
Aproximación a las
Marcas No
Tradicionales.
Versión Actualizada
y Complementada

Monografía
Especialización en
Derecho Comercial
Universidad
Javeriana

Autor: José Daniel
Liévano Mejía
Director: Giancarlo
Marcenaro

ÍNDICE

- 1. Introducción**
- 2. Capítulo 1: Marcas Tridimensionales.**
- 3. Capítulo 2: Marcas de Color Per Se.**
- 4. Capítulo 3: Hologramas y Signos Animados o de Multimedia.**
- 5. Capítulo 4: Marcas Sonoras.**
- 6. Capítulo 5: Marcas Olfativas y Marcas Gustativas.**
- 7. Capítulo 6: Otras Marcas No Tradicionales.**
- 8. Capítulo 7: Criterio de Funcionalidad en las Marcas No Tradicionales.**
- 9. Conclusión.**
- 10. Bibliografía.**

Introducción

Los signos distintivos, entre ellos la marca, son instrumentos de fundamental importancia en las economías de mercado, pues a través de ellos, los oferentes de un producto o servicio determinado logran que los consumidores los identifiquen y diferencien de sus competidores. Tradicionalmente la marca se ha asociado con una imagen determinada, compuesta por una figura, una disposición de colores y un texto. Esto es lo que se conoce como marca mixta (figurativa + nominativa). La gran mayoría de marcas son de este tipo, y generalmente los consumidores reconocen y distinguen los bienes y servicios del mercado a través de imágenes bidimensionales. Sin embargo, en los últimos años, particularmente en la última década, se ha empezado a ver que hay diferentes formas de aproximarse y llamar la atención de los consumidores. Bajo este escenario se han empezado a desarrollar las marcas no tradicionales.

Es importante definir en qué consiste el concepto de marcas no tradicionales. Para ello, es necesario definir en primer término el concepto de marca. Según el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, *“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.”* Como ya lo habíamos mencionado, la marca tradicionalmente se ha asociado con imágenes en dos dimensiones, compuestas por una forma, una combinación de colores y un texto. Pero, existen otro tipo de signos diferentes a las imágenes, bien sean visibles o no visibles, que podrían llegar a considerarse como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma, entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no tradicionales, y su nombre se debe a que no es usual que los productos o servicios en el mercado se identifiquen y diferencien a través del uso de este tipo de signos distintivos. Es su carácter de novedosas y diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha decidido denominarlas marcas no tradicionales.

A través de este artículo se hará una explicación de cada uno de estos tipos de marca y se analizará si logran cumplir con los requisitos exigidos por la legislación para que un signo pueda ser registrado como marca, esto es, si es distintivo y si es susceptible de ser representado gráficamente.

El registro y la protección de marcas no tradicionales ha sido un tema muy debatido en países o regiones que tienen economías desarrolladas, como Estados Unidos o la Unión Europea. El principal punto de discusión alrededor de este tema se ha dado en la viabilidad de reconocer jurídicamente estos signos no tradicionales como marca, pues en algunos casos se considera que no pueden hacer distintivo un producto en el mercado, o que no son susceptibles de ser representados gráficamente.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia del auge de las marcas no tradicionales, pues en los últimos años se ha empezado a ver un interés cada vez mayor de parte de los empresarios para registrar marcas no tradicionales que identifiquen sus productos en el mercado y los diferencien de la competencia. Este interés se hace evidente a través de las solicitudes de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante la SIC), entidad competente para estudiar y conceder o negar el registro de marcas en Colombia.

Gracias a lo anterior, y al hecho de que la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su artículo 134 permite de forma expresa la posibilidad de registrar como marca varios de los signos que componen las denominadas marcas no tradicionales, en la actualidad ya se cuenta con importantes pronunciamientos y precedentes de parte de la SIC con respecto a este tipo de marcas y a su viabilidad de ser registradas conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Para el desarrollo de éste artículo se tomará como guía fundamental el desarrollo que se ha dado en la jurisprudencia y en la doctrina de la Unión Europea, debido a que su sistema jurídico y su normatividad sobre propiedad industrial son muy similares a la de nuestro país. También tomará como base los documentos expedidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales han surgido de los debates que se han dado en esta organización con relación al tema de las marcas no tradicionales. Finalmente, se realizará un análisis del desarrollo que ha tenido este tema en nuestro país, con base en las decisiones que ha adoptado la SIC con relación al registro de los diferentes tipos de marcas no tradicionales.

Capítulo 1: Marcas Tridimensionales:

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o la de los envases o envolturas en los que éste es empacado. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una forma completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien la forma con el origen empresarial del producto.

En cuanto a la situación de las marcas tridimensionales, a través del cuestionario elaborado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante SCT por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹ se puede evidenciar que son las que mayor aceptación han tenido dentro de las marcas no tradicionales. De los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario, 58 (77%) afirmaron que admiten el registro de la forma de un producto como marca y 67 (89%) el registro de la forma del embalaje.²

Sin embargo y a pesar de que aparentemente gozan de una aceptación generalizada, en la práctica las solicitudes de registro de marcas tridimensionales aún son rechazadas constantemente. En la Unión Europea aún se niega el registro de este tipo de marcas de manera frecuente.

Distintividad: La principal razón por la que se niega el registro de marcas tridimensionales es por falta de distintividad. Así lo manifiestan algunos sectores de la doctrina al afirmar que *“El número de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequeño, ya que la mayor parte de las solicitudes son rechazadas por falta de carácter distintivo, obstáculo que pocos solicitantes han superado. Quienes lo han logrado, han registrado marcas que tienen un carácter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas*

¹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas. UNDÉCIMA sesión. Ginebra, Noviembre de 2003.

² Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. DÉCIMO CUARTA sesión. Ginebra, Abril de 2005.

*ampliamente y durante largo tiempo, por lo que han adquirido un carácter distintivo claro en el mercado*³.

De manera general se ha considerado que la forma de un producto, o la de su embalaje, no tienen la capacidad inherente de hacerlo distintivo en el mercado. Sin embargo, se han identificado dos casos en los que la forma sí podría cumplir con el requisito de distintividad.

El primero se da cuando la forma del producto, o la de su embalaje, es completamente novedosa y difiere de manera significativa a la que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado. Adicionalmente se exige que la forma vaya acompañada de una imagen (ya sea palabras o figuras). Eso último se debe a que la forma en sí misma sólo permite diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su identificación. Por lo tanto, al añadirse la imagen verbal o figurativa, se garantiza que el consumidor pueda asociar la forma del producto con su origen empresarial. Solo de esta manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad.

El SCT confirma lo anterior de la siguiente manera: *“Se puede considerar que la forma de un producto o su embalaje tienen un carácter distintivo si se distinguen claramente, por sus características particulares, de la forma habitual y esperada de la categoría de productos en cuestión, de modo que quede grabado en la memoria de las personas a las que está dirigido. (...) Sin embargo, solo se puede conceder la protección de la forma o el embalaje de un producto si se combina con elementos distintivos bidimensionales (elementos verbales o figurativos, colores) que influyen de forma esencial en la impresión general producida por el plano tridimensional”*⁴. En la doctrina se ha explicado también la necesidad de complementar las marcas tridimensionales con elementos gráficos o verbales. En este sentido se ha afirmado lo siguiente: *“La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes “puros”, es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. (...) A juicio de la OAMI, la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante. Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor*

³ Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html

⁴Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, 2007. Páginas 4 y 5.

será su carácter distintivo para los examinadores de la OAMI. (...)Para sortear el rigor que la OAMI aplica a los signos tridimensionales que consisten en una forma "pura", puede añadirse un elemento gráfico o verbal a la forma o el embalaje tridimensionales⁵.

