

REGISTRABILIDAD DE MARCAS OLFATIVAS EN COLOMBIA

NANCY ALEJANDRA VERA GUZMÁN
ORLANDO ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL
BOGOTÁ D.C.
2018



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Estudiantes:

Nancy Alejandra Vera Guzmán
Orlando Antonio Pérez Martínez

Trabajo de Grado
Registrabilidad de Marcas Olfativas en Colombia

Profesor:
Camilo Gómez

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Jurídicas
Especialización en Derecho Comercial
Bogotá D.C.
2018

Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como fin ofrecer respuestas prácticas a los empresarios que deseen acudir a la entidad marcaria en Colombia para registrar Marcas Olfativas, quienes se ven en la obligación de cumplir con el requisito de representación gráfica de la marca. Así las cosas, el presente trabajo estudia la importancia de las Marcas Olfativas en el mercado, los impedimentos que ha generado el requisito de representación gráfica para el registro de Marcas Olfativas en Colombia, para finalmente estudiar los casos presentados en otras legislaciones en torno a las Marcas Olfativas y a partir de ellos ofrecer soluciones para el caso colombiano.

ABSTRACT

The objective of this work is provide practical answers to businessmen who want to go to the trademark entity in Colombia to register Olfactory Trademarks, whom are obligated to comply the requirement of graphic representation of the trademark. Thus, the present study examines the importance of Olfactory Trademarks in the market, the obstacles that the requirement of graphic representation has created in Colombia, to finally study the cases in other legislations around Olfactory Trademarks and from them offer solutions to the Colombian Fact.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-------------------------------|
| <u>INTRODUCCIÓN</u> | <u>11</u> |
| <u>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</u> | <u>12</u> |
| <u>1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA COLOMBIANA SOBRE LAS MARCAS</u> | <u>14</u> |
| 1.1 DEFINICIÓN DE MARCA EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA – COMUNIDAD ANDINA | 14 |
| 1.2 LEYES EN TORNO AL RÉGIMEN MARCARIO EN COLOMBIA | 15 |
| 1.3 LEYES EN COLOMBIA SOBRE MARCAS OLFATIVAS | 17 |
| 1.4 LAS MARCAS OLFATIVAS | 17 |
| 1.5 IMPORTANCIA DE LAS MARCAS OLFATIVAS EN EL MERCADO | 17 |
| 1.5.1 DIVERGENCIA | 19 |
| 1.5.2 COMPETITIVIDAD | 20 |
| 1.5.3 RECONOCIMIENTO | 21 |
| <u>2 REGISTRABILIDAD DE MARCAS EN COLOMBIA</u> | <u>22</u> |
| 2.1 REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA EN COLOMBIA | 22 |
| 2.2 REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA EN EL SISTEMA EUROPEO | 23 |
| <u>3 PROBLEMÁTICA PARA LA PROTECCIÓN DE MARCAS OLFATIVAS EN COLOMBIA</u> | <u>24</u> |
| 3.1 PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MARCAS OLFATIVAS EN COLOMBIA | 25 |
| 3.2 CASOS DE REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS EN COLOMBIA | 25 |
| 3.2.1 LABORATORIOS CERO S.A. | 25 |
| 3.2.2 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | 27 |
| 3.2.3 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 28 |
| 3.2.4 POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 28 |
| 3.3 CASOS DE DERECHO COMPARADO SOBRE REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS | 29 |
| 3.3.1 CASO <i>IN RE CLARKE 1990</i> | 29 |
| 3.3.2 CASO <i>SIECKMAN 2002</i> | 29 |
| 3.3.3 CASO <i>PELOTAS DE TENNIS 1999</i> | 30 |
| 3.3.4 CASO “ <i>OLOR A FRESA MADURA</i> ” 2005 | 30 |
| 3.3.5 CASO “ <i>PAQUETE AL VACÍO</i> ” | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>4 PROPUESTA DE REGISTRABILIDAD</u> | <u>30</u> |
| 4.1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MARCAS EN COLOMBIA | 30 |
| 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MARCAS OLFATIVAS | 31 |
| 4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MARCA OLFATIVA | 31 |
| 4.2.2 FÓRMULA QUÍMICA Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN | 32 |
| 4.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUÍMICO | 33 |
| 4.2.4 CROMATOGRAFÍA | 34 |
| 4.3 REFORMA DEL MARCO LEGAL QUE RIGE LAS MARCAS EN COLOMBIA | 35 |
| 4.3.1 SUSTITUCIÓN O ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: | 36 |
| 4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PROPIO PARA MARCAS NO TRADICIONALES: | 36 |
| SIENDO CONSCIENTES DE LAS DIFERENCIAS QUE CONLLEVAN LAS MARCAS NO TRADICIONALES, ES NECESARIO QUE SE DESARROLLE UN SISTEMA LEGISLATIVO QUE ATIENDA A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS, ELLO SIGNIFICA DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA QUE RESPONDA DE FORMA EFICIENTE A LOS RETOS QUE COMPORTAN LAS MARCAS OLFATIVAS EN EL MUNDO LEGAL. | 36 |
| 4.3.3 PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA DE REGISTRO: | 36 |

| | |
|---|------------------|
| REGISTRABILIDAD DE MARCAS OLFATIVAS EN COLOMBIA | 10 |
| 4.3.4 <i>REGISTRO DE MUESTRAS</i> | 37 |
| <u>5 CONCLUSIONES</u> | <u>37</u> |
| <u>BIBLIOGRAFÍA</u> | <u>39</u> |

INTRODUCCIÓN

La globalización, los nuevos mercados y la tecnología hacen que la función de la empresa sea cambiante, no solo el empresario tiene que ser divergente y competitivo, sino que, además, debe romper los esquemas del modelo productivo y de mercado que elija en pro de alcanzar sus objetivos e impulsar su negocio. En este camino deben procurar una amplia protección jurídica para el desarrollo empresarial. Bajo este marco, es que cobra relevancia el tema de las marcas, como un modelo de protección que usa el empresario para diferenciarse o garantizar la calidad de un producto o servicio.

A través de las marcas, los empresarios buscan asegurar sus estrategias de *marketing*, que van desde mecanismos visuales y auditivos, hasta olfativos y táctiles; ya que la idea detrás del uso de estas estrategias está en generar atracción a los consumidores hacia sus productos, y generar recordación sobre los mismos. Es por ello que, los empresarios hacen uso de todo tipo de mecanismos para lograr estos fines, siendo conscientes de que las formas en que una persona genera memoria sobre un tema, producto o procedimiento varían dependiendo de la constitución biológica.

Acorde con todo lo anterior, es que puede asegurarse que las marcas cobran relevancia en el ámbito empresarial, para asegurar esas estrategias o mecanismos de los cuales hacen uso los empresarios, de forma que la utilización de ellos esté limitada para los demás competidores.

En la actualidad, la normatividad en Colombia en materia de marcas está regulada casi que por completo por las decisiones de la Comunidad Andina, y en una mínima parte por las leyes colombianas, cuando la primera no regule el tema; lo que ha conllevado a que en temas de propiedad industrial no se innove, ni se establezcan nuevos procedimientos ante las entidades encargadas de adelantar éstos para el registro de marcas.

Esta situación ha dificultado que en Colombia se permita el registro de marcas olfativas, ya que los pocos casos presentados han sido denegados, debido a la precariedad de las exigencias para proceder al registro. Si bien es cierto este sistema ha funcionado por muchos años, y ha estado evolucionando de la mano de las decisiones de la Comunidad Andina, es necesario así mismo implementar un sistema que tenga en cuenta las problemáticas actuales y los intereses de las personas naturales y jurídicas que acuden a registrar diferentes marcas que consideran esenciales para el desarrollo de su negocio.

Es por ello que, el presente trabajo tiene como finalidad hacer una propuesta para permitir el registro de marcas olfativas en Colombia. Esto teniendo de presente que el tema ha sido poco trabajado en la legislación colombiana y que los pocos casos de registrabilidad de marcas olfativas presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio han sido rechazados por no cumplir con los requisitos que la legislación exige para ello, en específico con el requisito de representación gráfica.

En ese sentido, este trabajo hará un análisis de derecho comparado, y en concreto de los casos que se han presentado en otras legislaciones, para desarrollar una propuesta que permita en Colombia la registrabilidad de marcas olfativas, teniendo de presente la importancia que tiene, en la época, para los empresarios y compañías.

Esta propuesta lo que pretende es dar herramientas tanto a las instituciones gubernamentales encargadas del tema, como a las personas que acuden al sistema, para determinar de qué forma puede una marca olfativa en Colombia registrarse, atendiendo a los requisitos que la legislación establece y haciendo énfasis en la forma en que cada uno de ellos puede ser cumplido. Con ello, mostramos que no intentamos plantear una modificación al régimen de marcas existente, ni a los requisitos para registrar éstas, sino un proyecto para registrar marcas olfativas, teniendo de presente la legislación que existe sobre el tema en Colombia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día, la alta competitividad de los mercados exige a los empresarios mayores estrategias de *marketing* a fin de posicionar sus productos en el mercado y obtener el reconocimiento de los consumidores acerca de los mismos. Estas exigencias del mercado, han llevado a que los empresarios desarrollen nuevas tecnologías en procura de mantener su dinamismo y posicionamiento, haciendo uso de nuevos mecanismos como las marcas táctiles, olfativas, sonoras y visuales.

