oposición del 19 de mayo de 2004, cuando en las páginas 11 a 13 hablan de un “principio de excepcionalidad” (concepto creado por ellos), según el cuál las “botellas *generalmente* no pueden distinguir al producto”, según el cuál ellas “*excepcionalmente*” podrían llegar a ser objeto de registro como marca, ya que debe exigírseles una “*notable*” y “*elevada* distintividad”, etc.

Sin embargo, lo que más llama la atención, es que aún después de que AMBEVECUADOR revisó –como nos imaginamos lo hicieron– detenidamente los dictámenes de los tratadistas Cabanellas, Fernández-Nóvoa y Otamendi, sigan sosteniendo en sus alegatos presentados el 27 de septiembre y 25 de noviembre de 2004, nuevamente estos equivocados conceptos.

De hecho, al parecer AMBEVECUADOR no quiere aceptar –frente a los criterios de los tratadistas más representativos de habla hispana en materia de Derecho de Marcas– que está evidentemente equivocada, cuando menciona que “gran perturbación han ocasionado en OTAMENDI y en CABANELLAS los calificativos que, según ellos, hemos puesto para fijar los niveles de distintividad que debe reunir una botella para ser registrada.”²³⁵, y acto seguido intenta sostener nuevamente lo mismo: necesidad de creatividad, rareza, especial peculiaridad, para que una botella sea registrable como marca.

De otro lado, es realmente increíble, Señor Director, que antes AMBEVECUADOR, en su escrito de oposición y en otros procesos, como

²³⁵ Pág. 6 de los alegatos presentados el 25 de noviembre de 2004 por AMBEVECUADOR.

por ejemplo en la contestación del 5 de agosto de 2004 a la tutela administrativa No. 353/2004 MAM, citaba con frecuencia los criterios de las obras de Fernández-Nóvoa y de Guillermo Cabanellas para supuestamente sustentar su posición, considerándolos doctrina autorizada, y que hoy, a raíz de que a dichos tratadistas se les solicitó criterios específicos para el presente caso, como no coinciden con la interpretación única y especial de AMBEVECUADOR de las normas de Propiedad Industrial, se hayan convertido ahora en doctrina descalificada. Hemos venido viendo que para AMBEVECUADOR, no sólo en materia de Propiedad Industrial, sólo es acertado y verdadero lo que le conviene coyunturalmente... como aquella teoría – que ningún jurista se la creyó en la país- de que los registros de marcas concedidos hace más de ocho años, se encontraban suspendidos de pleno de derecho por la mera interposición de un recurso de revisión caducado...

En todo caso, podemos observar que AMBEVECUADOR en sus nuevos alegatos del 25 de noviembre cita nuevamente la misma doctrina y jurisprudencia que citó en la oposición del 19 de mayo de 2004 y así pretende convencernos de que la doctrina y la jurisprudencia, prácticamente universal, está de acuerdo en que la especial creatividad, particularidad, rareza o curiosidad de los diseños de los envases es necesaria para hacerlos registrables.

Comentan en primer lugar que el autor Alberto Casado Cerviño, en su obra “El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica”, - libro que por cierto se ha convertido en la obra de cabecera de AMBEVECUADOR- “hace suyo” el criterio del Tribunal Español, en el sentido de que se requeriría el ya famoso grado especial de particularidad o creatividad de las marcas formadas por envases.

Sin embargo de lo dicho, basta revisar el título No. 5.2.5 “Signos constituidos exclusivamente por determinadas formas (artículo 7.1.e.)” de la referida obra²³⁶ para verificar que el referido tratadista no es que “hace suyo” ningún criterio, sino que simplemente se limita a señalar lo que ha dicho cierta jurisprudencia.

Así, tal como lo indica AMBEVECUADOR, efectivamente CASADO CERVIÑO comenta que “Con carácter general, la Oficina denegará las

²³⁶ CASADO CERVIÑO, Alberto. Ob. Cit. Págs. 132 a 134.

marcas tridimensionales constituidas exclusivamente por envases corrientes u ordinarios...” y esto evidentemente no es nada nuevo. Es lo que hemos venido sosteniendo desde un principio: el envase corriente u ordinario es justamente el “usual”, el que viene siendo usado por varios oferentes en el mercado, y éste es el envase que no es registrable. Ahora, ¿querrá decir esto (que el envase usual no sea registrable) que entonces sólo los envases que tengan una especial creatividad, rareza o que sean muy curiosos son los únicos registrables?