Esta primera hipótesis ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Unión Europea. En la sentencia 91 de 2006 proferida por el Tribunal Federal de Patentes Alemán se negó el registro de una marca tridimensional debido a que la forma del producto que se busca proteger no era significativamente diferente al que habitualmente se usa en esa categoría de productos. Por esta razón se consideró que en este caso la forma no lograba identificar y diferenciar el producto en el mercado, por lo cual no se cumplía con el requisito de distintividad. Por el contrario, en la sentencia T-460 de 2005 proferida por el Tribunal Europeo de Primera Instancia se concedió el registro de una marca tridimensional en la medida en que la forma del producto era suficientemente novedosa y difería de manera sustancial de la forma usual de ese tipo de productos en el mercado. En este caso se consideró que la diferencia era tan grande y la forma era tan atractiva y novedosa, que el consumidor promedio lograría recordarla con facilidad y de esta manera podría reconocer y diferenciar el producto en el mercado.

El segundo caso se da cuando la forma del producto o la de su embalaje han adquirido distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuración del significado secundario. En este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de una forma particular sobre un producto ha permitido que los consumidores lo distingan a través de ésta. Es evidente que en este caso también se exige que la forma del producto, o su embalaje, sea novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría.

En la sentencia del 25 de Octubre de 2007 proferida por el Tribunal Federal de Justicia Alemán se concedió el registro de una marca tridimensional al considerar que la forma del producto había adquirido distintividad a través del significado secundario, en la medida en que gracias al uso constante, prolongado e ininterrumpido de ésta, la mayoría de los consumidores identificaban y diferenciaban el producto en el mercado. Explícitamente se dejó claro que la forma no tenía la capacidad inherente de hacer distintivo el producto en el

⁵ Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html

mercado, razón por la cual el registro se concedió exclusivamente por concepto del significado secundario. Por otra parte, en la sentencia T-144 de 2006 proferida por el Tribunal Europeo de Justicia se negó el registro de una marca tridimensional al considerar que la forma del producto que se buscaba reivindicar no tenía la capacidad inherente de distinguir el producto en el mercado. A lo anterior, se añadió que para registrar dicha forma como marca, sería necesario que se configurara el significado secundario a través de su uso en el mercado, situación que le otorgaría la distintividad de la que carece.

Representación Gráfica: El SCT con relación al requisito de representación gráfica de las marcas tridimensionales estableció lo siguiente: *La indicación de que la marca es tridimensional no solo determinará la manera en que la Oficina considerará el signo, sino asimismo la posibilidad de tener que cumplir otros requisitos. Las Oficinas podrán considerar que una representación gráfica (por ejemplo, la perspectiva o el dibujo isométrico o una fotografía) es de por sí suficiente para mostrar los detalles de la marca tridimensional. Sin embargo, tendrán la facultad de exigir vistas adicionales del signo tridimensional, una descripción o un espécimen si lo consideran necesario. Igualmente, los solicitantes podrán presentar más de una vista de la marca tridimensional”.*⁶

De la cita anterior se desprenden las siguientes cinco exigencias para cumplir satisfactoriamente con el requisito de representación gráfica en las solicitudes de registro de este tipo de marcas: 1) La indicación del tipo de marca, en este caso, tridimensional; 2) Una imagen (dibujo o fotografía) del objeto; 3) Vistas adicionales del objeto, que pueden ser aportadas voluntariamente por el solicitante, o por petición de la oficina competente; 4) Una descripción verbal; y 5) Un espécimen, o muestra física del objeto.

La representación gráfica no ha sido un obstáculo para el registro de marcas tridimensionales, pues este requisito es fácil de satisfacer para este tipo de signos. Lo anterior se ve reflejado en la conclusión a la que llega el SCT, la cual es absolutamente clara y precisa y no deja ningún vacío con relación al tema.

⁶ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 4.

Marcas Tridimensionales en Colombia: La Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas tridimensionales. El literal F del artículo 134 establece lo siguiente: “*Artículo 134: (...) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) f) La forma de los productos, sus envases o envolturas.*”

Igualmente, el literal C del artículo 135 los parámetros para negar el registro de marcas tridimensionales, al indicar lo siguiente: *Artículo 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.”*

Con base en la normatividad citada previamente, la posición adoptada por la SIC en Colombia ha sido muy similar a la adoptada en la Unión Europea y el resultado ha sido que en la práctica es totalmente viable el registro de marcas tridimensionales, siempre que cumplan con los requisitos de distintividad y de representación gráfica.

Distintividad: Con relación a la distintividad, la SIC ha sido clara en que si es posible que la forma de un producto, o la de su embalaje o empaque, pueden cumplir con este requisito, siempre y cuando se puedan diferenciar de la forma natural de los mismos, así como la que habitualmente tienen en el mercado.

La anterior posición puede verse reflejada en la Resolución de la SIC No. 25626 de 2007, mediante la cual se expresó lo siguiente: “*En ese sentido, la distintividad es la aptitud individualizadora que deben tener todos los signos, incluidos los tridimensionales. En relación con estos últimos, la Decisión 486 en su artículo 134 literal f), menciona que podrán constituir marca la forma de los productos, sus envases o envolturas, siempre que no se encuadren en las causales de irregistrabilidad de los literales c) y d) del artículo 135. En otras palabras, los signos tridimensionales se pueden registrar en tanto no se constituyan en la forma usual del producto o de su envase o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. (...) En este orden de ideas, si la forma tridimensional es caprichosa o arbitraria, tiene la posibilidad de ser distintiva y por ende registrada. Luego, puede suceder que el empresario en uso de la creatividad ingenie una*

forma tridimensional, que si bien comparte las características comunes de la forma en general, le agregue elementos, detalles, rasgos que hagan la forma original, singular y sobre todo distintiva al diferenciarse de todas las demás formas encontradas en el mercado.”

Igualmente, en la Resolución No. 37497 de 2012 la SIC reiteró su precedente de la siguiente manera: *“Así las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, es decir que las características de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y no con la representación del propio producto.”*

Si bien la SIC ha reconocido en reiteradas ocasiones que es posible que la forma de un producto o la de su embalaje cumplan con el requisito de distintividad, también ha establecido que para este tipo de signos el examen de distintividad debe ser muy riguroso y exigente. En la misma Resolución 25626 de 2007 citada previamente, se indicó lo siguiente: *“Cuando se trata de solicitudes tridimensionales, el examen de registrabilidad debe ser riguroso. En efecto, debe tenerse en cuenta que por ningún motivo el signo puede consistir exclusivamente en la forma usual de un producto o su envase, pues si esto sucede, queda en entre dicho su aptitud distintiva y su posibilidad de ser registrado, toda vez que resultaría jurídicamente inadecuado otorgar el monopolio exclusivo de una forma cuando esta es la presentación tradicional o acostumbrada de los productos o servicios de que se trate.”*

Además de los parámetros para determinar cuando este tipo de signos cumple con el requisito de distintividad de forma general, la SIC también ha fijado los parámetros para establecer si estos signos son distintivos en comparación con otros signos previamente registrados por terceros.

En la Resolución No. 05263 de 2011, la SIC estableció lo siguiente: *“Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la*

confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaría, prestando especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos."

Representación Gráfica: Al igual que en la Unión Europea, en nuestro país el requisito de representación gráfica no ha sido un obstáculo para registrar las marcas tridimensionales.