Sin embargo, el problema surge cuando los empresarios buscan que dichos mecanismos sean objeto de protección legal; pues la regulación avanza a pasos pequeños, en comparación a la tecnología, y resulta imposible para la normativa legal dar aplicación o cause a solicitudes referentes a registro de marcas que contemplan procedimientos que la ley nunca previó y sobre los cuales no sabe dar manejo. Esta problemática genera que se nieguen cientos de solicitudes sobre registro de marcas, generando afectaciones al planteamiento de negocio que tiene cada empresario.

Es por ello que, consideramos relevante el estudio de esta problemática, en aras de garantizar soluciones legales al mercado, y permitir en específico que el olor como característica de una marca sea registrable, teniendo de presente que ese elemento (olor) representa una de las formas como los usuarios o consumidores finales recuerdan el producto y/o la marca, y hacen elecciones basados en los mismos. En ese orden de ideas, es indispensable para el empresario contar con los mecanismos legales que impidan a otros competidores desviar su clientela, y sobre todo hacer uso de los mecanismos y estrategias que han desarrollado para posicionar y dar reconocimiento a sus productos.

MARCO TEÓRICO

Para efectos de desarrollar el problema planteado en el acápite anterior (planteamiento del problema), nuestra investigación se centra en la revisión y análisis de los artículos académicos, científicos, y la doctrina nacional y extranjera, que se ha desarrollado entre los años 2008 y 2017 sobre el tema de registro de Marcas Olfativas, teniendo en cuenta que el tema no ha sido abordado de forma extensiva ni por la legislación, ni por la jurisprudencia colombiana.

Asimismo, consultaremos los casos de mayor relevancia emitidos por Cortes o Tribunales de otras jurisdicciones (jurisprudencia extranjera) dentro del mismo periodo de tiempo, de forma que sea posible realizar un análisis de derecho comparado sobre el registro de Marcas Olfativas. Incluimos, también, los casos presentados ante la entidad administrativa encargada del registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio, de forma que se pueda analizar las razones por las cuales no ha sido posible el registro de Marcas Olfativas en Colombia. Finalmente, abordamos las siguientes fuentes normativas, tanto nacionales como extranjeras: Decisión 486, Código de Comercio colombiano (Decreto 410 de 1971), Reglamento UE 2015/2424, etc.

1 Análisis de la Normativa Colombiana sobre las Marcas

1.1 Definición de Marca en la legislación colombiana – Comunidad Andina

En la legislación colombiana, el régimen marcario está contenido en el Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, en el Título II del Libro Tercero. Empero, éste no resulta aplicable, en tanto se encuentra suspendido. Así, el régimen jurídico que se aplica en Colombia en materia Marcaria es el que deviene de la legislación desarrollada por la Comunidad Andina, de la cual Colombia hace parte.

Siguiendo ese orden de ideas, el Título II del Libro Tercero fue modificado por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación nacional por medio del Decreto 1190 de 1978. A su vez, la citada Decisión fue modificada por la Decisión 313 del 6 de febrero de 1992, la cual estableció un régimen común sobre propiedad industrial, reglamentado parcialmente por el Decreto 575 de 1992.

La Decisión 313 fue sustituida por la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta No. 142 del 29 de octubre de 1993. La Decisión 344 fue reglamentada mediante el Decreto 117 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.174 del 14 de enero de 1994.

Finalmente, la Decisión 344 fue sustituida por la Decisión 486 de 2000, ésta última es el régimen jurídico vigente y aplicable en materia marcaria para los países firmantes del Acuerdo de Cartagena.

Así, en el ordenamiento jurídico colombiano, el concepto de marca se encontraba regulado en la Decisión 344, en su artículo 81, el cual expresaba que la marca es:

“todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos de otra persona”

Posteriormente la decisión 486 que sustituyó la decisión 344, definió las marcas en el artículo 134, el cual dispone que:

“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.”

Así las cosas, se tiene que las marcas pueden consistir en cualquier signo que sea susceptible de distinguir un producto en el mercado, ello implica que la característica primordial de la marca sea su función de distintividad, respecto de otros productos o servicios del mercado, de igual forma, cabe destacar que las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o la combinación de estos elementos.

1.2 Leyes en torno al Régimen Marcario en Colombia

En consonancia con lo dicho en el anterior acápite, es importante mencionar la normatividad que resulta aplicable al Régimen Marcario colombiano.

- **Constitución política:** Siendo la base de todo el sistema colombiano, la constitución política, en el artículo que sigue, realiza la protección al régimen de propiedad intelectual al expresar que:

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”

“El concepto de “propiedad intelectual”, acogido por el artículo 61 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2 numeral 8 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es omnicompreensivo de diferentes categorías de propiedad sobre creaciones del intelecto, que incluye dos grandes especies o ramas: la propiedad industrial y el derecho de autor que, aunque comparten su naturaleza especial o sui generis, se ocupan de materias distintas.

Mientras que la primera trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos o modelos industriales, y la represión de la competencia desleal, el derecho de autor recae sobre obras literarias, artísticas, musicales, emisiones de radiodifusión, programas de ordenador, etc”.

- **Decreto 410 de 1971 – Código De Comercio Colombiano:** el código estable el régimen de protección a las marcas en el Capítulo II Sección I, II, III, artículos del 583 al 603, del Libro Tercero. Este régimen, sin embargo, a pesar de existir, fue suspendido, en su aplicación, por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Así las cosas, se puede concluir que no existe ley colombiana aplicable en materia de marcas olfativas, en tanto la misma se encuentra supeditada a lo regulado por la Decisión 486.

Empero, y en aras de esclarecer la aplicación de la Decisión 486 al sistema colombiano, es importante dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo una norma de derecho comunitario suspende y tiene aplicación prioritaria sobre la ley nacional?

Respecto este interrogante la Superintendencia de Industria y Comercio (S.I.C) expuso, en el concepto 01019513 del 26 de abril de 2001, las siguientes precisiones:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no requiere de aprobación por parte del Congreso para que se efectúe su aplicación en Colombia, es decir, que tiene aplicación automática.

Así, sea lo primero decir que hay que tener en cuenta es que por mandato expreso de la constitución (artículo 150 – numeral 24) el Congreso deberá regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad industrial.

De otra parte, es importante mencionar que, por medio de la ley 323 de 1996, Colombia ratificó el Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996, en el que se establece: “Artículo 52.- Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Ahora bien, quien expidió la ley 323 de 1996, a través de la cual se aprobó el Acuerdo de Cartagena, fue el Congreso, por lo tanto, se entiende que la facultad otorgada a éste por el artículo 150, numeral 24 de la Constitución Política, se encuentra desarrollada en la mentada ley, puesto que es por medio de la misma que el Congreso delega en un órgano supranacional la facultad de establecer un régimen común a los países andinos en lo que a marcas y patentes se refiere.

Así las cosas, si bien le corresponde al congreso regular el régimen de la propiedad industrial en Colombia, éste delego sus funciones en un órgano supranacional, como lo es la Comisión de la Comunidad Andina, que una vez aprobó el Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), ratificado por medio de la ley 323 de 1996, se creó el régimen marcario colombiano.”

Ahora bien la decisión 486 como lo habíamos expresado no deroga la normatividad interna solo la suspende, esta idea se explica mejor en palabras del Tribunal Andino de Justicia, de la siguiente forma (SIC, 2001):

“Con base en los principios de aplicación directa y preferente el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.”

- **Decreto 2591 de 2000:** este decreto no autoriza como tal la aplicación de la decisión 486 de 2000, sólo se reglamenta parcialmente la decisión en cuanto a plazos, prorrogas, patentes y marcas (aspectos técnicos).

1.3 Leyes en Colombia sobre Marcas Olfativas

La normatividad colombiana no define las marcas olfativas, tampoco lo hace la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, en ésta última si se autoriza la creación de marcas a través de sonidos y olores, según lo dispuesto en el artículo 134 literal c, el cual reza como sigue:

“(...) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

(...)”. (subrayas fuera del texto original).

De esta forma, es claro que en la legislación colombiana y en la Decisión 486 se contempló la posibilidad de crear marcas olfativas, a pesar de que no se estableció una definición específica para las mismas.

1.4 Las Marcas Olfativas

Teniendo como base el panorama legal establecido con anterioridad, puede concluirse que en Colombia y en la Comunidad Andina, no existe referencia específica a las marcas olfativas y a los requisitos de constitución de las mismas, solamente hay referencias acerca de la posibilidad de constituir marcas que incluyan signos olfativos, según se observó en la definición brindada por el artículo 134 de la Decisión 486.