AMBEVECUADOR omite convenientemente citar de su obra de cabecera ciertos comentarios importantes, que demuestran que no sólo lo raro, peculiar o curioso es registrable, que los cito a continuación:

“Entre las distintas marcas tridimensionales que la Oficina ha aceptado hasta el momento se encuentran, entre otras, diferentes formas de botellas, de tarros de miel, de tarros de mostaza, de etiquetas de vino, e incluso un tostador de pan y un coche tan conocido como el Mini Austin.”²³⁷

El mismo libro del autor CASADO CERVIÑO cita algunos trámites como ejemplo de la enumeración de los tipos de marcas tridimensionales que han sido registradas ante la OAMI –ninguna de las cuales se caracteriza por ser muy especial o rara-, y cuya reproducción gráfica copio a continuación:

- Forma de botella registrada para champú

Nombre:	GUHL
Número:	765990
C.I.:	3
Fecha Registro:	16 de agosto de 1999
Vencimiento:	9 de marzo de 2008

²³⁷ Ibid. Pág. 119.

ALEGATO SOBRE REGISTRABILIDAD DE ENVASES COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES



- Forma de botella registrada para agua

Nombre:	Perrier
Número:	304733
C.I.:	32
Fecha Registro:	27 de agosto de 1998
Vencimiento:	26 de junio de 2006



- Forma de botella registrada para miel

Nombre:	Lune de miel Mille Fleurs
Número:	367862
C.I.:	30
Fecha Registro:	8 de octubre de 1998
Vencimiento:	13 de septiembre de 2006



- Forma de botella registrada para mostaza

Nombre:	Löwensenf
Número:	259366
C.I.:	30
Fecha Registro:	14 de septiembre de 1998
Vencimiento:	14 de mayo de 2006



Así mismo, más adelante en su obra CASADO CERVIÑO comenta:

“Las Salas de recurso han tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre los requisitos que deben cumplirse para registrar determinadas marcas tridimensionales. Así, en relación con el **registro de la forma de una botella**, la Primera Sala de recurso dictaminó que **para que la forma de una botella puede ser considerada como una marca tridimensional es fundamental que el consumidor en cuestión sea capaz de distinguir la botella por su forma y no únicamente por la etiqueta; asimismo es necesario que la forma le sirva de indicación del origen empresarial de los productos.**”²³⁸ (negrillas fuera de texto)

De lo dicho, se desprende que evidentemente lo que es necesario para que una forma de botella sea registrable como marca es la capacidad distintiva de la misma, es decir, que los consumidores puedan conocer el origen empresarial de los productos por la forma de la botella, y en este proceso está plenamente demostrado que los consumidores reconocen el origen empresarial de la botella solicitada por CCN.

Adicionalmente a lo dicho, AMBEVECUADOR cita alguna otra jurisprudencia en la página 7 de sus alegatos del 25 de noviembre de 2004, ya tantas veces mencionado, en la que se dice “**el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar** que el de una marca denominativa o figurativa” (Sentencia de 8 de abril de 2003 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea) (negrillas fuera de texto) o “Por lo general, puede decirse que, según demuestra la experiencia, **la atención del consumidor medio con respecto al aspecto de los productos así comercializados no es elevada**” (Resolución de la 2da Sala de la OAMI, de 9 de septiembre de 2003, R 374/199-2) (negrillas fuera de texto).

El hecho que una jurisprudencia europea considere que el carácter distintivo de una marca que consiste en un “forma de un producto” es más difícil de “acreditar” (probar en definitiva), y que otra sostenga que

²³⁸ Ibid. Pág. 133. CASADO CERVIÑO se refiere al caso de la botella GRANINI, que fue concedida como marca tridimensional por la Primera Sala de recurso a través de la resolución del 4 de agosto de 1999 R 139/1999-1 de la OAMI.

la atención de un consumidor medio a los productos que se caracterizan por sus formas de botella no es elevada, **no significa evidentemente que se requiera un elevado grado de distintividad, una especial creatividad o rareza de las botellas.** ¿En qué parte de la jurisprudencia citada por AMBEVECUADOR se dice esto?

Inclusive, en la cita que se realiza de la resolución No. 1129-2003/TPI del INDECOPI, vemos únicamente que dicho órgano administrativo sostuvo que se necesita “alguna característica fuera de lo común que le otorgue carácter distintivo...”, es decir, volvemos a lo mismo: que el envase no sea usual o común. **Pero de ahí, a decir que se requiere una especial creatividad, rareza, etc. hay un largo trecho.**

Probablemente exista en algún lugar alguna jurisprudencia, o algún tratadista como es el caso de Lema Devesa y Anxo Tato Plaza, que consideren que los envases para ser registrados como marca requieren de una especial y notable distintividad, o de una originalidad tal digna del derecho de autor, o de cierta ornamentación, que sería en realidad protegible a través del diseño industrial y no de las marcas. Lo cierto es, que para que un signo pueda constituir una marca, debe ser distintivo y punto: algunos signos serán más distintivos que otros, evidentemente, pero esto no determina su registrabilidad. Gran o poca distintividad, si el signo cumple con esta función, será entonces registrable.