Lo único que se exige para cumplir con este requisito es que en la representación gráfica que se haga en la solicitud, quede totalmente claro que se trata de una marca tridimensional, es decir, que se represente el signo en tres dimensiones. En la Resolución No. 28282 de 2010, la SIC confirmó la negativa de registro de una marca tridimensional porque en la solicitud no se había representado adecuadamente el signo en tres dimensiones. En dicha resolución se afirmó lo siguiente: *"No obstante lo anterior, esta Dirección no accederá a la revocatoria del Acto Administrativo recurrido, toda vez que al efectuar un análisis del signo a registrar, se encontró que este no cumplía con los requisitos para ser concedido como una marca tridimensional, pues en su representación gráfica no se observan las tres dimensiones que debe presentar un signo tridimensional y que permiten establecer que efectivamente se trata de un cuerpo provisto de volumen."*

Capítulo 2: Marcas de Color Per se:

Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado a través del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el color o la combinación de colores con el origen empresarial del producto. Es importante aclarar que este tipo de marcas no incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura determinada, es decir, cuando están delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el color forma parte de las marcas figurativas. Por el contrario, *“el color per se significa que se solicita la protección para uno o varios colores, independientemente de su forma específica o configuración”*.⁷

Con relación a la aceptación de este tipo de marcas hay que plantear dos escenarios diferentes. El primero es el de las marcas que están conformadas por una combinación de colores. La aceptación para este tipo de signos ha sido muy alta, situación que se refleja en las respuestas al cuestionario del SCT, en las que 69 (92%) de los 75 Estados miembro aseguraron que admiten el registro de una combinación de colores en abstracto como marca. No ocurre lo mismo con el segundo escenario, consistente en las marcas conformadas por un único color. Para este tipo de signos la aceptación ha sido mucho menor, ya que sólo 42 (56%) de los 75 Estados miembro respondieron que admiten el registro de un color específico en abstracto como marca. Esta realidad es reconocida por el SCT, donde se asegura que *“Las combinaciones de color son más fáciles de registrar que un color único dado que los comerciantes no suelen competir tanto a la hora de utilizar combinaciones de colores específicas”*.⁸

⁷ Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328

⁸ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, Mayo de 2007. Página 5.

Al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, independientemente de lo que se respondió en el cuestionario, en la práctica aun es común que se niegue el registro de las marcas de color per se. En la Unión Europea el rechazo de las solicitudes de este tipo de marcas es constante. En un estudio realizado sobre el tema, se afirmó que *Se trata de una cuestión en la que no ha faltado controversia, pues históricamente la tendencia mayoritaria ha sido la de negarlo (el registro de las marcas de color per se) en cualquier caso. En la actualidad aquellas anquilosadas doctrinas han sido superadas, no obstante mantengan gran trascendencia sus fundamentos, pues sirven para sustentar la necesidad de los estrictos requisitos que se le impone y de la limitada protección que se le otorga a este tipo de marcas*".⁹ De esta manera, queda en evidencia que aunque se ha flexibilizado la posición sobre la posibilidad de registrar las marcas de color per se, en la práctica son muy pocas las solicitudes a las que se les concede el registro.

Distintividad: Al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, el mayor obstáculo para las marcas de color per se es el requisito de distintividad. Esto ocurre porque de manera general se ha considerado que un color, o una combinación de colores en abstracto no tienen la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado. En este sentido se manifestó el SCT al afirmar que *"Los consumidores no suelen asociar los colores abstractos con una indicación de la fuente comercial, ya que su función esencial es por lo general estética, no distintiva"*.¹⁰

En virtud de lo anterior, se ha considerado que un color, o una combinación de colores, en abstracto y sin ninguna delimitación o configuración particular, de manera general solo pueden cumplir con el requisito de distintividad a través del significado secundario. El SCT explica esta situación de la siguiente manera: *"conforme a la jurisprudencia más reciente, se pide a los solicitantes de la mayoría de los países europeos que acrediten que el signo de color cuya protección se solicita ha adquirido carácter distintivo gracias al uso relacionado con los productos o servicios señalados en la solicitud."*¹¹

⁹ Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328#t10

¹⁰ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, Mayo de 2007. Página 5.

¹¹ *Ibidem*

Esta posición ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Unión Europea. En la sentencia C-447 de 2002, el Tribunal de Justicia Europeo rechazó una solicitud de registro de una marca de color per se por considerar que el signo que se buscaba proteger no tenía la capacidad en sí mismo de hacer distintivo un producto. En igual sentido, manifestó que para conceder el registro de dicho signo sería necesario demostrar que por medio de su uso constante, reiterado e ininterrumpido en el mercado había adquirido distintividad, situación que no se dio en este caso. Por lo tanto, esta sentencia establece que si se logra probar la configuración del significado secundario, se puede conceder el registro de una marca de color per se. En igual sentido se pronunció el Tribunal Federal de Patentes Alemán, en sentencia del 13 de Agosto de 2008. Por medio de esta decisión, deniega el registro de un marca de color per se por considerar que carecía de distintividad y en su fundamentación acoge el precedente establecido en la anterior sentencia, reiterando y fortaleciendo así el mismo argumento.

Algunos ejemplos de marcas de color per se que se les ha concedido el registro por considerar que habían adquirido el significado secundario. son los siguientes: *la aplicación del secondary meaning a tales marcas ha sido expresamente reconocida por la OAMI en el caso “Options (...) Asimismo, la mentada Oficina concedió –en el llamado caso “Lila”- a la empresa Suchard –fabricante de chocolates Milka- la marca de color lila (morado claro), tras demostrar que un amplio sector del público consumidor identificaba los productos de chocolate en cuyos envoltorios figuraba de forma predominante el color lila, con el fabricante de los mismos”*.¹²

Por otra parte, de manera muy excepcional se ha admitido que un color, o una combinación de colores, en abstracto y sin ninguna delimitación o configuración particular, pueden ser distintivos inherente y originariamente. Las mismas sentencias que se han citado previamente, establecen que esto ocurre cuando el color, o la combinación de colores que se busca proteger son completamente novedosos y difieren de manera significativa a los que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado. Adicionalmente se exige que el número de bienes o servicios que se busca proteger sea muy preciso y restringido y que el mercado relevante sea muy específico.

¹² Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328

En la doctrina también se puede encontrar desarrollada esta posición, como se refleja en la siguiente afirmación: *“Por consiguiente se puede afirmar que cuanto más arbitrario o inusual sea el color y más limitada sea la gama de productos sobre la que se solicita, el color gozará de mayor fuerza distintiva y posibilidades de acceder al registro como marca”*.¹³

Representación Gráfica: El SCT con relación al requisito de representación gráfica de las marcas de color per se estableció lo siguiente: *“Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color per se o de una combinación de colores sin contornos delineados, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las Oficinas podrán exigir que se nombren los colores utilizando su nombre común. Además, las Oficinas deberán permitir a los solicitantes elegir la indicación de códigos de color reconocidos internacionalmente. Asimismo, las Oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios”*.¹⁴ En el mismo documento se menciona también que *“Las Oficinas nacionales o regionales de marcas exigen habitualmente al solicitante que indique que el signo cuyo registro se solicita es una marca de color per se o una combinación de colores”*.¹⁵

Con base en lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias: 1) Una muestra de los colores en papel o en formato electrónico; 2) Enunciación de los colores utilizando su nombre común; 3) Indicación de los códigos de color reconocidos internacionalmente; 4) Descripción escrita de la manera en la que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios; y 5) Indicación de que se trata de la solicitud de una marca de color per se.

Estos criterios han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Unión Europea. En la sentencia C-104 de 2001 proferida por el Tribunal Europeo de Justicia se establece que la representación gráfica en las solicitudes de marcas de color per se, se debe hacer por medio de una combinación de una muestra del color, una descripción en palabras y una indicación de un código de identificación del color internacionalmente reconocido. También manifestó la

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 6.