A pesar de lo anterior, algunos autores han dado algunas luces de lo que se debe entender por marcas olfativas, por ejemplo, José Daniel Lievano Mejía define éstas como aquellas que *“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”* (Lievano, 2011).

Así, a falta de una definición específica, proponemos la siguiente definición para las marcas olfativas, a efectos del presente trabajo: *“signo perceptible por el sentido del olfato, a través de olores, aromas o fragancias que siendo ajenos a la naturaleza del producto o servicio, permite identificar o diferenciar éstos entre varias opciones presentes en el mercado.”*

1.5 Importancia de las Marcas Olfativas en el Mercado

Esclarecido el marco legal que rige en Colombia para las Marcas Olfativas, y brindada una definición acerca de qué debe entenderse como una Marca Olfativa, resulta imperioso referirse a la importancia de éstas en el mercado, para comprender la relevancia de su estudio y protección legal.

En la actualidad son muchos y variados los negocios que se desarrollan en todo el mundo. Ante un aumento en el nivel de competidores, los empresarios han propendido por estrategias de mercado que permitan posesionar sus productos en el mercado y hacerlos más apetecibles para los consumidores.

Bajo ese panorama, surgen, producto de las dosis de creatividad de los empresarios, distintos signos y tácticas de mercado que permiten brindar distintividad a los productos o servicios, respecto de otros en el comercio. Estos signos han sido normalmente de carácter visual o auditivo, sin embargo, últimamente los expertos en marketing han optado por otras tácticas menos comunes.

Así lo ha expresado Mati Hernández Alfaro en su texto “Los Nuevos Productos y las Marcas Olfativas”: “(...) *sin embargo, cada vez son más los empresarios y expertos en marketing que aprecian el enorme potencial de otros signos perceptibles por sentidos distintos al de la vista o el oído, particularmente los olores que destacan por su ingente poder evocador de recuerdos.*” (Hernández, 2008).

La implementación de estas nuevas formas de marketing se ha vuelto relevante para el desarrollo de los negocios, ya que los mismos han representado la adquisición y mantenimiento de nuevos clientes, así como el reconocimiento de la marca y el producto o servicio.

La importancia de las marcas, se observa, entonces, de cara a los avances que en materia de mercadeo implementan los empresarios que buscan posesionar sus negocios.

De forma específica, las marcas olfativas abren una amalgama de posibilidades para los empresarios, para garantizar la fidelización de sus consumidores, ya que son muchos y variados los mecanismos que se utilizan, todos ellos garantizando recordación a través del olor.

Algunos ejemplos de los métodos utilizados en las marcas olfativas, mencionados por Mati Hernández Alfaro (Hernández, 2008), son:

- ***“Tintas y barnices microencapsulados:*** *este método consiste en introducir el aroma distintivo en la tinta de la cara externa del envase y éste se libera por el tacto.*”
- ***“La encapsulación en capa fina:*** *se trata de una tecnología emergente en el que la liberación del aroma es por tiempo, es un proceso mediante el cual sustancias bioactivas de los alimentos se introducen en una matriz para impedir que se pierdan, para protegerlas de la reacción con otros compuestos o para frenar reacciones de oxidación a causa de la luz o del oxígeno.*”
- **“Plásticos liberadores de aroma:** donde éste se encuentra encapsulado en el plástico y se libera al aire y al contenido del envase.
- ***“Sistemas activados por presión:*** *estos sistemas, para bebidas espumosas en lata, ya existen en el mercado. Lo que se busca con estos sistemas es proporcionar al consumidor la sensación de estar consumiendo, por ejemplo, un café capuchino recién hecho o una cerveza recién servida de surtidor.*”

- ***“Bebidas que contienen ingredientes “separados” del medio líquido y que se mezclan en la apertura: con este sistema las sustancias que lo componen se mantienen separadas dentro del envase que las contienen hasta su apertura por el consumidor, que es el momento en el que se mezclan preservando mejor sus cualidades sensoriales y sus propiedades nutricionales.”***

A través de estos, y otros mecanismos, ingeniosos por empresarios y profesionales en *Marketing*, se logra que los consumidores identifiquen y se fidelicen con una marca en particular.

De esta forma, se constata la importancia que las marcas olfativas representan para el mercado, y, por qué resulta necesario garantizar una protección legal para las mismas. En palabras de Mati Hernández Alfaro: *“Todas estas transformaciones en el modo de diferenciar los productos o servicios en el mercado hace necesario plantear ciertas cuestiones claves relativas a la protección del derecho sobre los signos distintivos atípicos o no convencionales, en particular, en el caso de las marcas olfativas cuya evolución se está produciendo de un modo más acelerado.”* (Hernández, 2008).

Empero, lo manifestado hasta el momento, se considera necesario hacer una manifestación de ciertos elementos que consideramos relevantes para definir la importancia de una marca en el mercado, a saber: divergencia, competitividad y reconocimiento.

1.5.1 Divergencia

La divergencia hace referencia a la capacidad que tiene una marca de generar recordación en el consumidor, dado que resulta única, y, sobre todo, porque permite diferenciar un producto o servicio de los demás en el mercado.

A través de las denominadas marcas olfativas, se logra no sólo atrapar al consumidor, sino también generar en él retentiva o memoria acerca del producto o servicio. Las características de las marcas olfativas involucran, precisamente, esos beneficios, debido a que, según lo expresa Claudia Gómez, *“en el sistema nervioso central se encuentra el sistema límbico en donde se gesta un gran poder de asociación sensorial, lo que puede llevar a que un olor permita revivir en la memoria todas las asociaciones de la etapa de vida en que se fijó la impronta del olor específico”* (Gómez, 2012).

De esta forma, es claro que los olores garantizan un nivel de divergencia suficiente y necesario para que una marca olfativa, tenga la virtualidad de distinguir productos o servicios de otros que se ofrezcan en el mercado.

Valga la pena decir que esta divergencia que garantizan las marcas olfativas se explica a partir de los procesos que ocurren en nuestra mente al percibir un aroma, los cuales afectan el comportamiento. Estos procesos son: percepción, sensación, emoción, asociación mental, conducta, impronta, recordación.

Claudia Gómez define cada uno de ellos de la siguiente forma (Gómez, 2012):

- *“La percepción consiste en la captación de un estímulo externo a través de su órgano sensorial, lo identifica y diferencia de otros, y crea una representación mental y significado del mismo (Braidot, 2008).*
- *La sensación es la interpretación y representación subjetiva que hace el individuo de un aroma según diversas variables individuales y sociales o culturales que haya vivido. Es la respuesta a un estímulo (Álvarez del Blanco, 2011)*
- *La emoción es impulso para actuar, ligado a un estímulo específico. En el caso del sentido del olfato las emociones se asocian a objetos particulares (Hebé, 2010).*
- *La asociación de ideas se refiere a significados generados en la mente de los consumidores con respecto a hechos, situaciones, actividades que suceden a su alrededor, que se almacenan en la memoria (Keller, 2008).*
- *La impronta es una conexión combinada resultante de la experiencia con la emoción correspondiente al entender o aprender por primera vez un concepto o una cosa y que genera una imagen mental o un significado relacionado con la misma y se gesta la impronta (Rapaille, 2007).*
- *La recordación está ligada a la memoria, en este caso la olfativa, considerada de larga duración (Atkinson y Shiffrin, 1968 como se cita en Bonadeo, 2005) y que está “influenciada por un número de factores: familiaridad, similitud, compatibilidad del estímulo y la respuesta; edad; efectos de ayuda memorias; y otros factores psicológicos (...)”(Engen, 1991 como se cita en Bonadeo 2005, p.109).”*

En ese orden de ideas, no existe duda alguna que los olores como estrategia de mercadeo y como marca, resultan ser divergentes, hasta tal punto que no sólo permiten al consumidor identificar el producto o servicio con el cual el olor está asociado, sino que permite generar recordación sobre los mismos y sobre todas las situaciones que estuvieron asociadas a sensación y percepción generada, de forma que pareciera ser un medio más que eficaz para atraer a los consumidores y asegurar que éstos se mantengan fieles en la elección de los productos y servicios.

1.5.2 Competitividad

La competitividad por su parte, hace referencia a la capacidad que tienen las empresas de competir y posesionarse en los mercados en lo cuales éstas participan. Las exigencias del mercado han hecho que los diferentes actores del busquen nuevas formas de publicitar sus productos para poder mantener un margen diferencial con sus competidores, esa lucha constante ha generado que se desarrollen otras formas de distribución de bienes y servicios en la cual se le brinda al consumidor una experiencia, apelando a sus sensaciones y emociones.

Hoy por hoy, los diferentes mercados se han saturado de pautas visuales y auditivas que no le permiten al consumidor generar recordación o implementar una idea de necesidad del producto, por lo que se requiere unos medios masivos de comercialización que generen una recordación agradable y perdurable del bien o servicio que se de comercializar. Los empresarios han encontrado en las marcas olfativas un medio para generar una diferencia en el mercado respecto de sus competidores; estudios demuestran

que el olfato genera un 35 % de recordación del producto (Bernd H. Schmitt), este tipo de recordación positiva tiene un único fin, el cual es que la experiencia vivida genere una recordación y una vez asimilada este cree una necesidad para quien la vivió (López-Rúa, 2015).