Veamos lo que han dicho los conocidos tratadistas que prepararon sus dictámenes para este proceso, respecto de los requisitos de especial peculiaridad o rareza de los que habla AMBEVECUADOR:

- **Carlos Fernández-Nóvoa**

“Antes de finalizar estas observaciones preliminares acerca de la distintividad o carácter distintivo, hay que recalcar que este es el único requisito básico exigible a una marca. Esto implica que son ajenos al Derecho de marcas tanto el requisito de la originalidad (propio de la obra protegible a través del Derecho autor), como el requisito del carácter singular (que opera en el Derecho de los Diseños Industriales). Así lo ha puesto de manifiesto en el Derecho europeo de Marcas, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. *Vid.* por ejemplo, la Sentencia de 27 de

febrero de 2002 que falló el caso LITE (=Rec. 2000, pp. II-718) la cual afirma rotundamente que:

“una marca comunitaria no necesariamente procede de una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores”.

(...)

En el Derecho europeo de ha suscitado la cuestión de si a la hora de enjuiciar si la forma de un producto o un envase es apta para ser registrada como marca, deben aplicarse o no criterios más estrictos que los que rigen con respecto a las restantes marcas (denominativas, gráficas y mixtas). Concretamente en Alemania, el Tribunal Federal de Patentes venía manteniendo que las marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto están sujetas a exigencias más estrictas que las demás marcas en el momento de apreciar su carácter distintivo. Frente a esta tesis, el Tribunal Supremo Federal Alemán sostiene que por lo que respecta al carácter distintivo, no existe razón alguna para fijar exigencias más estrictas en relación con las marcas tridimensionales que en relación con las marcas tradicionales. Esta es la tesis que se ha impuesto en el Derecho europeo de Marcas, pues tanto en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como el tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas han mantenido que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no son distintos de los aplicables a otras categorías de marcas. Vid. la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de septiembre de 2001 (apartado 55, *Actas de Derecho Industrial*, XXII, 2001, pp. 1175 ss) y la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de junio de 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* (apartado 48, *Actas de Derecho Industrial*, XXIII, 2002, pp. 814 ss).

Resulta así, que no pueden aplicarse criterios más estrictos a la hora de enjuiciar la distintividad de una marca tridimensional. Pero a la vez, tampoco es posible aplicar criterios menos rigurosos que los referentes a los demás tipos de marcas. Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el caso “Mag Instrument inc. contra Oficina de Armonización del

Mercado Interior” resuelto por la Sentencia de 7 de febrero de 2002 (=Recopilación 2002, pp. II-467 ss). Según se afirma en el apartado 38 de esta Sentencia

“... no puede acogerse la alegación de la demandante de que las formas poseen, cuando son marcas, un carácter distintivo superior al de las marcas denominativas. Al respecto debe señalarse que si bien el consumidor medio del producto de que se trata está acostumbrado a percibir que las marcas denominativas son signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo en lo tocante a las marcas constituidas por la forma del producto, como ocurre en el presente asunto. **Por tanto, por tanto, las exigencias sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por las formas de los productos no pueden ser inferiores a las relativas a las marcas denominativas**, puesto que el consumidor está acostumbrado a centrar su atención más bien sobre éstas”. (la negrita es añadida).

(...)

Nótese bien, no obstante, que el TJCE no afirma en ningún momento que los signos tridimensionales no pueden poseer capacidad distintiva. Sólo afirma que en ocasiones “puede parecer” más difícil establecer el carácter distintivo de un signo tridimensional (ni tan siquiera se afirma que sea más difícil, sino que pueda parecer más difícil). Y tampoco se mantienen que dicha capacidad haya de ser superior a la de los demás tipos de signos. Antes al contrario, y como ya se ha expuesto, tanto el Tribunal de Justicia, como el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas han sentado el principio de que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no son distintos de los aplicables a otras categorías de marcas.”

- **Guillermo Cabanellas**

“4. Antecedentes en el Derecho Comparado

a) Argentina...