¹⁵ *Ibidem*.

sentencia que la muestra de color por sí misma era insuficiente debido a que no era duradera y con el tiempo podría cambiar. Con relación a la descripción en palabras señaló que si se toma por separado, no es suficientemente clara y precisa. Por estos motivos consideró que estas dos opciones no lograban satisfacer plenamente el requisito de representación gráfica. En cambio, la designación de un código de identificación reconocido internacionalmente es clara, precisa y duradera; por lo cual el tribunal consideró que éste era el mejor método para surtir satisfactoriamente este requisito. Por lo tanto, la representación gráfica de este tipo de signos debe hacerse por medio de la indicación de un código de identificación del color internacionalmente reconocido, lo cual puede ir acompañada de una muestra del color y una descripción en palabras. Pero lo fundamental es lo primero, mientras que las otras opciones son opcionales y accesorias.

En cuanto a la representación gráfica de una marca consistente en la combinación de dos o más colores, la sentencia C- 49 de 2002 del Tribunal Europeo de Justicia estableció que es necesario que se establezca de manera clara y precisa, la proporción en la que uniformemente se van a usar los colores. Por lo tanto, no es posible registrar una combinación de colores para usarla de cualquier manera; sino que ésta tiene que usarse bajo unas proporciones determinadas.

La representación gráfica tampoco ha sido un problema común para el registro de marcas de color per se, pues este requisito se puede satisfacer fácilmente para este tipo de signos. Esto se puede ver reflejado en la conclusión a la que llega el SCT, la cual resulta absolutamente clara y precisa y no deja ningún vacío en este tema.

Marcas de Color Per se en Colombia: A la fecha de culminación de la presente investigación, no se encontraron antecedentes de solicitudes de registro de marcas de color per se, ni pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Sin embargo, nuestra normatividad es clara al indicar que no es posible registrar colores en abstracto sin estar delimitados por una forma. Lo anterior está consagrado en el literal H del artículo 135 de la decisión 486 de 2000 de la siguiente manera: *Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.*

Si bien es claro que por regla general en nuestro país no es posible el registro de marcas de color per se, no puede descartarse del todo la posibilidad de que, al igual que ha ocurrido en la Unión Europea, de forma excepcional se permita el registro de este tipo de marcas únicamente cuando se configure la figura del significado secundario.

Capítulo 3: Hologramas y Signos Animados o de Multimedia

1. Hologramas

El concepto de holograma puede definirse de la siguiente manera: *“La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones”*.¹⁶

Otra definición, establece de manera similar que *“un holograma es una imagen tridimensional registrada por medio de rayos láser, sobre una emulsión sensible especial. Procesada e iluminada adecuadamente, la imagen además de en tres dimensiones, aparece saliendo de sus límites, hacia afuera y/o hacia dentro de su marco, variando de perspectiva según sea la posición del espectador”*.¹⁷ Por lo tanto, los hologramas producen el efecto de proyectar o reflejar imágenes tridimensionales sobre superficies planas, las cuales pueden cambiar según el ángulo del que se les observe.

De conformidad con la definición anterior, los hologramas pueden convertirse en signos distintivos. Lo que se busca con la protección de este tipo de marcas es que un producto pueda ser identificado y diferenciado en el mercado a través de una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie plana. El resultado que se espera obtener es que los consumidores asocien el holograma con el origen empresarial del producto.

A pesar de ser instrumentos novedosos y atractivos, los hologramas tienen una muy pobre aceptación como marca, pues en la mayoría de países las solicitudes de registro de este tipo de marcas son rechazadas. De los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario del SCT, sólo 30 (40%) contestaron que admiten el registro de hologramas como marcas.

Esta tendencia a negar el registro de hologramas como marca se puede ver reflejada en la práctica. En la Unión Europea es mayor el número de solicitudes que han sido rechazadas, a las que han sido registradas. Desde el año 2000 se han presentado 9 solicitudes, de las cuales sólo fueron registradas 3 (33%),¹⁸ lo que da como resultado un porcentaje menor al que se

¹⁶ Información tomada de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Holografía>

¹⁷ Información tomada de: http://www.cienciapopular.com/n/Tecnologia/El_Holograma/El_Holograma.php

¹⁸ Información tomada de : http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#

deriva de las respuestas al cuestionario. Esta cifra demuestra que en la práctica son muy escasos los hologramas que efectivamente se les concede el registro como marca.

Distintividad: Los hologramas pueden adoptar cualquier forma y cualquier color, y adicionalmente pueden ir acompañados de números, letras o palabras. Por esta razón nadie discute que los hologramas son distintivos, pues tienen la misma capacidad distintiva que las marcas figurativas. De tal forma que los hologramas cumplen con el requisito de distintividad y sobre este tema no hay discusión alguna.

Representación Gráfica: La razón por la cual se han rechazado en diversas ocasiones el registro de hologramas como marca, es por la dificultad de representarlos gráficamente de manera satisfactoria.

El SCT con relación al requisito de representación gráfica de los hologramas estableció lo siguiente: *“Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. El solicitante podrá incluir una descripción en la que explique el efecto holográfico o cualquier otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma comprenda varios elementos”*¹⁹. En igual sentido, señala que algunas oficinas exigen *“una declaración o indicación del tipo de marca”*²⁰.

En virtud de lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias para cumplir con el requisito de representación gráfica: 1) Una imagen que capte el efecto holográfico en su totalidad; 2) De ser necesario, vistas o imágenes adicionales del holograma desde distintos ángulos; 3) Una descripción en palabras que explique el efecto holográfico; y 4) La declaración o indicación que se trata de una marca holográfica.

La jurisprudencia de la Unión Europea ha desarrollado estos mismos criterios. En la sentencia 102 de 2003 el Tribunal Federal de Patentes Alemán denegó el registro de un holograma como marca, por considerar que la solicitud no cumplía de manera satisfactoria con el requisito de representación gráfica. Sin embargo, el Tribunal aseguró que si es posible

¹⁹Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 7.

²⁰ Ibídem.

representar gráficamente este tipo de signos y que para cumplir con este requisito es necesario incluir en la solicitud reproducciones de cada una de las diferentes imágenes contenidas en el holograma, junto con una descripción que explique el efecto holográfico desde cada ángulo.

Es posible concluir que si bien el registro de los hologramas como marca es muy limitado, por no cumplir con el requisito de representación gráfica; el hecho de que ya se hayan establecido unos criterios comunes para surtir adecuadamente este requisito permite pensar que en un futuro la tendencia se va a revertir y la mayor parte de las solicitudes de registro de hologramas como marca se van a conceder.

Hologramas en Colombia: A la fecha de culminación de la presente investigación, no se encontraron antecedentes de solicitudes de registro de hologramas como marca, ni pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna alusión expresa en la Decisión 486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar este tipo de signos como marca.

Por lo tanto, no se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusión sobre la posición que pueda ser adoptada en nuestro país con relación al registro de los hologramas como marcas. Sin embargo, se puede tomar como referencia lo que se expuso en este capítulo, pues como ya se ha mencionado varias veces, la legislación de la Unión Europea es muy similar a la nuestra y por lo tanto, las decisiones adoptadas en dicha comunidad pueden servir como guía y son precedentes válidos para aplicar en nuestro país.

2. Signos animados o de multimedia:

Estos signos pueden definirse de la siguiente manera: *“Son signos constituidos por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de video, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera”*.²¹ De tal forma que se trata de marcas que están compuestas por imágenes en movimiento que forman una animación. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto adquiera distintividad en el mercado por medio de animaciones

²¹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006. Página 7.

conformadas por una serie de imágenes en movimiento. El resultado que se espera obtener es que los consumidores asocien la animación con el origen empresarial del producto.

Este tipo de signos es muy nuevo y aún resulta desconocido para la mayoría de las oficinas competentes para evaluar y otorgar el registro de marcas. De los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario del SCT, sólo 21 (28%) aseguraron que admiten el registro de signos animados o de multimedia. Esto demuestra la escasa aceptación que tienen estos signos distintivos en la actualidad.

