

FORMA O COLOR DE PRODUCTOS O ENVASES, EL COLOR EN SÍ MISMO

Esta causal se fundamenta en motivos de interés público, al evitar que solo una persona se apropie de la forma o color de un producto o envase, o del color en sí mismo, ya que éstos, por ser de uso habitual y necesario, deben permanecer a libre disposición de todos los competidores dentro del mercado. Es importante destacar que esta prohibición es amplia, por lo que incluye aquellas formas que reivindican aspectos funcionales y aquellas que no.

La letra i) del artículo 20 de la LPI no efectúa diferenciación alguna respecto de las marcas bidimensionales y las tridimensionales, tampoco realiza distinción en orden a establecer como causal de irregistrabilidad las imágenes tridimensionales por sobre las bidimensionales, prohibiendo únicamente la representación gráfica de la “forma de los productos o de los envases” sin efectuar distinción entre si la representación de los mismos se efectúa en forma bidimensional o tridimensional

Sumario

- I. Fuente normativa
- II. Prohibición de registrar como marca la “forma” de productos o envases.
 - A. Explicación
 - B. Caso en que además de pretenderse registrar la forma del producto o envase se trata de una forma o envase carente de distintividad.
 - C. Precedentes Jurisprudenciales.
- III. Prohibición de registrar como marca el “color” de productos o envases.
 - D. Explicación.
 - E. Precedentes Jurisprudenciales.
- IV. Prohibición de registrar como marca el color en sí mismo.
 - F. Explicación.
 - G. Precedentes Jurisprudenciales.
 - H. Marcas compuestas por combinación de colores.

I. Fuente normativa

Art. 20, letra I) LPI La LPI prohíbe registrar como marcas:

- La *forma* de los productos o de los envases
- El *color* de los productos o de los envases
- El color en sí mismo

A su vez, el art. 19 permite registrar como marcas las “combinaciones de colores”.

II. Prohibición de registrar como marca la “forma” de productos o envases

A. Explicación

- § 1. La función esencial de una marca es identificar los productos de una persona o empresa respecto de productos idénticos o similares de otra en el mercado. En este sentido, la prohibición de registrar como marcas la “forma” de los productos o envases, significa que, en concepto del legislador, ni la forma del producto ni la de un envase son aptos para erigirse en marcas comerciales.”
- § 2. Esta prohibición está redactada de forma amplia, de manera que abarca tanto aquellas formas que reivindican aspectos funcionales del producto como aquellas que no lo hacen; es decir, la prohibición opera con independencia de si el signo solicitado posee o no distintividad.
- § 3. La forma de un producto puede ser entendida, según lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, como “*la configuración externa de una cosa*” y como “*el recipiente en que se conservan y transportan ciertos*

productos o aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.

- § 4. La jurisprudencia uniforme y reiterada de INAPI considerar que se configura esta prohibición siempre que el signo solicitado, sea mixto o figurativo, representa en su totalidad o contiene como elemento distintivo y principal la forma de un producto o su envase, con independencia de si se pide a través de una única imagen o de diferentes caras de la misma.

B. Caso en que además de pretenderse registrar la forma del producto o envase se trata de una forma o envase carente de distintividad.

- § 5. Cuando el signo solicitado representa en su totalidad o contiene como elemento distintivo y principal la “forma” del producto y reproduce claramente, como elemento distintivo y principal nos encontramos ante signos que además incurren en la prohibición contemplada en la letra e) del artículo 20 de la LPI, por carecer de distintividad. A este respecto nos remitimos a lo ya señalado en la sección “[Signos, Genéricos, Descriptivos e Indicativos](#)”, de estas directrices. Esto ocurrirá cuando se esté ante:

(i) Las formas *usuales propiamente tales* y/o aquellas impuestas por la *naturaleza intrínseca de los productos*, esto es, que corresponden a la mera reproducción de cómo son concebidos en la naturaleza o cómo habitualmente se presentan en su estado natural;

(ii) Las *formas usuales de los envases*, que comprende la forma normal, corriente o tradicional de los objetos que contiene o que se utiliza en numerosos productos, acondicionados de esa manera en el mercado; y/o

(iii) Las que representan la *forma necesaria impuesta por la función*, que ocurre cuando la marca solicitada está compuesta por una figura, dibujo o imagen que representa la característica funcional del producto, que resulta ser esencial para su utilización o destinación,.

- § 6. Lo anterior se explica debido a que la forma le transmitirá directamente a los consumidores la imagen del producto o del envase en sí mismo, no permitiendo diferenciarlo ni asociarlo a un único origen empresarial. En concreto, si se

considera que las marcas, para ser percibidas por los demás, tienen necesariamente que aplicarse al producto o su envase, los consumidores al enfrentarse al signo pedido, no lo percibirán como una “marca per se”, sino más bien como el producto o envase en sí. Dicho de otro modo marca comercial y producto no son lo mismo, sino que la marca debe servir para informar la procedencia empresarial del producto que distingue.