Adviértase que ni la ley, ni la doctrina ni la jurisprudencia exigen que los envases sean “creativos”, o “raros”. Por el contrario, se tiene expresamente determinado (cfr. J. OTAMENDI: Loc. cit.) que sólo

cabe exigir una “originalidad relativa” para que un envase tenga capacidad distintiva. Tal capacidad surge no del valor artístico o intelectual del envase, sino de su aptitud para ser visto por el público como el envase característico de una cerveza –u otro producto-determinado. Así, según se verá en el punto b), infra, el envase de Perrier, mundialmente protegido como tal y objeto de decisión bajo el Derecho francés –similar al argentino en ésta y otras materias-, carece de creatividad o “rareza” y sin embargo cumple con mayor efectividad que muchas marcas no tridimensionales su función distintiva. Lo mismo sucede con otros envases de gran poder distintivo entre el público consumidor, como el de 7-UP, o el de Pepsi-Cola. Por otra parte, debe advertirse que bajo el Derecho argentino, como bajo la generalidad de los sistemas jurídicos similares, la regla general es que los signos previstos por la ley son registrables como marcas, y que excepcionalmente no lo serán cuando hayan pasado al uso general o sean necesarios para lograr un resultado técnico. En ningún momento se requiere –a diferencia de lo que sucede en materia de derechos de autor o de patentes- un cierto nivel de creatividad o de valor intelectual. Debido a las prácticas de consumo contemporáneas -rapidez en la elección, exposición de los productos en supermercados de gran tamaño, etc.- los signos simples pueden tener mayor impacto distintivo, para el consumidor, que aquéllos que tengan un impacto más complejo sobre los sentidos.

b) Francia...

Como en el caso del Derecho argentino, examinado en el punto a), no se exige para las botellas y otros envases o marcas tridimensionales que exista un nivel de creatividad o “rareza”. Basta con que la forma sea “arbitraria”, y ella es tal si no viene impuesta por la naturaleza del producto o por funciones técnicas o prácticas. Todo ello fue sentado expresamente en el fallo Perrier, antes citado, entre otros.

d) Unión Europea...

Citando a Fernández Novoa: Si sucede que la forma enjuiciada hace más atractivo y, por ende, vendible el producto, habrá que concluir que tal forma afecta el valor intrínseco del producto y, en

consecuencia, no puede ser registrada como marca. En esta hipótesis la función de la forma no consistirá en identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial. Antes al contrario, la forma operará como un factor orientado primordialmente a satisfacer las exigencias estéticas de los consumidores. O, dicho con otras palabras, la forma en cuestión será estéticamente funcional porque lejos de constituir un signo distintivo del producto, representará uno de los mecanismos que contribuyen al éxito comercial del producto entre los consumidores. En este sentido cabe decir que cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional para los consumidores, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca por virtud de lo dispuesto en el subapartado iii) del artículo 7.1.e). cabría incluso decir paradójicamente que el Derecho de Marcas penaliza a los creadores o usuarios de las formas estéticamente más llamativas y atractivas por cuanto que niega a tales formas el acceso al *status* de marca registrada. Frente a esta alegación, no obstante, debe señalarse que el creador de una forma estéticamente atractiva tiene, en cambio, abierto el acceso a la protección de la forma como diseño o modelo industrial.

Lo mismo que sucede bajo los restantes regímenes examinados precedentemente, no se exige que las marcas tridimensionales sean “creativas” o “raras” sino que deben ser “suficientemente arbitrarias como para permitir al consumidor atribuir un origen preciso a los productos” (Resolución de la Cuarta Sala de Recursos de la OAMI, 11-II-2004). Pero éste no es sino un requisito que se aplica a todas las marcas, que no deben ser la denominación genérica o usual de un producto, o la forma necesaria del mismo, para poder así tener valor distintivo. Por lo tanto es erróneo, y carente de todo fundamento en el sistema comunitario europeo de marcas –lo mismo que sucede bajo la generalidad de los sistemas marcarios en el Derecho Comparado– sostener que “para que el envase de un producto pueda ser registrado como marca –particularmente en la hipótesis de la marca-envase en sentido estricto– debe poseer una especial fuerza distintiva o aptitud diferenciadora” (según reza el “Dictamen sobre el Registro como Marca de una Botella de Cerveza”, presentado por la oponente a la solicitud de registro descrita en el punto 1 de esta opinión). Lo que se exige es que la marca tenga fuerza distintiva o aptitud diferenciadora, que es la exigencia común a todo tipo de marcas. Una cosa es que,

como señala acertadamente FERNÁNDEZ NOVOA (El sistema comunitario de marcas, loc. cit.), las marcas consistentes en envases sean relativamente débiles por la posibilidad de registrar o usar otros envases, y otra muy distinta –que ni la ley ni la jurisprudencia dicen– que se exija una fuerza distintiva o aptitud diferenciadora especiales. Por el contrario, del texto de las normas comunitarias europeas antes mencionadas surge que, en estos casos, el nivel de fuerza distintiva exigido es el común para todas las marcas.

- **Jorge Otamendi**

“La oponente esboza en este capítulo otra novedosa teoría. Reconoce que hay botellas “peculiares, raras, curiosas”, y da como ejemplo la “famosa botella de COCA COLA, “que por tener esos caracteres, adquieren una fuerza distintiva peculiar.” Es cierto que hay envases que merecen la calificación que les da la oponente, y sin duda alguna los habrá que merezcan otros calificativos. Me referiré luego a esta cuestión, pero adelanto que no he encontrado en la legislación ecuatoriana, ni en la del Pacto Andino, ni en la de ningún otro país, la rareza, la peculiaridad o la curiosidad, como requisitos para la registrabilidad marcaria.