La principal razón por la cual estos signos carecen de aceptación es su novedad, pues como se verá, cumplen de manera íntegra con los requisitos de distintividad y de representación gráfica, razón por la cual, en un futuro cercano deberán aceptarse de manera generalizada.

Distintividad: Las animaciones que componen este tipo de signos están conformadas por imágenes que pueden adoptar cualquier forma y cualquier color, y adicionalmente pueden ir acompañados de números, letras o palabras. Por esta razón es absolutamente claro que los signos animados o de multimedia son distintivos, pues tienen la misma capacidad distintiva que las marcas figurativas. De tal forma que estos signos cumplen perfectamente con el requisito de distintividad y sobre este tema no cabe discusión alguna.

Representación Gráfica: Con relación a este requisito, el SCT estableció lo siguiente: *“Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o de multimedia, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. En la solicitud figurará una descripción escrita en la que se explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital”*²². En igual sentido, señala que *“Normalmente, se exigirá una declaración o indicación del tipo de marca”*²³.

De esta manera, se identifican las siguientes exigencias: 1) Una serie de imágenes fijas que de manera conjunta describan la animación; 2) Una descripción por escrito que explique la animación; 3) Una grabación del signo en formato analógico, digital o electrónico; y 4) La

²² Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 8.

²³ *Ibidem*.

indicación de que se trata de una marca de multimedia.

Si las solicitudes de registro de este tipo de marcas se presentan con la inclusión de las exigencias anteriormente enumeradas se puede surtir de manera clara, precisa, de fácil acceso, inteligible, durable y objetiva, el requisito de representación. De esta manera, se puede afirmar que estos signos cumplen perfectamente con el requisito de representación gráfica.

Signos Animados o de Multimedia en Colombia; La posición adoptada por la SIC en Colombia ha sido muy similar a la adoptada en la Unión Europea y el resultado ha sido que en la práctica es totalmente viable el registro de marcas Animadas o de Multimedia, siempre que cumplan con los requisitos de distintividad y de representación gráfica. Adicionalmente, la SIC afirma que a pesar de no estar incluidas dentro del listado del artículo 134 de la Decisión 486, los signos animados o de multimedia si pueden ser registrados como marcas, pues dicho listado no es taxativo, sino meramente enunciativo.

La anterior posición puede verse reflejada en la Resolución No. 27774 de 2010 de la SIC, a través de la cual esta entidad expresó lo siguiente: *“De acuerdo con lo anterior, consideramos admisible, en el marco de la Decisión 486 la posibilidad de registro de marcas que no se encuadren dentro de la lista no exhaustiva del artículo 134. Así pues, sería viable el registro de la marca ANIMADA que hoy nos ocupa, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.”*. Mediante esta resolución, la SIC concedió el registro de una marca animada o de multimedia.

Con relación al requisito de representación gráfica y la forma de satisfacerlo adecuadamente para el registro de este tipo de signos como marca, mediante la misma Resolución No. 27774 de 2010 la SIC adoptó la posición del SCT, expuesta en este capítulo.

Capítulo 4: Marcas sonoras

Las marcas sonoras, como su nombre lo indica, son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado. Estos sonidos pueden ser de diversas clases, como lo expone el documento OMPI 16 al asegurar lo siguiente: *“Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león)”*²⁴. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el sonido con el origen empresarial del producto.

La aceptación de este tipo de signos varía según si es un sonido musical, o uno no musical. En el primer caso, 36 (48%) de los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario del SCT afirmaron que admiten el registro de estas marcas; mientras que en el segundo solo 26 (34%) lo admiten.

Sin embargo, a pesar de la poca aceptación que tienen las marcas sonoras, en la práctica la situación es diferente. Por lo menos en el caso de la Unión Europea es mayor el número de solicitudes que han sido registradas, a las que han sido rechazadas. Desde el año 2000 se han presentado 115 solicitudes, de las cuales fueron registradas 87 (75%), mientras que sólo 2 (1%) fueron rechazadas²⁵. Estas cifras demuestran que las marcas sonoras gozan de total aceptación en la práctica de la Unión Europea y son muy escasas las solicitudes que se les niega el registro de la marca.

El hecho de que la aceptación de las marcas sonoras sea casi total, es un claro reflejo de que se considera que este tipo de signos cumple de manera satisfactoria con los requisitos de distintividad y de representación gráfica, lo cual se desarrollará a continuación.

²⁴ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006. Página 8.

²⁵ Información tomada de : http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#

Distintividad: Las marcas sonoras pueden estar conformadas por sonidos únicamente; pero también pueden conformarse por la combinación de éstos con otros elementos adicionales. Así lo manifiesta la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), al afirmar lo siguiente: *“La característica principal de las marcas sonoras es la reproducción de sonidos. Es posible la utilización de formas mixtas, como la combinación de un sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa y sonora (marca de canción) o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual (los denominados trailers)”*²⁶. Esta distinción es relevante porque la distintividad de la marca puede variar según su conformación y los elementos que la compongan. De esta manera, se tiene que realizar un análisis por separado de las marcas sonoras que están conformadas únicamente por un sonido; y de las que están conformadas por la combinación de un sonido con elementos adicionales como pueden ser denominaciones, imágenes, o animaciones, entre otras.

En los casos en los que la marca sonora está conformada por una combinación de sonidos con denominaciones o imágenes (ya sea una única imagen o una animación) es absolutamente claro que se cumple con el requisito de distintividad, pues al añadirse estos elementos adquieren la misma capacidad de distinción de las marcas figurativas o denominativas. De esta manera, se garantiza que el consumidor pueda asociar el sonido con el origen empresarial del producto.

Por el contrario, cuando se trata de marcas compuestas únicamente por sonidos, se es discutible si se satisface el requisito de distintividad de manera total, ya que un sonido en sí mismo, sólo permite diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su identificación. En esta medida, no resulta tan claro si los sonidos aisladamente le permiten al consumidor asociar un producto determinado con su origen empresarial y por ende cumplen con el requisito de distintividad. Así lo manifiesta el SCT, al asegurar que *“Un tono único o un sonido cualquiera no se suelen percibir como signos distintivos, y lo mismo cabría señalar sobre las obras musicales o teatrales de larga duración, aunque estén compuestas por palabras”*.²⁷

²⁶ http://oami.europa.eu/ES/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf.

²⁷ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, Mayo de 2007. Página 6.

Por esta razón, es menos probable que en los casos de marcas compuestas únicamente por sonidos se conceda el registro. Así lo manifiesta el SCT al establecer lo siguiente: *“Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas⁴¹. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.²⁸”*

Por otra parte, existe la posibilidad de que los sonidos adquieran distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello a través de la configuración del significado secundario. En este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de un sonido particular sobre un producto en el mercado, genera el efecto de que los consumidores lo puedan distinguir a través de este elemento.

Representación Gráfica: La jurisprudencia y la doctrina han delineado de manera clara la forma en la que se debe surtir este requisito en las solicitudes de registro. Por esta razón, en la actualidad la representación gráfica es fácil de satisfacer y no representa un obstáculo para que se conceda el registro de este tipo de marcas.

El requisito de representación gráfica debe surtir de manera diferente según el tipo de sonido que se pretenda registrar. El SCT ha formulado una propuesta para el registro de marcas consistentes en sonidos musicales y una diferente para el registro de sonidos no musicales.

Si se trata de un sonido musical, la propuesta formulada es la siguiente: *“Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representación de ese tipo de marca consistente en un sonido musical comprenderá una notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión. Las Oficinas podrán*

²⁸ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006. Página 8.

exigir una grabación analógica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico de sonido”²⁹.

En virtud de lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias para cumplir con el requisito de representación gráfica en este evento: 1) Una notación musical en un pentagrama; 2) Una descripción escrita de la marca; y 3) Una grabación analógica, digital o electrónica del sonido.