Por otra parte las marcas olfativas generan una competitividad diferencial con los medios tradicionales de mercadeo, por lo que estos canales de distribución “tradicionales” brindaban al consumidor para la toma de su decisión dos elementos esenciales en cualquier relación de consumo, precio versus calidad, mientras que las nuevas formas de mercado no solo ponen a disposición al consumidor los elementos tradicionales, sino que también brindan experiencias que les permiten la divergencia y competitividad de sus servicios o productos, haciendo que su potencial cliente tome su decisión no solamente tomando las referencias de precio y calidad, sino acudiendo también a sus emociones e impulsos, derivados de la experiencia, generados por la recordación y necesidad.

Mencía de Garcillán López-Rúa establece que a través de las marcas olfativas se genera unos beneficios para el empresario que generan un impacto positivo para su competitividad, los cuales son (López-Rúa, 2015):

- Mejora la experiencia de compra.
- Los clientes van a permanecer más tiempo en el establecimiento.
- Volverán al establecimiento en la búsqueda de ese aroma que traen buenos momentos de compra a su memoria.
- Se perciben los productos de manera positiva.
- Si el aroma es único, identificarán el establecimiento con él, y lo recordarán cada vez que lo huelan de manera que siempre recibirán la marca de manera positiva.

Los clientes que hayan tenido una buena experiencia en la tienda gracias al aroma, hablarán bien del establecimiento, es decir, lo re-comendarán a otros clientes

1.5.3 Reconocimiento

El reconocimiento, lo definimos como el proceso de identificación marcario, es decir el proceso de legitimar un producto o servicio derivado a la marca, con el cual lo asociamos. En palabras castrenses, es la capacidad que tiene el consumidor de reconocer el producto o marca en el mercado frente a otros, o de generar asociación de un producto con la marca que lo produce.

Ahora bien, *“el olor cumple una función importante en la valorización de la marca, sobre todo porque es una novedad, por tanto, la refuerza agregándole un valor que las otras no tienen”* (López-Rúa, 2015). Con las nuevas formas de distribución y las experiencias que estas brindan al consumidor, se genera un proceso cognitivo de recordación que impregnan una necesidad de adquisición o consumo, y hacen que el futuro cliente reconozca y se decida por el producto de la marca impulsada.

Cabe decir que este proceso de reconocimiento cognitivo no se da con la misma fuerza o en la misma medida cuando se acude al reconocimiento visual, puesto que éste genera un proceso de reconocimiento precario comparado con la experiencia olfativa, claro

está, para algunas personas, para quienes los otros órganos sensoriales resultan más efectivos a la hora de recordar un producto.

2 Registrabilidad de Marcas En Colombia

2.1 Requisitos para registrar una Marca en Colombia

La decisión 486 regula los requisitos exigidos para el registro marcario en los artículos 134, 135 y 136. El artículo 135 y 136 se refieren a aquellos signos que no pueden registrarse como marcas. En cuanto al artículo 134, el mismo define los requisitos que un determinado signo debe tener para ser considerado como marca, así:

“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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

En ese sentido, la Decisión 486 dispone que será susceptible de constituir marca, cualquier signo que sirva para distinguir productos, y podrá registrarse aquel que sea susceptible de representarse gráficamente. Para efectos del presente trabajo, nos centraremos en el requisito de representación gráfica.

Respecto a la representación gráfica se tiene que se refiere a la necesidad de que el signo pueda ser expresado en un soporte físico que sea de fácil consulta y perceptible por la competencia y los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, la marca que se pretende registrar debe ser susceptible de ser representada a través de un soporte físico, que permita a quienes acuden al sistema marcario, reconocer y distinguir una marca de otra, a través de la perceptibilidad óptica de la misma.

Este requisito de representación gráfica, resulta relevante para el presente estudio debido a que el mismo se ha convertido en el principal problema de los empresarios en el intento de registrar una marca olfativa, puesto que en la mayoría de casos las solicitudes no logran cumplir de manera satisfactoria este requisito. Así, se alega que la forma de representación gráfica usada para las marcas olfativas no resultan ser claras, precisas y completas en sí mismas, fácilmente accesibles, inteligibles, duraderas y objetivas.

En la mayoría de los casos se ha intentado acreditar el requisito, a través de la descripción del olor, o escribiendo la fórmula química utilizada para la obtención del aroma, pero este tipo de mecanismos han sido catalogados como insuficientes por las entidades marcarias que han denegado el registro de un olor.

2.2 Requisitos para registrar una Marca en el sistema europeo

En el Sistema Europeo, se pueden palpar diferencias sustanciales con la normativa colombiana, por lo que resulta de recibo, echar un vistazo al panorama jurídico que manejan los países europeos.

Desde el 23 de marzo de 2016, entró en vigor el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo que corresponde al procedimiento de registro de marcas de la Unión Europea, modificando el Reglamento n° 207/2009 del Consejo y el Reglamento n° 2868/95 de la Comisión. Esta disposición introdujo importantes reformas normativas, una de ellas, la eliminación del requisito de representación gráfica para marcas que pueden ser individualizadas en un tipo de soporte diferente al visual.

Así el considerando noveno del reglamento se expresa:

“(…) Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”

En cuanto a los signos que pueden constituir marcas, el Reglamento 2015/2424 modificando el artículo 4 del Reglamento 207/2009 expresa:

“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.»*

De esta forma, el Parlamento Europeo propendió por una reglamentación que tuviera en cuenta la realidad y diversidad en la forma como los empresarios promocionan y capturar la atención del público, haciendo uso de los distintos órganos sensitivos. Por lo que, a su vez, buscan protección en la legislación para garantizar que sus estrategias de mercado no sean usadas por los demás competidores.

Ahora bien, de forma particular, en el caso español la legislación regente es la ley 17 de 2001, la cual contempla el concepto tradicional de marca, incluyendo la representación gráfica como un requisito para la registrabilidad de marcas olfativas.

En ese sentido, la legislación española no dista mucho de la legislación colombiana en la regulación referente a las marcas no tradicionales, en especial a las marcas olfativas. Sin embargo, consideramos que la regulación española no está lejos de hacer un cambio significativo en la forma cómo se analizan las marcas no tradicionales, teniendo en cuenta la regulación que la Unión Europea ya ha desarrollado.

3 Problemática Para La Protección de Marcas Olfativas En Colombia

Para denotar la importancia de la registrabilidad de las marcas en el sistema colombiano, es de recibo mencionar el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual establece:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

Así las cosas, el registro, resulta ser el mecanismo legal, a través del cual el empresario asegura el uso y goce restrictivo sobre su marca, a la vez que permite los demás competidores no se aprovechen de su marca.

3.1 Problema de la representación gráfica de Marcas Olfativas en Colombia

De acuerdo al panorama establecido con anterioridad, es posible asegurar que el problema del registro de marcas no tradicionales en Colombia, en especial las marcas no tradicionales, se debe, de forma principal, al requisito de representación gráfica, como una condición *sine qua non* para el otorgamiento del registro de protección marcaria.

Este requisito de representación gráfica, sin duda, limita la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, pues impone la obligación, para el empresario, de buscar alternativas impensables, para dar cabal cumplimiento al requisito, a sabiendo de que las características y especificaciones de la marca que pretende registrar, no se asemejan en ninguna medida a una marca visual.

Así las cosas, consideramos relevante entrar a analizar los principales casos de registro de Marcas Olfativas, presentados en otras legislaciones de forma que sea posible establecer soluciones viables para los empresarios que deseen registrar una Marca Olfativa en el sistema colombiano, quienes deben enfrentarse al requisito de representación gráfica.

3.2 Casos de registro de Marcas Olfativas en Colombia

Antes de proceder a examinar los casos que se han presentado en otras legislaciones, consideramos relevante referirnos a los pocos casos, por demás infructuosos, de intento de registros de marcas olfativas en Colombia, de forma que sea posible entender las razones de fondo que han llevado a la Superintendencia de Industria y Comercio a denegar el registro de Marcas Olfativas en Colombia.

3.2.1 Laboratorios Cero S.A.

El 17 de mayo de 2005 Laboratorios Cero S.A., intento registrar un olor, el cual describió a través del siguiente gráfico:

CROMATOGRAMA



El laboratorio pretendía el registro del olor para productos de bebé, en general para cremas antipañalíticas no medicadas, geles, champús, vaselinas, aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos, así como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 011956, denegó la solicitud argumentando que el requisito de representación gráfica no se había acreditado, y en todo caso, no se había demostrado la distintividad de la marca.

Al respecto la Superintendencia precisó:

“ (...)

La marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que la fórmula química no representa el olor de la sustancia, sino la propia sustancia, es decir, el producto, generándose así una incongruencia, pues de solicitarse la fórmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto específico compuesto por químicos y determinadas cantidades de componentes, y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana. [...]