La oponente parte del supuesto, falso para mí, de que ha quedado probado en el primer capítulo de su escrito, que la botella es de uso común. Y agrega que “la misma simpleza de las líneas del diseño lo evidencia”. Recordemos lo de raro, curioso y peculiar. La oponente avanza aún más en la elaboración de su novedosa teoría. Afirma que “...siendo las botellas el tipo de envase más común en esta industria; luego las botellas *generalmente* no pueden distinguir al producto”, refiriéndose a la industria cervecera. Y concluye con lo que entiende resume la solución al problema que ha descubierto: “...la doctrina y jurisprudencia han aceptado que en determinados casos, cuando una botella cuente con suficientes elementos de distintividad, *excepcionalmente* podría llegar a ser objeto de un registro marcario.” Me confieso ignorante de la existencia de tal principio jurisprudencial. Aunque cuesta creer que el mismo exista como tal, ante la ausencia de tal disposición en la legislación marcaria que sí conozco. No he leído autores que hayan sostenido que un envase puede ser registrado

excepcionalmente como marca, pero, debo reconocer que estoy muy lejos de habrlo leído todo. Muy por el contrario, entiendo y sostengo que no hay una categoría especial de signos distintivos que merezca la aplicación de criterios diferentes. No hay tal cosa como la excepcionalidad en el registro, ni la falta de excepcionalidad. Toda marca debe reunir los requisitos de novedad, especialidad y licitud, y silo hace, podrá ser registrada como marca.

No tiene sustento en dicha legislación, que los envases deban reunir una “notable y elevada distintividad”, o “que deba contar con características fuera de lo común”.

La parte contraria afirma, a través de una cita de Fernández Novoa, que de concederse la marca en cuestión, “...quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado...” Encuentro que esta afirmación se contradice en los hechos que la propia oponente ha descrito. No puedo entender como se produce o puede producir tal bloqueo, cuando la propia oponente nos dice que hay otras botellas, para ella “idénticas” a la opuesta, que se venden “masivamente” en el mercado. Máxime cuando el envase en cuestión está registrado desde hace años, sin que parezca haberse turbado en lo más mínimo la utilización de esos otros envases.”

Las citas recién realizadas son solamente un extracto de lo dicho por estos importantes tratadistas en sus dictámenes, y son lo suficientemente claras para relevarme de comentarios adicionales.

IV

¿Qué son las marcas débiles?

¿Es la botella solicitada una marca débil?

Porque no existe la supuesta contradicción de J. Otamendi.

Esta es otra de la confusiones de AMBEVECUADOR, ya que en ningún momento mi representada ha negado que su marca sea débil, de hecho, los dictámenes presentados por los tratadistas reconocen efectivamente que todo envase, en especial las botellas, son marcas débiles, justamente porque tendrán que soportar la existencia de otras botellas en el mercado.

El que una marca sea débil, no implica que la misma no sea registrable desde ningún punto de vista, sino que implica que una vez registrada, su titular deba aceptar la coexistencia de otras marcas que tengan cierto grado de similitud con las mismas. Así, en tratándose de marcas débiles, la autoridad competente debe admitir el registro de marcas que tengan mayores acercamientos a la marca débil registrada, en relación a marcas que pudieran ser fuertes o realmente únicas.

Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que porque se admita el registro de marcas que tengan un mayor acercamiento a las marcas “débiles”, se deba permitir el registro de marcas que sean confundibles. La debilidad de una marca no es justificación para que se registre o se permita el uso de una marca que efectivamente se pueda confundir.

Es así que la interpretación que le quiere dar AMBEVECUADOR al dictamen que presentó el Dr. Jorge Otamendi en este proceso, para significar que es contradictoria con su propia obra, en cuanto se refiere a que los envases son marcas débiles, es antojadiza y alegada de la realidad²³⁹.

Cita AMBEVECUADOR en la página 4 de sus alegatos del 25 de noviembre de 2004 a la obra Derecho de Marcas del Dr. Jorge Otamendi en la parte que dice “Esto, porque **dadas las características generales de ciertos envases, necesariamente han de existir semejanzas**, que deberán ser aceptadas. En otras palabras, el grado de acercamiento entre ciertas marcas-envase podría ser mayor que con relación a otras marcas-envase y otras marcas de cualquier índole.”, y adicionalmente, cita la parte que dice “Por esta razón se considera a las marcas constituidas por botellas, como **marcas débiles**”. Estas citas de la obra de Otamendi, las compara con otras citas del dictamen, que nada tienen que ver con una supuesta alegación de alta distintividad de los envases, intentando así desacreditar al prestigioso Dr. Otamendi.