§ 7. De esta forma, para evaluar si un signo que pretende registrarse como marca comercial coincide con la forma del producto o con el envase, el examen de registrabilidad debe considerar:

(i) Si la representación gráfica del signo corresponde, a ciencia cierta, a la forma usual, habitual y/o funcional de los productos a amparar o de sus envases;

(ii) Si la configuración del signo contiene otros elementos relevantes, ya sean arbitrarios o de fantasía que vayan más allá de una mera decoración, y que lo diferenciarán de los productos o envases en sí mismos; y

(iii) La percepción que tendrá de ellos el consumidor medio, es decir, que la marca como conjunto difiera significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas, permitiendo al consumidor identificarlos de los demás.

§ 8. El hecho de solicitarse a registro una imagen bidimensional o en dos dimensiones de un producto o envase, no excluye que lo que se solicita en definitiva sea la forma determinada de representar el producto. Desde esta perspectiva la representación gráfica no debiera confundir, por cuanto las imágenes tridimensionales pueden ser representadas a través de vistas bidimensionales.

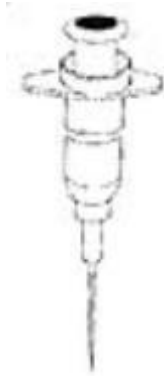
§ 9. Como se señaló anteriormente, la prohibición contemplada en el artículo 20 letra i) de la LPI, es independiente (pero no excluyente) de si el signo posee o no distintividad, bastando que se represente la forma usual de los productos o envases para que incurra en la mencionada prohibición de registro. Siguiendo esta línea, la eventual incorporación de un elemento adicional accesorio o decorativo en el conjunto pedido, no desvirtúa el hecho de que el signo pedido representa la forma impuesta por la naturaleza, usual, habitual y/o funcional de los productos a amparar o de sus envases.

C. Precedentes jurisprudenciales

- § 10. Un caso de marca que afectada por el art. 20/i LPI fue el de marca figurativa, solicitud N° 707.734, para distinguir, entre otros productos, “chocolate, confitería de chocolate, figuras huecas y sólidas de chocolate; chocolates rellenos con líquidos”, clase 30.



- § 11. Aquí se puede observar claramente la figura de un “conejo de pascua” sin que se reivindicuen aspectos funcionales en particular. El signo evidentemente se encuentra estrechamente relacionado con el campo operativo (cobertura) que distingue precisamente figuras de chocolate, como usualmente son los conejos de pascua. Por lo mismo, la solicitud fue rechazada en base a la prohibición en análisis.
- § 12. En este caso, solicitud N° 679.653, para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, entre otros, clase 5, se puede apreciar que el solicitante no sólo pretendió reivindicar aspectos "ornamentales" o simplemente gráficos, sino también aspectos netamente funcionales como es la forma de un instrumento. En la figura se puede distinguir una especie de taladro, el que puede corresponder a un aparato o instrumento quirúrgico, descrito como producto a proteger mediante la marca.



§ 13. Otros casos de solicitudes para el registro de marcas comerciales fundados en que es la forma o envase del producto (Adicionalmente, INAPI consideró que se infringía el art. 20/e LPI (carencia de distintividad intrínseca) son:

- Solicitud Nº 739.857, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, clase 3.



- Solicitud N° 807.878 para distinguir juegos, naipes y juegos de cartas, clase 28.



- Solicitud N° 984.316, para distinguir bebidas alcohólicas, excepto cerveza, clase 33.



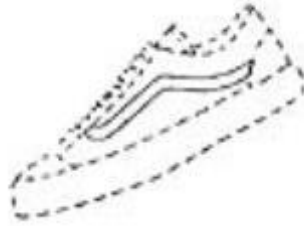
- Solicitud N° 1.165.563, para distinguir vinos y licores, clase 33. En la resolución de rechazo de INAPI se sostuvo que “la marca solicitada se encuentra constituida por el envase del producto para el cual solicita protección. En la misma descripción de la etiqueta el solicitante señala que ésta consiste en el diseño de una botella. Por lo anterior la marca pedida carece de los elementos necesarios para convertirse en marca registrada”.



- Fallo N°168881, [solicitud N° 1.024.815](#), marca PANIMAVIDA, para distinguir gaseosas, clase 32. El fallo ratificó la observación de fondo basada, entre otras, en el artículo 20 letra i) de la LPI, por cuanto la marca pedida se encuentra constituida por el envase del producto para el cual solicita protección.