Un signo que en sí mismo no permite su percepción visual puede constituirse como marca siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción de palabras, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de las anteriores posibilidades.

En conclusión, el depósito en el registro de una muestra [del] producto químico que produce el olor no se considera la representación gráfica del signo distintivo; aun de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar, se encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precisión por factores tales como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.

(...)”

De esta forma, la superintendencia descartó la posibilidad de que el requisito de representación gráfica fuera suplido a través de una fórmula química, de una descripción en palabras del olor o del depósito de una muestra del olor, dado que los tres demostraban era el producto en sí mismo más no el olor que se obtenía del mismo.

En ese orden de ideas, la forma a través de la cual el Laboratorio pretendió el registro de la Marca Olfativa no resultaba idóneo pues demostraba la forma cómo se obtenía el producto más no el olor o fragancia que emanaba de él.

Por otra parte, la Superintendencia se refirió a la distintividad de las marcas olfativas estableciendo:

“Aunque en un momento dado sea susceptible de ser representado gráficamente el signo, este por sí mismo carece de la distintividad intrínseca que se espera de las marcas, pues el olor que se pueda percibir no va más allá del común de los olores que puede llegar a producir cualquier producto cosmético o higiénico comprendido en la clase 3 internacional (clase 8 de la Clasificación de Niza), por lo que no crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores identificar su origen empresarial a partir de su fragancia, más aún si se tiene en cuenta que este tipo de productos usualmente están dotados de aromas.” (Subrayas fuera del texto original).

3.2.2 Empresa de Servicios Públicos Empresas Públicas de Medellín

En el año 2010, la empresa EPM solicitó el registro de una Marca Olfativa para productos dentro de la categoría 9, estos son: "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina".

El olor sujeto de registro fue descrito por la empresa a partir de sus componentes y de la perceptibilidad que tenía el olor, así: Olor compuesto por (a) un fondo predominante de carácter cítrico, integrado con (b) un toque destacado de aroma a jazmín y, (c) de manera complementaria, notas ligeras consistentes en mezclas de jazmín con limón, eucalipto con menta y limoncillo. Evoca un ambiente campestre relacionado con lugares cercanos a naturaleza pura y viva, generando sensaciones de vitalidad, confort, tranquilidad y frescura.

Adicional a ello, la empresa aportó una fórmula que indicaba el porcentaje que tenía cada compuesto en el producto.

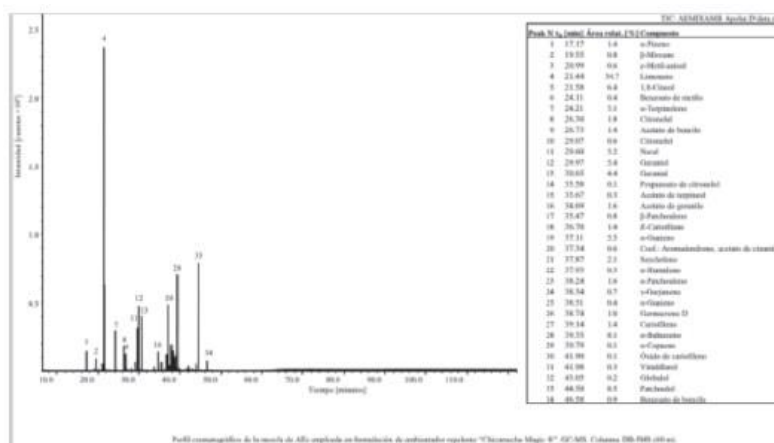
| COMPUESTO | % |
|--|---------------|
| Acido ciclopenten acetico. 3-oxo 2-pentil metil ester | 21,113 |
| Limoneno | 17,013 |
| Dipropilenglicol monoetileter | 14,398 |
| 2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil | 12,668 |
| Linallil isobutirato | 7,833 |
| Octanal | 6,826 |
| Acido ciclopentaneacetico. 3-oxo 2-pentil metil ester | 2,864 |
| (7 ^o -isopropenil-4,5-dietiloctahidroinden-4-il) metanol | 2,313 |
| 1,2 dihidrolinalol | 2,203 |
| 3 buten 2 on 4-(2,6,6 trimetil 1 ciclohexen 1 il) | 2,000 |
| 2 Butanol 3,3' oxybis | 1,680 |
| Dietilalato | 1,560 |
| Tonalio | 1,500 |
| Acido benzene acetico. 2-fenil etil ester | 0,861 |
| 7 octen 2 ol 2,6 dimetil | 0,848 |
| 2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil acetato | 0,646 |
| 2,6 octadienal 3,7 dimetil | 0,624 |
| 3 ciclohexen 1 carboxaldehido 3,4 dimetil | 0,606 |
| 2-(4a.8-Dimetil-6-oxo-1.2.3.4.4a.5.8a-octahidro naftalen 2 il) propionaldehido | 0,554 |
| Mentol | 0,516 |
| 1 H indene 2,3,3 a 4,7 a hexahidro 2,2,4,4,7,7 hexametil | 0,485 |
| o-isometil ionona | 0,464 |
| Hexanol | 0,368 |
| Trazas de impurezas irrelevantes en el análisis. | 0,057 |
| TOTAL | 100,00 |

En este caso, al igual que el anterior, la Superintendencia denegó el registro, en la Resolución 1765 de 2011, indicando que al no ser susceptible de representación gráfica el olor no era posible que se configurara una marca, y que la fórmula describía el producto más no el olor que emanaba de él.

3.2.3 Universidad Industrial de Santander

El último caso de registro de una Marca Olfativa fue solicitado por la Universidad Industrial de Santander el 22 de febrero de 2017. La Marca fue solicitada para los productos catalogados en la clase 5 y 11 de la Clasificación de Niza, esto es, gel antibacterial, *splash* repelente, aceite para masajes, jabón líquido y sólido.

El requisito de representación gráfica se suplió a través de una descripción cromatográfica de la marca, el cual se puede visualizar en el siguiente cuadro:



A la fecha, este caso sigue bajo estudio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Habrá que esperar el análisis de la misma para determinar si la cromatografía constituye un método idóneo para cumplir con el requisito de la representación gráfica de la marca.

3.2.4 Posición de la Superintendencia de Industria y Comercio

Antes de proceder al análisis de los casos que se han presentado en legislaciones extranjeras, resulta necesario hacer referencia a la posición que ha adoptado la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del registro de Marcas Olfativas, fuera de los casos que fueron expuestos en el acápite anterior.

En el concepto número 30326 del 13 de mayo de 2011 la Superintendencia afirmó que sí es posible el registro de marcas olfativas en Colombia, sin embargo, que para aprobar el registro sería mucho más efectivo que el solicitante aportara un estudio sobre la distintividad que ha adquirido la marca en el mercado, ello es que, un número plural de personas se sienten identificadas con el aroma como una marca específica.

Ahora bien, en el concepto número 75464 del 8 de agosto de 2011 la Superintendencia se refirió de forma específica al requisito de representación gráfica y expresó, que los mecanismos utilizados deben ser claros, precisos, duraderos, completos y objetivos.

Respecto a la forma en que puede cumplirse, en el caso de las marcas olfativas estableció que el requisito de representación gráfica puede cumplirse por medio de una "descripción, de la cual debe [formar] parte la fórmula química, (que sea) íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores del olor que quiere registrarse como marca, podría llegar a ser una forma de representación gráfica admisible" (Superintendencia, 2011).

3.3 Casos de derecho comparado sobre registro de Marcas Olfativas

Finalmente, consideramos necesario hacer una mención a los principales casos que en las legislaciones comparadas se han dado en torno al registro de Marcas Olfativas, de forma que se pueda tomar de ejemplo los casos analizados en otras legislaciones para poder brindar propuestas de representación gráfica de Marcas Olfativas en Colombia.

3.3.1 Caso *In re Clarke* 1990

El primer caso conocido en la historia de las Marcas Olfativas se da a finales de 1990 en Estados Unidos. La compañía Clark¹ presentó solicitud de protección marcaria de una fragancia la cual describió como un "olor de alto impacto, fresca floral y muy intenso, que recuerda a las flores de plumeria", la fragancia se utilizaba para impregnar hilos de coser y bordar.

El TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) concedió el registro y recalcó que en el caso de las marcas olfativas el solicitante se podría eximir del requisito de representación gráfica, a través de la descripción del olor

3.3.2 Caso *Sieckman* 2002

El 12 de diciembre de 2002, el señor Sieckman² presentó solicitud de marca olfativa, en la cual intento inscribir un signo olfativo denominado "balsámico afrutado con ligeras reminiscencias a canela". La solicitud fue rechazada por no cumplir los requisitos exigidos de ley, los cuales eran capacidad distintiva y vocación para representarse gráficamente.