Sin embargo Otamendi, como no podría ser de otra manera, reconoce en su dictamen que las formas de botellas son marcas débiles porque contienen elementos comunes entre todas ellas, justamente, por tratarse de botellas. Así, Otamendi comenta:

²³⁹ Oportunamente analizaremos a profundidad porque no existen ninguna contradicción entre la obra Derecho de Marcas del Dr. Jorge Otamendi y los criterios vertidos en su dictamen.

“Obsérvese que no es patrimonio exclusivo de las marcas formadas por envases el que distintas marcas contengan elementos comunes. Para dar sólo un ejemplo tan solo debemos analizar las marcas de las clases de alimentos. Allí encontraremos seguramente cantidad de marcas que tendrán en común partes evocativas de los productos que distingue. No me extrañaría que en Ecuador, ello sucede en Argentina, hubiese cantidad de marcas con la raíz o la terminación CHOCO. Como debe haber cantidad de marcas que distinguen alimentos para perros que contienen dibujos de perros. Esto no las hace irregistrables, ni carentes de novedad, ni carentes de especialidad, y por ende, carente de poder distintivo. Con las botellas, sucede lo mismo. Necesariamente tienen elementos comunes, muchas de ellas, ya que tienen una función que cumplir. Si no, no serían envases. Pero, la existencia de elementos comunes no los hace irregistrables.”

Para concluir, los diseños de botella que se registran como marcas son débiles, y esto no quiere decir que se trata de signos irregistrables, sino que siendo registrados, deben tolerar el acercamiento de otros signos, en la medida que no se cause confusión al consumidor.

En este proceso se encuentra demostrado (Anexos 1, 2 y 3 del escrito de prueba No. 1) que CCN dispone de derechos sobre el diseño de botella en que se comercializa predominantemente la cerveza PILSENER de 578ml y éste registro evidentemente no ha impedido que productos en **OTRAS** botellas **DIFERENTES** puedan ser comercializados en el mercado. Esto es un buen ejemplo de una marca débil... pero eso, a tolerar que una compañía como AMBEVECUADOR pretenda utilizar botellas **IGUALES**, es algo muy distinto.

V

Pruebas aportadas al proceso por CCN sobre las que CERVESURSA y ahora AMBEVECUADOR ni siquiera se han pronunciado

El 24 de septiembre de 2004 CCN aportó a este proceso importante material probatorio que acredita fehacientemente su pretensión de registrabilidad del diseño de botella solicitado como marca. Este material probatorio es suficiente para desarmar todos los argumentos de

AMBEVECUADOR y debería ser suficiente para que, adicionalmente, está compañía dejara ya de alegar en este proceso, en un mínimo de consecuencia con su posición y actuaciones en el exterior, tan contradictorias con las que ha realizado en el Ecuador.

En realidad, a estas altura del proceso, no llama la atención que AMBEVECUADOR no haya comentado nada sobre el material aportado por CCN, salvo unas breves referencias en su alegato a los estudios de mercado supuestamente “parcializados” que contrató CCN para demostrar cómo sus diseños de botella son efectivamente reconocidos por el público consumidor ecuatoriano.

No nos vamos a detener en este capítulo en aquellas pruebas que demuestran que CCN ya tienen un derecho adquirido sobre sus diseños de botella (Anexos 1, 2 y 3 del escrito de prueba 1), que un impresionantemente alto porcentaje del público consumidor ecuatoriano reconoce el origen empresarial de las botellas (Anexos 6 y 7 del escrito de prueba 1) o que la misma se encuentra en uso en Ecuador por más de 100 años (Anexo 5 del escrito de prueba 1), sino que, vamos a referirnos muy brevemente a algunas pruebas que se aportaron, que no son nada consecuentes –por decir lo menos- con los argumentos que ha venido presentado y sigue manteniendo AMBEVECUADOR en este proceso, y que, adicionalmente, demuestran cuál es la verdadera intención de esta compañía: imitar el producto de su competencia, a través de la copia de su envase.

5.1 Antecedentes de Guatemala: de acuerdo a información publicada en medios de comunicación pública, tales como “Semana Económica” del Perú (ver anexo 18 de escrito de prueba 1) la cerveza de mayor venta hasta hace unos pocos años en Guatemala era la de marca GALLO.

Cuando AMBEV ingresó el mercado guatemalteco, hizo justamente lo que hoy pretende hacer en el Ecuador, copió el envase retornable de la cerveza de más venta en dicho país.