La jurisprudencia de la Unión Europea respalda la propuesta formulada anteriormente. En la sentencia C-283 del 2001 del Tribunal Europeo de Justicia se estableció que una descripción en palabras no era suficiente para satisfacer el requisito de representación gráfica de una marca sonora y afirmó que para cumplir con lo anterior es necesario presentar una notación musical contenida en un pentagrama. Sólo de esta manera, se podrá cumplir con el requisito de representación gráfica para este tipo de signos.

Por otra parte, cuando la marca consiste en sonidos no musicales, la fórmula propuesta para satisfacer el requisito de representación gráfica es la siguiente: *“La representación de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistirá en una onomatopeya³⁰ del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido”³¹.*

De tal forma que se hacen las siguientes exigencias para cumplir con este requisito: 1) Una onomatopeya del sonido; 2) Una descripción en palabras; y 3) una grabación analógica, digital o electrónica que contenga el sonido.

De esta manera, queda claro que el requisito de representación gráfica se puede cumplir de

²⁹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 10.

³⁰ La onomatopeya puede definirse de la siguiente manera: En lingüística una onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un grupo de palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe. (Wikipedia). Un ejemplo de onomatopeya es “tic – tac” para describir el sonido de un reloj.

³¹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 10.

manera satisfactoria para cualquier tipo de marca sonora, situación que se ve reflejada en la práctica de la Unión Europea.

Marcas Sonoras en Colombia: La Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas sonoras. El literal C del artículo 134 establece lo siguiente: “*Artículo 134: (...) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) c) Los sonidos y los olores.*”

Con base en la normatividad citada previamente, la posición adoptada por la SIC en Colombia ha sido muy similar a la adoptada en la Unión Europea y el resultado ha sido que en la práctica es totalmente viable el registro de marcas sonoras, siempre que cumplan con los requisitos de distintividad y de representación gráfica. Esta posición se puede evidenciar en la Resolución No. 11158 de 2012, mediante la cual la SIC afirmó lo siguiente: “*En el presente caso, no encontramos frente al análisis de una marca sonora, definida como: "aquellas que son percibidas por el sentido del oído, pudiendo consistir en melodías musicales o en simples ruidos sin una aparente significación. Este tipo de marcas deben cumplir dos requisitos esenciales para acceder al registro, primero que sean susceptibles de representación gráfica y que además gocen de capacidad distintiva para ser identificadas en el mercado.*”

En la práctica, la SIC ha concedido el registro de marcas sonoras en Colombia. Un ejemplo de lo anterior se puede observar en la Resolución No. 14086 de 2011, mediante la cual la SIC concedió el registro de una marca sonora, tras considerar que la solicitud cumplía cabalmente con los requisitos de distintividad y de representación gráfica.

Con relación al requisito de representación gráfica, la SIC se pronunció mediante la Resolución No. 11158 de 2012 de la siguiente manera: “*Respecto de los requisitos de registro, deberá aportarse una representación gráfica de la obra, a través de partitura o si esto no pudiera ser posible, se deberá aportar un sonograma e igualmente deberá aportarse una representación sonora del signo. Hay que tener en cuenta que en el supuesto de la existencia de discrepancias entre la representación gráfica y la sonora, primara lo que se haya representado gráficamente a efectos de protección del registro y ejercicio del derecho de marcas, puesto que dicha representación gráfica es la esencia del registro de marcas.*”

Capítulo 5: Marcas Olfativas y Marcas Gustativas

1. Marcas Olfativas

Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto.

La aceptación que tienen las marcas olfativas es muy baja, pues de los 75 de los Estados miembro que respondieron el cuestionario del SCT, solo 19 (25%) afirmaron admitir el registro de este tipo de marcas.

En la práctica la situación es todavía más crítica ya que en el mundo son muy escasos los casos que se conocen de marcas olfativas que efectivamente hayan sido registradas. La Unión Europea no es la excepción, pues de 6 solicitudes que se han presentado, 4 (66%) fueron rechazadas, 1 fue retirada por el solicitante y sólo a 1 (16%) se le concedió el registro³². A pesar de esto último, en la actualidad no hay ninguna marca olfativa vigente, pues el único registro que se ha otorgado expiró sin que fuera renovada la marca. Es importante mencionar que el registro de la marca mencionada fue concedido en el año de 1996 y todas las solicitudes que se han presentado con posterioridad han sido rechazadas. Esto se refleja en un precedente jurisprudencial que se ha desarrollado en el sentido indicado, el cual será explicado posteriormente. De esta manera, queda claro que en la práctica las marcas olfativas aun no tienen aceptación y obtener su registro es algo poco probable.

Distintividad: El requisito de distintividad no ha sido discutido de manera profunda, debido a que el debate jurídico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de representación Gráfica. Sin embargo, es posible realizar un análisis sobre el requisito de distintividad en las marcas olfativas muy similar al que se hizo en las marcas tridimensionales.

³² Información tomada de: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#

Al igual que como ocurre con las formas de los productos, los olores por sí solos no tienen la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que un olor en sí mismo, sólo permite diferenciar el producto, sin que sea posible su identificación, pues éstos no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. Por esta razón, en principio, el olor de un producto no puede cumplir con el requisito de distintividad.

Pero en el mismo sentido, al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, se pueden identificar dos situaciones en las cuales el olor de un producto sí puede cumplir con el requisito de distintividad.

La primera se da cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de manera significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado y adicionalmente va acompañado de una imagen (ya sea palabras o figuras). Bajo este supuesto, el olor el permite al consumidor diferenciar el producto en el mercado, mientras que la imagen denominativa o figurativa que se le añade, garantiza que el consumidor pueda asociar dicho olor del producto con su origen empresarial. Solo de esta manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad.

La segunda situación se presenta cuando el olor del producto adquiere distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuración del significado secundario. En este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de un olor particular sobre un producto ha permitido que los consumidores lo distingan a través de éste. Es evidente que en este caso también se exige que el olor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría.

Representación Gráfica: El principal problema que se ha presentado en cuanto a las marcas olfativas es el requisito de representación gráfica, pues se ha considerado que las solicitudes no logran cumplir de manera satisfactoria con este requisito y has el momento no se ha encontrado una forma adecuada para hacerlo. Incluso la propuesta formulada por el SCT para representar gráficamente las marcas olfativas parece no ser una solución satisfactoria a este problema y por ello es muy probable que no vaya a ser tenida en cuenta a la hora de estudiar las solicitudes de registro de las marcas olfativas.

La propuesta formulada por el SCT es la siguiente: “*Con respecto a la solicitud de registro de una marca olfativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del olor. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la representación de un espécimen del producto al que se aplica el olor*”³³. Esta propuesta consiste básicamente en que la representación gráfica se haga mediante una descripción en palabras.

Sin embargo, la propuesta anterior no es del todo aceptada, pues la jurisprudencia desarrollada en la Unión Europea ha negado varias formas de representar gráficamente las marcas olfativas, entre las cuales se encuentra la descripción en palabras del olor. En relación concreta a la descripción en palabras como medio para surtir este requisito, se pronunció la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de la siguiente manera: *La descripción de un olor, aún cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva.*”³⁴

En igual sentido, pero de una manera más amplia, se había pronunciado el Tribunal Europeo de Justicia mediante sentencia del 12 de Diciembre de 2002, en la que se concluyó lo siguiente con relación al tema: “*Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos*”.³⁵ En la sentencia se hace referencia a cada una de estas formas de representación del olor y la razón por la cual no se acepta.

Con relación a la fórmula química, asegura lo siguiente: “*Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no*

³³ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 11.

³⁴ Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 12 de Diciembre de 2005, en el asunto R 0445/2003-4 - EL OLOR A LIMÓN (MARCA OLFAIVA). Página 6.

³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00 Ralf Sieckmann/Oficina de Patentes y Marcas Alemana („Methylcinnamat“).

*resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva”.*³⁶ Sobre la descripción en palabras, afirma que *“La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.”*³⁷ Finalmente, sobre la muestra del olor, señala lo siguiente: *En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera”.*³⁸

Esta conclusión a la que llega el tribunal, refleja la complejidad del asunto en la medida en que hasta el momento no se ha podido desarrollar una forma adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas olfativas. La consecuencia de lo anterior es que actualmente no es posible registrar un olor como marca porque no se puede cumplir de manera satisfactoria con el requisito de representación gráfica.

Marcas Olfativas en Colombia: La Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas olfativas. El literal C del artículo 134 establece lo siguiente: *“Artículo 134: (...) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) c) Los sonidos y los olores.”*

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en teoría nuestro sistema jurídico permite el registro de un olor como marca. Sin embargo, en la práctica no ha sido posible el registro de este tipo de signos como marcas, debido a que no se ha encontrado una forma para cumplir satisfactoriamente con el requisito de representación gráfica.

Con relación al requisito de distintividad, no se evidencia mayor problema, pues como se mencionó previamente en este capítulo, simplemente se debe exigir que el olor del producto sea completamente novedoso arbitrario, y difiera de manera significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado.

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

Sin embargo, el requisito de representación gráfica es el que impide que en la práctica se registren este tipo de signos, pues la SIC coincide en que no ha sido posible encontrar una forma de satisfacer este requisito adecuadamente.

Mediante Resolución No. 17152 de 2009, la SIC reitera la posición adoptada por la Unión Europea, tomando como base la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de diciembre de 2002 citada previamente en el presente capítulo, mediante la cual se establecen los criterios que debe contener la representación gráfica de los signos que pretenden registrarse y se rechazan todas las formas que hasta ahora se han intentado para representar gráficamente los signos olfativos.

Lo anterior puede evidenciarse en la resolución citada previamente, a través de la cual la SIC indicó lo siguiente: *En el caso colombiano, aunque la legislación supranacional en materia de marcas contiene disposiciones explícitas relativas a la protección de marcas olfativas o no excluye la protección de tales marcas, hasta ahora no se ha admitido el registro de un olor, aunque, a contrario sensu de los argumentos del recurrente (por medio de los cuales afirma que permitir la radicación de solicitudes de registro de marcas olfativas es un acto a través del cual se está justificando un enriquecimiento sin causa), no se sabe si la evolución futura permitirá reproducir las marcas olfativas por medios técnicos, ni tampoco si esos nuevos métodos de representación de las marcas serán admitidos por esta Oficina. Sin embargo, debe hacerse especial énfasis en que la publicación de esta clase de marcas debe ser diáfana y comprensible por todos aquellos que potencialmente puedan ser opositores dentro de un proceso de registro marcario de signos olfativos.*

Igualmente, en dicha resolución la SIC descirtua los métodos hasta ahora utilizados para satisfacer el requisito de representación gráfica, en los siguientes términos: *“Así las cosas, en resumen, podemos decir que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dictaminó que el requisito de la representación gráfica, en el caso de las fragancias, no se satisface con una fórmula química, una descripción mediante palabras o el depósito de una muestra del olor y tampoco por una combinación de esos elementos”*. Y finalmente, concluye indicando que los métodos utilizados para representar gráficamente el signo que se pretende registrar, deben ser comprensibles para el público en general, lo cual expresó de la siguiente manera: *“Así las cosas, consideramos que toda referencia a técnicas cromatográficas y a otros métodos*

altamente especializados para la identificación de olores resultan incomprensibles para una persona normal y corriente, lo que contraviene los requisitos para la representación de marcas olfativas, por medio del cual se establece que estas deben ser completas, fácilmente accesibles e inteligibles”.

2. Marcas Gustativas:

Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son añadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con el origen empresarial del producto.

En el cuestionario del SCT no se incluyó este tipo de signos, por lo cual no es posible dar una cifra sobre la aceptación que tienen en el ámbito internacional. Sin embargo, por su similitud con las marcas olfativas se podría pensar que su aceptación es relativamente igual a éstas. En la práctica de la Unión Europea solamente se ha presentado una solicitud en el año 2003 por medio de la cual se solicitaba el registro del sabor a naranja para productos farmacéuticos. Esta solicitud fue rechazada.³⁹

En relación con los requisitos de distintividad y de representación gráfica para este tipo de marcas, se puede aplicar lo que se estableció para las marcas olfativas debido a su enorme similitud.

Distintividad: Sobre este requisito es posible llegar a la misma conclusión que se desarrolló en el capítulo de las marcas olfativas. Esta consiste en que un sabor no tiene la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado en razón de que no le permite al consumidor asociarlo con su origen empresarial. Sin embargo, existen dos formas de hacer que un sabor pueda cumplir con el requisito de distintividad. Estas son las siguientes:

- Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una sola marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de

³⁹ Información tomada de: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#

distintividad. En este caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado.

- Que el sabor del producto adquiriera distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuración del significado secundario, por medio de su uso prolongado e ininterrumpido en el mercado. es evidente que en este supuesto también se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado.

Representación Gráfica: En cuanto a la representación gráfica, es posible afirmar que las marcas gustativas van a presentar el mismo problema que las marcas olfativas para satisfacer este requisito. Esto ocurre en la medida en que tampoco existe en la actualidad un medio idóneo para representar gráficamente un sabor. Las únicas posibilidades de hacerlo son mediante una descripción en palabras, o mediante el aporte de una muestra. Estas dos formas de representación gráfica de un producto ya han sido desestimadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, como se explicó en el capítulo anterior.

El SCT⁴⁰ propone la misma fórmula que propuso para las marcas olfativas. Por lo tanto, se puede desestimar la validez y utilidad de esta fórmula bajo los mismos argumentos que ya fueron expuestos.

La conclusión a la que se puede llegar es que hasta el momento no ha sido posible desarrollar una forma adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas gustativas, lo que trae como consecuencia que en la actualidad no sea posible registrar un sabor como marca.

Marcas Gustativas en Colombia: A la fecha de culminación de la presente investigación, no se encontraron antecedentes de solicitudes de registro de marcas gustativas en Colombia, ni pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna

⁴⁰ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 11.

alusión expresa en la Decisión 486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar un sabor determinado como marca.

Por lo tanto, no se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusión sobre la posición que pueda ser adoptada en nuestro país con relación al registro de un sabor determinado como marca. Sin embargo, se puede tomar como referencia lo que se expuso en este capítulo, lo cual puede servir como guía en caso de presentarse una eventual solicitud.

Capítulo 6: Otras Marcas No Tradicionales

Las principales marcas no tradicionales son las que se han expuesto. Sin embargo, existen otras que no han tenido la misma importancia y sobre las cuales no hay casos concretos que permitan realizar un análisis a profundo y detallado. Pero a pesar de su poco desarrollo, es importante mencionarlas para que no queden rezagadas o en el olvido.

- **Marcas de Textura o Táctiles:** *“En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento”*.⁴¹ De esta manera, lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una textura completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien la textura con el origen empresarial del producto.
- **Marcas de Posición:** Las marcas de posición pueden definirse de la siguiente manera: *“Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir “carácter distintivo” debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida”*.⁴²
- **Marcas de Movimiento:** De esta manera, lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al incorporar un movimiento completamente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el movimiento con el origen empresarial del producto. Es necesario aclarar que *“Sólo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo”*.⁴³

Antecedentes en Colombia: A la fecha de culminación de la presente investigación, no se encontraron antecedentes de solicitudes de registro en Colombia de ninguno de los tipos de marcas no tradicionales expuestas en este capítulo, ni pronunciamientos de la SIC

⁴¹Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006. Página 11.

⁴² Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, Mayo de 2007. Página 6.