Si bien es cierto el señor Sieckman, al momento de presentar la solicitud aportó la fórmula química de la fragancia, descripción escrita del aroma y depositó una muestra del aroma, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas procedió a desvirtuar cada elemento aportado, puesto que eran elementos subjetivos, poco claros e imprecisos que no cumplía con los elementos básicos para el registro marcario.

Este caso resulta relevante, puesto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas llama la atención acerca de la forma en que el solicitante suplió el requisito de representación gráfica, manifestando que éste se limitaba a indicar la composición del producto y no la fragancia en sí.

¹ TTAB. *In re Clarke* (17 U.S.P.Q.2d 1238, 1990).

² 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“).

Este caso es especialmente replicado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 11956, en el caso del Laboratorio Cero S.A.

3.3.3 Caso Pelotas de Tennis 1999

Otro caso que resulta de recibo en el presente trabajo es el caso de las pelotas de tennis³. Mediante resolución de 11 de febrero de 1999 la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la EUIPO o OAMI) admitió la solicitud de la sociedad holandesa Vennootschap Onder como marca comunitaria europea olfativa, descrita como un “olor a hierba recién cortadas” como elemento diferenciador de su producto comercializado, afirmó la EUIPO que el “olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata”.

Este caso resultó emblemático, pues fue el primer caso, en el seno de la Unión Europea donde se aceptó el registro de una marca olfativa, resaltando elementos como la distintividad de la marca y el fácil reconocimiento de la misma por los consumidores.

La admisión de esta solicitud generó toda clase de controversias ya que, para muchos juristas del momento, la decisión estuvo basada en elementos subjetivos, y a su criterio la descripción no cumplía los elementos de la representación gráfica y distintividad.

3.3.4 Caso “olor a fresa madura” 2005

En sentencia del 24 de mayo de 2004 la Primera Sala de Recurso de la EUIPO denegó la inscripción de la marca olfativa⁴; la empresa al momento de solicitar su registro marcario usó de sustento una fotografía acompañada de una descripción verbal “olor a fresa madura”. Sin embargo, para el alto Tribunal esta solicitud carecía de representación gráfica, requisito esencial para el registro. La resolución fue recurrida ante el TPI, quien desestimó el recurso a través de la sentencia de la Sala Tercer, de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/2004.

4 Propuesta de Registrabilidad

4.1 Solución al problema de representación gráfica de Marcas en Colombia

De todo lo expuesto hasta el momento, se puede vislumbrar que en materia de Marcas Olfativas en lo relativo a su registrabilidad en Colombia, el requisito de representación gráfica constituye un impedimento para el acceso a la protección que en materia marcaria se dispone.

En ese orden de ideas, el presente escrito se propone dar una solución práctica al mentado problema del registro de marcas olfativas, a través de un mecanismo que permita asegurar a empresarios y usuarios del sistema que su marca será objeto de las garantías que confiere la ley en virtud de éste.

³ Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, del 11 de febrero de 1999, asunto R 156/1998-2.

⁴ EUIPO, Asunto 591/2003-1.

Para efectos de dar mayor claridad en la exposición, se propone la división del presente capítulo en dos acápite, el primero se refiere de forma concreta a las soluciones que tienen los empresarios para registrar la marca olfativa y representar la misma de forma gráfica, el segundo hará referencia a lo que consideramos debe ser una reforma del marco legal que rige las marcas en Colombia, en lo que respecta a la representación gráfica.

Es importante anotar que conforme los conceptos dados por la Superintendencia de industria y Comercio en torno al registro de marcas olfativas, sugerimos a los solicitantes empresarios que acuden a registrar una marca olfativa, presentar, si es posible, un estudio que demuestre la distintividad de la marca en el mercado, es decir, que la marca a tiene un posicionamiento, reconocimiento y aceptación en los consumidores. De igual forma sugerimos, para todos los mecanismos de representación gráfica que se utilicen, que estos sean lo más claros, precisos, completos y duraderos posibles, ya que así se garantiza cumplir con las exigencias que ha establecido la Superintendencia hasta el momento.

4.2 Representación Gráfica de Marcas Olfativas

Teniendo en cuenta que la legislación regente en Colombia establece que las marcas deben ser susceptibles de representación gráfica, de forma que sea admisible para los demás empresarios en el mercado, detectar de forma rápida y ágil cuáles signos no pueden ser usados de forma análoga para representar sus productos. Así, se tiene que el requisito de representación gráfica obedece a una necesidad de tener un sistema claro y concreto, de fácil lectura para todos, en el cual se cumpla el objetivo principal de la marca que es la denominada función de distinción.

Siguiendo esa línea, se considera que las alternativas para cumplir este requisito deben ser acordes a la naturaleza por la cual propende el mismo, a saber, la distinción de la marca, perceptible para todos en el mercado.

Bajo ese marco, nos referiremos a las propuestas que pueden ser admisibles en aras de cumplir el requisito de representación, teniendo como base los distintos casos que han sido analizados con anterioridad, en conjunto con un esfuerzo creativo por acoplar dichos mecanismos al sistema colombiano.

4.2.1 Descripción de la Marca Olfativa

La primera solución, entonces, consiste en describir a través de palabras, la percepción del olor, es decir, brindar una descripción genérica de la forma cómo el olor se percibe por las personas (Lievano, 2011). Un ejemplo de ello, sería: *“un alto impacto a fragancia fresca, floral con reminiscencia a plumería florecida”* (In re Clarke, 1990).

Esta forma de cumplir con el requisito de representación gráfica es bastante escueta, y podría decirse que facilita un entendimiento para todas las personas de lo que a rasgos generales “huele el olor”, lo que puede resultar útil para dar una idea genérica a otros empresarios de en qué consiste mi marca. Empero, dada su misma simpleza, esta fórmula de resolución resulta compleja para determinar la diferencia o parentesco entre dos marcas olfativas dentro de un proceso. Ésta, también, resulta insuficiente para dar la seguridad jurídica que se espera, debido a que es sumamente subjetiva y depende de la

percepción de quien describe la marca, lo cual puede llevar a errores en un sistema donde lo que se busca es generar seguridad y claridad al mercado.

Sobre la ineficacia de esta forma de representar gráficamente las marcas olfativas, se ha referido el doctor Lievano, citando a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en el marco de la Unión Europea, de la siguiente forma:

“La descripción de un olor, aun 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.” (Lievano, 2011).

Uno de los casos, a través de los cuales se obtuvo el registro de la marca olfativa, apeló a esta forma de solución. Este caso, denominado en el sistema americano como In re Clarke, fue el primer caso de registro de marcas olfativas conocido, allí el TTAB consideró que la descripción era suficiente para enervar el requisito de representación gráfica.

4.2.2 Fórmula Química y Procedimiento de Obtención

La segunda solución consiste en registrar la marca olfativa a través de la fórmula química por la cual se crea. Esta alternativa, implicaría un mayor nivel de rigurosidad por parte del empresario, pues debería indicar los componentes usados en la fragancia. Esta descripción a través de fórmulas químicas o componentes químicos usados debe ser clara, íntegra, precisa y objetiva (Lievano, 2011).

Esta primera alternativa presenta una serie de dificultades, que pondrían hacerla poco atractiva para los empresarios. La primera dificultad se relaciona con los secretos industriales, ya que es posible que en el momento en que los empresarios realicen la descripción de los procedimientos o fórmulas empleadas, se vean en la obligación de revelar información que hace parte de las técnicas propias empleadas en la producción del producto, que impliquen para el empresario revelar sus secretos o estrategias de *know how*. Esta circunstancia, conlleva un gran desincentivo para los empresarios, quienes preferirían no obtener la protección marcaria, a sabiendas de que pueden revelar información para ellos confidencial en sus procesos de mercado.

Otra dificultad yacente en este mecanismo de representación gráfica se refiere a la imposibilidad de demostrar el cambio que sufre la fragancia por el paso del tiempo o por el uso que conlleva el producto mismo. Esto significa que el requisito es insuficiente para demostrar cuáles son los cambios que por efecto del tiempo o que por uso del producto tendría el olor, es decir, que en algún punto después de lanzado el producto el olor mudaría o cambiaría hacia otras fragancias o involucraría otros componentes que no están especificados en la fórmula original mostrada.

Sobre este punto es importante recalcar que toda marca olfativa está sujeta a que el olor mude en otro diferente después de un tiempo, o que desaparezca la fragancia por el uso. Sin embargo, sobre este punto no nos referiremos en mayor medida, ya que consideramos que compete a las legislaciones de cada país definir cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir la Marca Olfativa para ser sujeto de registro, estos

requisitos mínimos incluirían elementos como el nivel de perdurabilidad del olor, las reacciones químicas variantes que se protegen, la subjetividad en la percepción por parte de diferentes personas, procesos químicos similares, valor intrínseco del olor (ello se refiere a si el olor es resultado del proceso de producción o resulta connatural a éste), etc.

En el sistema europeo esta medida ha sido descalificada también, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por las siguientes circunstancias:

“(…) pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta su - cientemente 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 su cientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva.” (Lievano, 2011).