- [Solicitud N°891292](#), marca figurativa, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, de clase 25. El signo fue rechazado de oficio por INAPI fundado en el artículo 20 letras i) y f), decisión convalidada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial y la I. Corte Suprema, debido a que el signo pedido corresponde a una imagen bidimensional que representa una determinada forma del producto, un calzado tipo zapatilla, lo que importa una vulneración al artículo 20 letra i).



- [Solicitud N°1242521](#), marca figurativa, para distinguir aguas minerales, aguas saborizadas, gaseosas y bebidas no alcohólicas; bebidas, jugos, refrescos, néctares y zumos de frutas; bebidas isotónicas (energizantes) y polvos para elaborar las mismas; siropes y preparaciones para hacer bebidas, excluyendo expresamente cervezas, de clase 32. El signo fue rechazado de oficio por INAPI fundado en el artículo 20 letras e), i) y f), debido a que la representación gráfica del signo pedido está constituida por una imagen bidimensional o en dos dimensiones del envase del producto para el cual solicita protección. Añade que corresponde a la forma en que normalmente se presentan estos productos, siendo carente de distintividad, no susceptible de amparo marcario.



- [Solicitud N°1261646](#), marca figurativa, para distinguir asientos de automóvil para niños; Cochecitos de niños; Cochecitos de bebé plegables, de clase 12. El signo fue rechazado de oficio por INAPI fundado en el artículo 20 letras e) e i), debido a que la representación gráfica del signo pedido está constituida por la forma del producto para el cual solicita protección. Añade que el signo solicitado está constituido por la imagen de un coche plegable, que aunque sea representado a través de imagen bidimensional, permite apreciar claramente la forma del producto. Posteriormente hace presente la intención del solicitante

de apropiarse de esa forma del producto. Además reitera que en relación a la función esencial de una marca, que es identificar el origen de los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otros en el mercado, al estar constituida por un coche plegable y solicitada la marca entre otros productos precisamente para cochecitos de niños y cochecitos de bebé plegables, resulta poco probable que un consumidor medio pueda identificarlo como de un único origen empresarial. Finalmente agrega que teniendo en cuenta que el elemento denominativo YOYO que aparece de manera accesoria y casi desapercibido en relación a su conjunto, no la dota de la distintividad exigida por la ley para ser objeto de protección marcaria, toda vez que tratándose y destacándose como principal la representación de la forma o configuración externa de uso del producto, será incapaz de identificar un origen empresarial único y determinado, debiendo quedar dicha forma a disposición de todos los competidores que elaboran productos idénticos o similares.



- [Solicitud N°1169938](#), marca figurativa, para distinguir harinas y preparaciones a base de cereales; productos de pastelería y confitería; preparaciones a base de cereales; hojuelas de avena; copos de cereales secos, hojuelas de maíz; dulces y galletas; refrigerios a base de cereales, barritas de cereal ricas en proteínas, alimentos a base de avena, de clase 30. El signo fue rechazado de oficio por INAPI fundado en el artículo 20 letras i) y f), debido a que la representación gráfica del signo pedido está constituida por la forma y/o el color del producto para el cual solicita protección.



III. Prohibición de registrar como marca el “color” de productos o envases

D. Explicación

- § 14. Al igual como hemos señalado en el punto II. B. 1, la prohibición de registrar como marcas el color que identifica de manera directa a cierto tipo de productos o envases, implica que éstos no poseen la distintividad suficiente para convertirse en marcas comerciales, al no cumplir con la función esencial de las marcas, cual es identificar un origen empresarial.
- § 15. El color puede ser entendido, según lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, como *“la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”*.
- § 16. El color de los productos o envases a que hace referencia la LPI, conlleva al hecho que el signo solicitado se compone de:
- (i) Colores que atendida su naturaleza, resultan usuales, corrientes o tradicionales de los productos o envases; y/o
 - (ii) Colores necesarios de los productos y envases impuestos por su función.