⁴³ Ibídem.

relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna alusión expresa en la Decisión 486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar estos signos como marcas. Por lo tanto, no se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusión sobre la posición que pueda ser adoptada en nuestro país con relación al registro de un sabor determinado como marca.

Capítulo 7: Criterio de Funcionalidad en las marcas no tradicionales

El criterio de funcionalidad puede definirse de la siguiente manera: *“Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un elemento funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad. La doctrina de la funcionalidad fue inicialmente creada para evitar el registro de las formas funcionales, pero también parece revestir pertinencia en el examen de otros signos no tradicionales, como los colores, los sonidos o los olores. . Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legítima manteniendo el equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, como la legislación en materia de patentes, la legislación sobre diseños industriales y la legislación sobre marcas. Se supone que vela por que se solicite la protección de los aspectos utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duración limitada, por ejemplo, y no mediante la posible protección ilimitada del registro de marca”*.⁴⁴

En virtud de este postulado, no podrán registrarse como marcas los signos que cumplan con una función técnica. Este criterio está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través del literal D del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, que establece lo siguiente: *“Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.”*

Hay varios casos en los que se considerará que un signo tiene, o cumple una finalidad técnica.

El primero de ellos se presenta cuando el signo es el resultado natural del producto, o de su proceso de elaboración. En estos casos no se puede conceder el registro debido a que conceder el derecho de uso exclusivo sobre un signo con esta característica le daría una ventaja competitiva injustificada e injusta a un competidor en el mercado, lo cual atenta contra la libre competencia y se configura como una conducta de competencia desleal. De esta manera, para poder obtener el derecho de explotación exclusiva sobre este tipo de signos se tendrá que acudir a otra figura del régimen de propiedad industrial diferente a

⁴⁴ *Ibidem*. Página 7.

las marcas. Por otra parte, los signos que tienen esta característica no cumplen con el requisito de distintividad, en la medida en que no se diferencian de los demás productos de la misma clase en el mercado.

El segundo caso se da cuando el signo, sin ser el resultado natural del producto, no difiere de manera clara de los signos usados en la práctica comercial de un sector determinado del mercado. La razón de esta prohibición consiste en que los signos descritos no cumplen con el requisito de distintividad, ya que no se diferencian de los demás productos de la misma clase en el mercado.

El tercer caso se presenta cuando el signo dota de un valor sustancial al producto, es decir, confiere una ventaja técnica al producto que implica una mejora en su rendimiento o un método de fabricación comparativamente más barato o sencillo. La razón por la cual no se permite el registro de este tipo de signos es porque el único fin de las marcas es el de hacer distintivo un producto en el mercado y no el de proteger el derecho de explotación exclusiva sobre las ventajas técnicas de un producto o su proceso de fabricación, los cuales se tienen que proteger mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial.

El cuarto caso se da cuando los signos son necesarios para obtener un resultado técnico. En estos casos no es posible conceder el registro como marca debido a que se le estaría otorgando una ventaja competitiva a un competidor en el mercado de manera injustificada e injusta y a través de un medio que no tiene esa finalidad. Esto ocurre porque los demás competidores no podrían obtener el resultado técnico determinado, o para hacerlo, tendrían que acudir a medios o proceso diferentes. De esta manera, se estarían concediendo a través del registro de la marca, derechos que sólo pueden ser protegidos mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial como las patentes de invención o las de procedimiento, entre otras.

Por lo tanto, ningún signo (ya sea la forma, el olor, el color, el sabor, el sonido, o cualquier otro) que cumpla con las características mencionadas será susceptible de registrarse como marca, pues por medio de su registro se estarían otorgando derechos que sólo pueden conferirse mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial, o se estaría confiriendo ventajas competitivas de manera injustificada a determinados competidores del mercado.

Conclusión

Como se ha visto a lo largo de este artículo, los diferentes tipos de signos que componen las marcas no tradicionales han presentado problemas para que se les conceda el registro como marca, bien sea porque no logran cumplir con el requisito de distintividad, o porque no logran cumplir con el de representación gráfica. Sin embargo, también se ha visto que hay una solución para cada uno de los problemas o las dificultades que han impedido el registro de estos signos como marca y que varios de estos signos ya están siendo registrados como marca por la parte de la SIC.

Si bien el tema de las marcas no tradicionales ha tenido un desarrollo muy limitado o escaso en el mercado colombiano, es indiscutible que en algún momento va a adquirir una gran importancia, como la está adquiriendo a nivel internacional. Por esta razón, es importante que en nuestro país se llegue a un consenso sobre la forma en la que cada uno de este tipo de signos pueda llegar a cumplir con los requisitos de distintividad y de representación gráfica, y por ende pueda ser registrado y protegido como marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De no ser así y en caso de negarse sistemáticamente el registro y la protección de las marcas no tradicionales, o por lo menos de algunas de ellas, se estaría obstruyendo el desarrollo de la propiedad industrial, imponiéndosele trabas desde el campo del derecho. Esto se daría en la medida en que el desarrollo y la evolución del mercado están avanzando hacia el uso de estos elementos no tradicionales como signos distintivos, por lo cual el derecho no debe limitar este avance y convertirse en un estorbo o un obstáculo que impida el desarrollo natural y autónomo del mercado. Si bien en ocasiones el fundamento del derecho es precisamente controlar el mercado, en este caso no existe ninguna justificación válida para que esto ocurra, por lo cual no es razonable que se impongan trabas jurídicas que impidan la protección de las marcas no tradicionales.

Lo que se ha hecho a través de este artículo es precisamente una propuesta sobre la forma en la que cada una de las diferentes clases de marcas no tradicionales puede llegar a cumplir con los requisitos exigidos por la ley para obtener el registro y la protección como marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Bibliografía

1. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas. UNDÉCIMA sesión. Ginebra, Noviembre de 2003.
2. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. DÉCIMO CUARTA sesión. Ginebra, Abril de 2005.
3. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006.
4. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SÉPTIMA sesión. Ginebra, Mayo de 2007.
5. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008.
6. http://www.cienciapopular.com/n/Tecnologia/El_Holograma/El_Holograma.php
7. <http://es.wikipedia.org/wiki/Holografía>
8. http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg#
9. http://oami.europa.eu/ES/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf.

10. http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328
11. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html
12. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 12 de Diciembre de 2005, en el asunto R0445/2003-4 - EL OLOR A LIMÓN (MARCA OLFAIVA).
13. Sentencia C-104 de 2001. Tribunal Europeo de Justicia.
14. Sentencia C-283 del 2001. Tribunal Europeo de Justicia.
15. Sentencia C- 49 de 2002. Tribunal Europeo de Justicia.
16. Sentencia C-447 de 2002. Tribunal Europeo de Justicia.
17. Sentencia del 12 de Diciembre de 2002. Tribunal Europeo de Justicia.
18. Sentencia 102 de 2003. Tribunal Federal de Patentes Alemán.
19. Sentencia T-460 de 2005. Tribunal Europeo de Primera Instancia.
20. Sentencia T-144 de 2006. Tribunal Europeo de Justicia.
21. Sentencia 91 de 2006. Tribunal Federal de Patentes Alemán.
22. Sentencia del 25 de Octubre de 2007. Tribunal Federal de Justicia Alemán.
23. Sentencia del 13 de Agosto de 2008. Tribunal Federal de Patentes Alemán.
24. Decisión 486 de 2000. Comunidad Andina de Naciones.

25. Resolución No. 25626 de 2007. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
26. Resolución No. 17152 de 2009. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
27. Resolución No. 27774 de 2010. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
28. Resolución No. 28282 de 2010. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
29. Resolución No. 05263 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
30. Resolución No. 14086 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
31. Resolución No. 11158 de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
32. Resolución No. 37497 de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.