En ese sentido, recalca el Tribunal que la fórmula química no sería de fácil percepción para todos quienes quisiesen determinar el nivel de parentesco o posibilidad de registro de una marca en comparación a otra ya registrada. De igual forma, hace hincapié el Tribunal en que la fórmula química describe la sustancia, más no el olor.

Por otra parte, y atendiendo a las bondades que este medio brinda para la problemática del registro de marcas olfativas, la ventaja de la presente alternativa se vislumbra en la efectividad y simplicidad que conlleva cumplir con el requisito de representación gráfica, pues a partir de una descripción específica de los componentes, se cumpliría con este requisito, economizando costos para el empresario, quien no debe acudir a mecanismos complejos de certificación, acreditación del proceso químico o definiciones ambiguas, y permitiendo la protección de la marca de manera efectiva.

4.2.3 Descripción del Procedimiento Químico

Una tercera forma de cumplir con el requisito de representación gráfica, es a través de una descripción del procedimiento empleado para la obtención de la sustancia, junto con los componentes de las mismas. Este mecanismo garantiza que se conozca de forma clara no sólo los componentes de la sustancia, sino también el proceso de obtención que deviene en un olor específico.

Esta solución permite, a nuestro juicio, solucionar el problema de la anterior alternativa, ya que al registrar el procedimiento se garantizaría la percepción del olor, ello es que, si alguien decide usar diferentes componentes químicos, que devienen en la misma fórmula ya registrada por otro empresario, y a través de un procedimiento similar o igual, no cabría duda de que la marca olfativa, así obtenida, no podría registrarse, por resultar idéntica a la ya registrada.

En igual medida, esta solución permitiría identificar los cambios que presenta una sustancia por el paso del tiempo o por el contacto con otros componentes, o la misma exposición al aire, ya que a través del procedimiento se puede indicar las diversas alteraciones que la fragancia sufriría, dependiendo de las condiciones a las cuales se someta.

En cuanto a las críticas que presenta esta alternativa, se tienen las mismas que la de la descripción de la fórmula química, a saber, la relacionada con los secretos industriales, ya que el empresario además de revelar los componentes utilizados, debe también exponer los procesos o mecanismos de producción que utiliza en la creación de sus productos, y de forma mucho más específica en este punto, ya que incluso debería indicar el tipo de equipo usado, así como número de muestras, volúmenes, etc., lo que sin lugar a dudas, representaría una desventaja para aquellos empresarios que optaran por este mecanismo de representación.

4.2.4 Cromatografía

La tercera alternativa al cumplimiento del requisito de representación gráfica es la utilización de la técnica de cromatografía⁵, a través de la cual se permite identificar los distintos componentes de una mezcla, en proporciones y cantidades exactas. Esta técnica se realiza a través de entidades especializadas, ello es laboratorios químicos.

Este mecanismo permite cumplir con el requisito de representación gráfica, ya que se constata a través del documento elaborado por la entidad especializada, cuáles son los elementos que componen la fórmula química, qué proporciones se utilizan de cada elemento, así como cantidades específicas de los mismos, las variaciones que sufre la fragancia, la durabilidad de la misma, incluso los procedimientos de obtención de la fragancia, todo ello, permite saber qué hace que el olor sea único, y cumplir con la representación gráfica de manera precisa, certera y confiable.

A través de esta herramienta, a diferencia de lo que sucede con las anteriores alternativas, se permite corroborar a través de una entidad especializada qué hace que un olor sea diferenciable de otros de forma segura. Esta entidad, además debe ser una entidad autorizada por el Gobierno para realizar este tipo de certificaciones, debe seguir unos lineamientos o estándares internacionales que permiten que la certificación sea reconocida por las distintas instituciones marcarias en el mundo, y a su vez, permita que haya una unanimidad de criterios que se deben probar ante las distintas autoridades marcarias, sin que se ahonde en problemas de subjetividad.

Las ventajas de esta herramienta son la convicción que se tiene sobre los componentes químicos del olor, lo que genera una mayor protección para el empresario, quien puede, haciendo uso de la certificación, demostrar a otros que la Marca olfativa así especificada es suya y que la que se pretende registrar por otros presenta fuertes similitudes. Además de ello, se permite que el empresario realice el registro en distintos ordenamientos jurídicos, ya que la certificación serviría para demostrar la distintividad de la Marca en cualquier parte del mundo.

⁵ El uso de la cromatografía presenta diversas dimensiones, una de ellas ha sido definida por Juan David Castro García de la siguiente forma: “*El análisis físico-químico por cromatografía en fase gaseosa, mediante una máquina que dispone de captos sensibles a las características físico-químicas de una composición y que mide la intensidad de los componentes volátiles del olor que se analiza. El olor analizado aparece bajo la forma de un gráfico en colores, en donde cada color corresponde a una fuente de olor.*” (Castro, 2012).

Es importante anotar, además, que este mecanismo blinda al empresario frente a cualquier reclamación o vulneración a su marca, puesto que la certificación de una entidad especializada, permite que sea fácil la determinación de las similitudes entre dos mezclas sometidas a la misma técnica o procedimiento de detección. De la misma forma, este mecanismo permite que se adopte una internacionalización de estándares y requisitos en materia marcaria, como ya mencionó, de forma que todos los sistemas marcarios del mundo estén unificados y parametrizados (sin olvidar los requisitos de registro que cada legislación pueda imponer para una marca olfativa).

Este mecanismo permitiría también contemplar las variaciones que sufre el olor a través del paso del tiempo o por el uso, con lo cual se determinaría de forma clara cuáles son los procesos químicos variados que sufre la mezcla ante el contacto con sustancias específicas, garantizando que el empresario pueda registrar también dichas variaciones en el registro marcario.

Respecto a las desventajas que este mecanismo presenta, hay que decir que el mismo resulta costoso y demorado para el empresario, ya que la certificación que debe expedir la entidad especializada implica la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas, y niveles de detalle mayores a lo que una simple fórmula química podría demostrar.

Es importante recordar que actualmente está en estudio de la Superintendencia de Industria y Comercio un caso en el cual se acudió a la cromatografía como una forma de cumplir el requisito de representación gráfica, en ese sentido, habrá que esperar el pronunciamiento de la autoridad marcaria para determinar la idoneidad del mismo en el sistema colombiano.

4.3 *Reforma del marco legal que rige las marcas en Colombia*

Fuera de las alternativas analizadas en el anterior acápite, se considera necesario hacer una propuesta de modificación al sistema de marcas colombiano, centrando éste en la registrabilidad de Marcas Olfativas, de forma que se fomente la innovación marcaria y se proteja de forma efectiva la inversión extranjera y colombiana.

Es evidente que el Estado Colombiano ha quedado rezagado a la evolución de las prácticas comerciales, en especial a las tendencias de mercadeo utilizadas por los empresarios, a saber, por ejemplo, las Marcas Olfativas.

Así las cosas, consideramos que la reforma del marco legal vigente en materia marcaria abriría el espectro para que nuevas estrategias de mercado sean susceptibles de protección legal en lo que al sistema marcario se refiere.

En ese orden de ideas, sea lo primero decir que, pese a que el sistema colombiano está supeditado legalmente a lo regulado por la Comunidad Andina de Naciones en el régimen marcario, es posible que el sistema colombiano, acuda a una legislación específica en materia de marcas olfativas, sonoras, tridimensionales, etc., sin entrar en contraposición con lo regulado expresamente por la CAN. En ese orden de ideas, un sistema especial para marcas no tradicionales no reñiría con lo expuesto en la Decisión 486, por ser una materia especial; ello en tanto, no se expida una legislación en torno a marcas no tradicionales en el seno de la Comunidad Andina.

Esclarecido ese punto, a continuación, nos permitimos enunciar los principales aspectos que consideramos deberían ser regulados en Colombia, para el registro de marcas olfativas en específico, y marcas no tradicionales en general.

4.3.1 Sustitución o eliminación del requisito de representación gráfica:

A pesar de que el presente trabajo, propendió por realizar un esfuerzo propositivo en el cumplimiento del requisito de representación gráfica, a efectos de permitir el registro de marcas olfativas en el sistema colombiano, no es menos cierto que, a juicio nuestro, este requisito debería ser eliminado o si se quiere obviado, para el caso de marcas no tradicionales.

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo consideramos que la representación gráfica como un requisito para permitir el registro de una marca no tradicional, es un despropósito, teniendo en cuenta que las marcas olfativas, sonoras, táctiles, etc., se perciben a través de otros órganos sensitivos, por lo cual, su potencial debería ser medido con un rasero diferente a las marcas visuales.

4.3.2 Implementación de un sistema propio para marcas no tradicionales:

Siendo conscientes de las diferencias que conllevan las marcas no tradicionales, es necesario que se desarrolle un sistema legislativo que atienda a las necesidades de las mismas, ello significa desarrollar una infraestructura que responda de forma eficiente a los retos que comportan las marcas olfativas en el mundo legal.