- § 17. Se trata de una prohibición que apunta a un color que, en específico, identifica comúnmente unos productos o un envase en el mercado; por ejemplo: el color blanco habitualmente identifica píldoras medicinales o papel higiénico, el color gris identifica usualmente herramientas de construcción, o el color naranja para las frutas del mismo nombre.
- § 18. De igual forma, un determinado color ligado a la forma o envase de determinados productos, puede tener una función particular, como el caso del color rojo para extintores de incendio, e incluso un color puede estar dado o provenir de la naturaleza del producto y/o de su envase, como en el caso de las tinturas capilares.
- § 19. En cuanto a los criterios de evaluación, al igual que en lo relativo a la forma de los productos o envases, el examen de registrabilidad debe considerar:
- (i) Si la representación gráfica del signo corresponde al color que usual, habitual y/o funcionalmente identifica a los productos o envases a amparar;
 - (ii) Si la configuración del signo contiene otros elementos relevantes, ya sean arbitrarios o de fantasía que vayan más allá de una mera decoración, y que lo diferenciarán del color habitual de los productos o envases en sí mismo; y
 - (iii) La percepción que tendrán de ellos el consumidor, es decir, que la marca como conjunto difiera significativamente de los colores básicos, y comunes, permitiendo al consumidor identificarlos de los demás, a fin de adquirirlos una y otra vez si ha tenido una experiencia positiva con ellos.
- § 20. En definitiva, al resultar ser estos elementos aspectos necesarios e incluso esenciales de ciertos productos o envases, no pueden ser apropiados por nadie en particular.

E. Precedentes jurisprudenciales

§ 21. Es poco habitual que un signo que se componga tanto de la forma como del color que identifican tradicionalmente los productos o envases que pretenden distinguir sea registrado como marca comercial. No obstante, los siguientes ejemplos permiten clarificar el alcance de esta prohibición de registro:

- Fallo N°180882, marca figurativa, [solicitud N°1205993](#), que pretende distinguir chocolates, de la clase 30. El referido fallo acogió la oposición y ratificó la observación de fondo basadas en el artículo 20 letra e), i) y f) de la LPI, toda vez que el signo se compone de la forma y del color de los productos para los cuales se solicitaba, pudiendo incluso visualizarse que se trataba de una reproducción de una barra de chocolate de uso bastante generalizado para este tipo de objetos.



- [Solicitud N°105367](#), marca figurativa, para distinguir café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; malta para la alimentación humana; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, pasta de chocolate, salsas para untar [condimentos], preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, dulces; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar; productos de panadería, pan, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, caramelos; cremas heladas, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, yogurts helados; cereales para el desayuno, muesli, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias, de clase 30. El signo fue rechazado de oficio fundado en el artículo 20 letras i) y f), debido a que la marca solicitada e encuentra constituida por la forma y

el color del producto para el cual solicita protección, especialmente en relación a chocolate, pasta de chocolate y productos de chocolatería.



IV. Prohibición de registrar como marca el color en sí mismo

F. Explicación

- § 22. La prohibición de registrar como marcas el color en sí mismo se explica porque el espectro de colores es limitado, de manera que nadie podría apropiarse en exclusividad de un color en abstracto y en específico.
- § 23. Lo anterior implicaría que un número reducido de solicitudes y marcas para determinados productos agotaría la gama completa de colores disponibles. Además tal tipo de monopolio se entiende sería incompatible con un sistema de competencia leal, ya que podría generar una ventaja competitiva para un titular.
- § 24. Se trata de una prohibición que apunta al color representado de forma individual o aislada y no a una “combinación de colores”, conforme lo admite expresamente el art. 19 inc., 1° LPI, lo cual sí puede ser distintivo en concepto del legislador.
- § 25. Lo anterior porque se estima que por regla general los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen empresarial de los bienes en base solamente a un color aislado, y al margen de todo otro elemento gráfico o adicional, puesto que un color por sí solo no se emplea en el tráfico comercial como medio de individualización, al carecer normalmente de la capacidad inherente de distinguir un único origen empresarial.

G. Precedentes jurisprudenciales

- Si bien no son muy numerosos los casos vistos por INAPI en que se haya pretendido registrar como marca un **color en sí mismo**, puede citarse la solicitud N° 740.369 para distinguir placas y hojas de acero, clase 6. En este caso se puede observar que sólo se pretendió reivindicar el color, sin otro aditivo distintivo, por lo que se configuró plenamente la causal en análisis, lo que sustentó el rechazo de dicha solicitud.



H. Marcas compuestas por combinación de colores

- § 26. El art. 19 permite registrar como marcas las “*combinaciones de colores*”. Así, un signo figurativo podrá ser registrado como marca comercial, si está constituido por dos o más colores, independiente de su proporción, orden o distribución, siempre y cuando además cumplan con los demás requisitos de registrabilidad marcaria.
- § 27. Este tipo de condición no es absoluta ni ilimitada, ya que el signo solicitado debe ser siempre claro en cuanto a la descripción de su composición, por ejemplo, al ser solicitado un signo compuesto por la combinación de colores per se, es aconsejable que la representación gráfica describa específicamente dichos colores y su configuración, para así poder determinar el alcance del derecho solicitado.
- § 28. Por el contrario, una marca que se componga de un alto número de colores, no sería en principio registrable, por carecer de carácter distintivo, debido a la dificultad que tendrían los consumidores para memorizar un número elevado de colores diferentes y el orden en que se presenten.