Al poco tiempo pasó lo predecible: en el mercado guatemalteco circulaba cerveza fabricada por AMBEV pero envasada en botellas de su competencia, lo que permitió a esta compañía (Ambev), según se comenta en el medio ya citado, vender la cerveza a un precio 30% menor

que su competencia... por supuesto, AMBEV no tuvo que invertir lo que habría sido necesario para posicionar el producto con su propio envase, lo que le permitió reducir ilícitamente el costo de venta final de la cerveza al consumidor.

Al parecer, la táctica de AMBEV, más allá de la posible confusión o asociación del consumidor del producto, e inclusive del aprovechamiento de la imagen comercial del envase, consiste en que al entrar a nuevos mercados, fabrica un parque de envases mucho menor al que necesita, pero igual al de su competencia, para lograr una “intercambiabilidad” de envases, y terminar en el futuro, envasando la cerveza en envases de la competencia, ahorrándose el costo de fabricar los propios. ¡Increíble!

Pero los actos desleales no terminan ahí, también se desprende de información publicada en medios de comunicación (ver anexo 19 de escrito de prueba 1), que AMBEV ha sido demandada en Guatemala a finales del año 2003 por imitar los colores de la etiqueta de cerveza de su competencia...

¡En Ecuador AMBEV no pretende más que repetir sus ya internacionalmente conocidas y comunes tácticas de competencia desleal!

5.2 Antecedentes de Bolivia: en este país, en cambio, la actitud de AMBEV es radicalmente distinta a la de ésta compañía, a través de CERVESURSA, en el Ecuador.

En Bolivia la compañía cervecera más grande de dicho país se denomina CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (en adelante simplemente CBN) y es de propiedad de AMBEV, a través de otra de sus compañías, que es la argentina QUILMES. Dicha compañía tiene registrado en Bolivia un diseño de botella (ver anexo 21 de escrito de prueba 1), que tomando el erróneo criterio esgrimido en Ecuador por CERVESURSA, sería también usual, ya que se trata de una forma que no es “muy especial o extraordinaria”, y que no contiene grabados o etiquetas, sino que se trata simplemente de la forma de una botella.

Pues bien, AMBEV a través de esta compañía boliviana CBN, no solo que mantiene registrada dicha marca concedida mediante la resolución 0839-2003 del 15 de abril de 2003 (registro que dura 10 años),

ALEGATO SOBRE REGISTRABILIDAD DE ENVASES COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES

sino que impide la comercialización de cerveza a terceros en botellas similares y se opone a otros registros de diseños de botella, en base al referido registro.

Para muestra, basta con revisar el registro de la marca denominada "BOTELLA DE CERVEZA" ya referido, copias del expediente de oposición en trámite (ver anexo 22 de escrito de prueba 1), y copias de la prensa boliviana en donde se revela la propiedad de la empresa.

Pero esto no es todo, Señor Director, además empresas relacionadas al Grupo Ambev, mantienen otros diseños de botella registrados en Bolivia, sin grabados o etiquetas especiales, sino simplemente consistentes en una forma de botella (ver anexo 23 de escrito de prueba 1):

- Marca: DISEÑO DE BOTELLA
- Clase Int.: 32
- Fecha Reg.: 8 de diciembre de 1984
- No. Reg.: 43611-C
- TITULAR: COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA



- Marca: DISEÑO
- Clase Int.: 32
- Fecha Reg.: 6 de mayo de 2004
- No. Reg.: 2018-2004
- TITULAR: CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL
CARACU S.A.



¿Cómo puede ser posible Señor Director que compañías del grupo AMBEV en otros países (e inclusive en Ecuador) mantengan diseños de botella registrados, los ejerzan contra terceros, y en cambio en Ecuador, cuestionen los derechos de CCN, digan que se trata de formas usuales y lleguen al extremo de presentar acciones de nulidad en vía administrativa (cuando ya han caducado) y en vía judicial, ante un tribunal incompetente en Portoviejo?

5.3 Antecedente de Perú: al igual que el caso ecuatoriano, AMBEV a través de una compañía local denominada AmbevPerú, ha intentado también, por todos los medios posibles, utilizar una botella igual a la de las marcas de cerveza más vendidas en ese país. Véase los artículos de la prensa peruanos adjuntos ya al expediente como prueba (ver anexo 20 de escrito de prueba 1).

Aún más, en el Perú la compañía AmbevPerú llegó al extremo de presentar una demanda en contra de otros fabricantes de cerveza por supuesta competencia desleal, ya que como es normal (para todo el mundo, menos para AMBEV), no le permitían usar envase ajeno para embotellar su cerveza.

La demanda presentada por AmbevPerú, que buscaba que le permitan usar envases iguales a los de su competencia, fue conocida por el Tribunal de Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, y recientemente, mediante la resolución No. 0282-2004/TDC-

INDECOPI del 2 de julio de 2004, desestimada (ver anexo 27 de escrito de prueba 1).