Es por ello que, consideramos que se debe hacer una apuesta grande por incorporar la tecnología en el registro de marcas no tradicionales, permitiendo la identificación de los componentes de las marcas, creando una base de datos electrónica, conservando en un banco de datos muestras físicas y electrónicas de las marcas, de forma que sea mucho más fácil para los funcionarios del registro determinar la similitud o diferenciación de una marca respecto a otra.

4.3.3 Personal Especializado en el Sistema de Registro:

Acompañado de un sistema tecnológico, es necesario emplear personal especializado, es decir, no sólo abogados que puedan atender a las características jurídicas de la marca, sino también profesionales en diversas ramas como química, informática, diseño gráfico, publicistas, etc.

De esta forma se garantiza que profesionales en diversas áreas, puedan entrar a determinar las características y requisitos de una marca, y su diferenciación respecto a otra.

Contar con personal especializado permite responder de forma eficiente a las circunstancias imprevisibles que se presenten respecto a las marcas no tradicionales, y de la misma forma, garantiza que se tomen decisiones coherentes y ágiles, a pesar de los vacíos que las normas legales puedan presentar.

Finalmente, es importante precisar que los gastos que impliquen el mantenimiento del sistema y la contratación de personal especializado deben ser trasladados a los empresarios que acudan al sistema marcario.

4.3.4 Registro de muestras

Como bien lo expresábamos a lo largo de este texto, el sistema de registro de las marcas no tradicionales presentará fuertes divergencias con lo que es el sistema de registro de marcas visuales.

En ese sentido, consideramos que el sistema de registro de las marcas no tradicionales, y en especial de las Marcas Olfativas debe contar con un sistema de muestras; es decir, que al momento en que el empresario presenta su solicitud, debe aportar una muestra del olor que desee registrar, esta muestra se guardará como un banco, y será de uso exclusivo de los funcionarios del registro, quienes podrán comparar futuras muestras con las ya existentes, cuando detecten similitudes en ellas.

Ahora bien, es cierto que este banco de muestras deberá proveerse cada cierto tiempo, pues como lo han advertido diversos organismos jurisdiccionales, el olor tiende a desaparecer y mudar, por lo cual, será necesario que el empresario que obtiene un registro de una marca no tradicional, se vea en la obligación de suplir la muestra cada cierto tiempo, como un deber directo de su derecho a no permitir que nadie más explote su marca.

Este sistema de muestras es efectivo y garantiza que quienes tienen la labor de registro puedan analizar la realidad fáctica, no sólo jurídica, de las marcas que pretendan ser registradas.

5 Conclusiones

A partir de todo lo expuestos, consideramos que para el caso colombiano se pueden concluir los siguientes supuestos:

- Al igual que en otras legislaciones, en Colombia se ha denegado el registro de marcas olfativas porque éstas no han logrado satisfacer a cabalidad con el requisito de representación gráfica, lo que sin duda deja entrever que las legislaciones que, como la colombiana, se valen de un requisito, por demás retrogrado, para denegar el registro de marcas, necesitan con urgencia un cambio en su legislación.
- Si bien es cierto existen muchos mecanismos a través de los cuales los empresarios han cumplido con el requisito de representación gráfica, estos resultan inanes a la hora otorgar un registro, si la entidad marcaria no tiene de presente que las marcas no tradicionales merecen un trato diferenciado a las marcas visuales.
- El registro de las Marcas Olfativas, al igual que el de todas las marcas no tradicionales, representa grandes retos para las legislaciones quienes deben abrirse a la posibilidad de brindar un trato diferente a las marcas no

tradicionales, y de eliminar el obsoleto requisito de representación gráfica. Además de ello, deben las legislaciones estar dispuestas a invertir en un sistema marcario mucho más eficiente que el existente para marcas visuales, y a permitir que profesionales de otras áreas entren a acompañar el proceso de registro de marcas.

- Hasta el momento la cromatografía parece ser el mecanismo más idóneo para dar cumplimiento al requisito de representación gráfica exigido en la legislación colombiana, sin embargo, consideramos, como se expuso a lo largo del texto, que un solo mecanismo puede no ser suficiente para la entidad marcaria, ni seguro para el sistema, por lo que se recomienda hacer uso de varios mecanismos de los aquí expuestos y otros que puedan surgir, en aras de dar cumplimiento a la representación gráfica, de forma que el sistema marcario tenga certeza y seguridad sobre las marcas que se están registrando.
- Si bien es cierto el registro de las marcas no tradicionales representa grandes incertidumbres por el nivel de mutación o variación que puedan sufrir las marcas, es dable confluir que compete al legislador en ejercicio de su poder legislativo establecer los límites y matices bajo los cuales es aceptable mantener el registro de una marca, y permitir el registro de marcas análogas.
- El uso de las tecnologías es uno de los grandes avances que consideramos deben empezar a tomarse en materia marcaria, ya que un sistema de datos electrónico, que haga uso de las más recientes herramientas en identificación de componentes y en clasificación de marcas, facilita la labor de la entidad marcaria en el seguimiento y control que realiza a las marcas, y así mismo, garantiza que la denegación de registros de marcas futuros atienda en realidad a factores objetivos y no al capricho del director de turno de la entidad marcaria.
- Finalmente, somos conscientes del largo camino que aún hay por recorrer, pero somos positivos en que los avances a nivel global repercutieran de forma certeza en la legislación colombiana en materia marcaria, lo que hará que más pronto de lo que pensemos se permita a los empresarios registrar marcas, no solo olfativas, sino también sonoras, táctiles, tridimensionales, holográficas, en fin.

BIBLIOGRAFÍA

➤ **NORMATIVIDAD**

- Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual.
- Código de Comercio Colombiano, título II del Libro Tercero.
- Ley 1349 de 2009.
- Decreto 2591 de 2000.
- Ley 17 de 2001, España.
- Reglamento UE 2015/2424.

➤ **JURISPRUDENCIA**

- Resolución 11956 de 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Resolución 1765 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Concepto 01019513 del 26 de abril de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Concepto 30326 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Concepto 75464 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 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“).
- TTAB. In re Clarke (17 U.S.P.Q.2d 1238, 1990).
- EUIPO, Asunto 591/2003-1.
- Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, del 11 de febrero de 1999, asunto R 156/1998-2.

➤ **DOCTRINA**

- La Prioridad en el Derecho Marcario. Germán Cavelier. Ed. Perdomo Cavelier. Bogotá, 1982.
- Pacto Andino. Suescún Monroy, Armando. Editorial Temis. Bogotá, 1984.

➤ ARTÍCULOS

- Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial. Mencía de Garcillán López-Rúa. Opción, Año 31, No. Especial 2 (2015) pp. 463-478. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/310/31045568027.pdf>.
- La Marca Olfativa. Camilo Andrés Díaz. La República. Bogotá, Colombia. 31 de mayo de 2017 Disponible en: <https://www.larepublica.co/asuntos-legales/analisis/camilo-andres-diaz-533646/la-marca-olfativa-2515131>.
- Las Marcas no Tradicionales. Juan David Castro García. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 27 de diciembre de 2012. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682>.
- Los Nuevos Productos y las Marcas Olfativas. Mati Hernández Alfaro. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I (2008) 139-163. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3127600>.
- Aproximación a las Marcas No Tradicionales. José Daniel Liévano Mejía. Universidad de los Andes, Revista de Derecho Privada No. 45. Bogotá, Colombia. Enero-junio de 2011, ISSN 1909-7794. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>.
- Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2009. Disponible: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html.
- Las Marcas Olfativas en Colombia. Daniel Barrios Espinosa. Revista la Propiedad Inmaterial N° 24 julio – diciembre de 2017, pp. 95-127. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/321761855_Las_marcas_olfativas_en_Colombia.
- La marca táctil o de textura en el ámbito de la Comunidad Andina: A propósito de la interpretación prejudicial 242-IPIP-2015 del Tribunal Andino Inconveniencias jurídicas y políticas de la actuación colombiana. Juan Manuel Indacochea Jáuregui. Revista ejil, vol 7 No. 1 Enero- Julio 2016, pp.114-129. Universidad EAFIT - Escuela de Derecho. Medellín, Colombia (ISSN 2216-0965). Disponible en: <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ejil/article/view/3668>.
- Estudios Doctrinales: Marcas Olfativas, Sensory Branding Y Reglamento UE 2015/2424. Cristina Fernández Cámara. Cuadernos de Derecho y Comercio. Junio de 2017, Issue 67, p135-154.
- Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo? Perspectiva del derecho comparado (Honduras-Colombia). José Alexander Ávila Vallecillo. Revista Ciencia y Tecnología N° 16, junio de 2015, pp. 133-149.

- La Registrabilidad De Las Marcas Auditivas, Olfativas Y Las Constituidas Por Color Único En La Decisión 486 De La Comunidad Andina De Naciones. Baldo Kresalja Rosselló. THEMIS 42/163, pp. 163-184.
- La Identidad Olfativa: una estrategia invisible y silenciosa. Claudia Gómez Ramírez. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, número 37, septiembre – diciembre de 2012, pp. 156-179. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224568009.pdf>.