En la parte pertinente (pág. 12) se puede leer:

“En efecto, de la información que obra en el cuaderno cautelar y de las alegaciones de Ambev dirigidas a mostrar la presunta conducta exclusoria de Backus, manifestada en su negativa de uso de la marca colectiva, **lo que se aprecia es la conducta de un grupo económico destinada a proteger activos que considera de su propiedad, sin que exista referencia alguna la necesidad insustituible de utilizar un sistema de intercambiabilidad de envases como condición indispensable de acceso al mercado...**” (negrillas fuera de texto)

De igual manera, en el Ecuador no existe una necesidad insustituible de AMBEV de usar los envases de CCN. Puede diseñar y usar cualquier otro envase.

5.4 Antecedentes de Ecuador: El hecho más revelador que demuestra lo contradictorio de los argumentos de CERVESURSA y/o AMBEVECUADOR, es que estas compañías a su vez mantengan registros de marcas en el Ecuador (más allá de los registros extranjeros ya mencionados) de diseños de botella, que en aplicación de sus propios argumentos, serían también usuales y por tanto nulos:

- Marca: BOTELLA BRAHMA
Clase Int.: 32
Fecha Reg.: 13 de febrero de 1987
No. Reg.: 5611-87
TITULAR: COMPANHIA CERVEJARIA
BRAHMA



(registro adjunto como anexo 17 de escrito de prueba 1)

- Marca: BIELA MAS DISEÑO DE ENVAES
- Clase Int.: 32
- Fecha Reg.: 25 de febrero de 2004
- No. Reg.: 28146
- TITULAR: CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A.



(registro adjunto como anexo 32 de escrito de prueba 1)

- Marca: BIELA MAS DISEÑO DE ENVASE
- Clase Int.: 32
- Fecha Reg.: 25 de febrero de 2004
- No. Reg.: 28147
- TITULAR: CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A.



(registro adjunto como anexo 32 de escrito de prueba 1)

Es francamente increíble que CERVESURSA y AMBEV por un lado registren diseños de botella en el exterior y en el Ecuador, pero de otro lado intenten alegar que los diseños de botella de su competencia son usuales y por tanto que pueden ser usados por cualquier persona.

5.5 Conclusión: Para concluir sobre este punto, basta señalar que en aplicación de los absurdos criterios de CERVESURSA, en el Ecuador no serían registrables cientos de diseños de botella que efectivamente se encuentran registrados ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, inclusive los de la propia Ambev y CERVESURSA, respecto de los cuáles se listó una pequeña muestra como anexo 17 del escrito de prueba 1.

VI Conclusiones

En base a los documentos que se han aportado tanto por CCN como por AMBEVECUADOR en la etapa probatoria correspondiente, al igual que del cuidadoso estudio de las normas aplicables de Propiedad Industrial, la doctrina y la jurisprudencia, podemos concluir que:

- 6.1 No son registrables como marcas aquellos diseños de envases que sean usuales o comúnmente utilizados en un mercado determinado. En el proceso se encuentra fehacientemente probado que los consumidores identifican perfectamente al envase solicitado por CCN en este trámite, de ahí que no pueda ser considerado habitual o usual. Adicionalmente, está demostrado que en el Ecuador no existe ningún otro envase igual que se encuentre siendo comercializado para productos de la Clase Internacional No. 32, ni para ningún otro tipo de productos.
- 6.2 Un envase para poder ser registrado como marca tridimensional debe poseer capacidad distintividad. Las normas de Propiedad Industrial no exigen a las marcas tridimensionales, específicamente a los envases, una especial "creatividad" o "rareza" para que puedan ser registrados: es suficiente con la capacidad distintiva y con la susceptibilidad de representación gráfica. A su vez, la doctrina ni tampoco la jurisprudencia exige estos especiales niveles de distintividad para que una envase sea registrado como marca.
- 6.3 Los envases serán por lo general marcas débiles. La debilidad de una marca no implica que no pueda ser registrable ni tampoco implica que puedan coexistir con ella marcas confundibles, sino que

implica que puede haber una mayor grado de acercamiento con otras marcas que pretenden ser registradas y usadas, en la medida que no se produzca confusión.

- 6.4 Es muy poco consecuente la actitud de AMBEVECUADOR con lo que la empresa AMBEV ha realizado en el exterior e inclusive en el Ecuador. Ambev ha registrado, por si misma o a través de compañías relacionadas, botellas que aplicando sus propios criterios serían usuales y ejercen dichos registros en contra de terceros. En cambio, en el Ecuador se oponen a los signos distintivos de CCN e intentan también anularlos.
- 6.5 El diseño de botella solicitado por CCN a la luz de las normas legales aplicables, la doctrina y la jurisprudencia, es perfectamente registrable.