



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

con Acreditación
Institucional
de Alta Calidad
por **8** años

**LAS MARCAS NO TRADICIONALES NO VISIBLES, SUS REQUISITOS PARA
OBTENER UN REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

NELSON YAMID MONTEZUMA CHAMORRO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE DE 2018

**LAS MARCAS NO TRADICIONALES NO VISIBLES, SUS REQUISITOS PARA
OBTENER UN REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

NELSON YAMID MONTEZUMA CHAMORRO.

DIRECTOR:

PABLO RUBÉN VERNAZA GÓMEZ.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE DE 2018

ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Nota de Aceptación



PABLO RUBÉN VERNAZA
Director Trabajo de Grado



CRISTINA MATIZ
Jurado Evaluador Externo

Santiago de Cali, Septiembre 13 de 2018

Tabla de contenido

<u>Introducción.</u>	6
<u>Capítulo primero. Conceptos Generales.</u>	8
<u>1.1 La Distintividad.</u>	8
<u>1.2. Representación gráfica.</u>	10
<u>1.2.1. La representación gráfica en la Unión Europea.</u>	13
<u>1.2.2. El caso Sieckmann, un fallo hito para el registro de marcas no tradicionales.</u>	14
<u>1.3. Las marcas no tradicionales no visibles.</u>	16
<u>Capitulo segundo. Las marcas no tradicionales no visibles.</u>	19
<u>2.1. Marcas Olfativas.</u>	19
<u>2.1.1 Distintividad de una marca olfativa.</u>	19
<u>2.1.2. Representación gráfica de una marca olfativa.</u>	21
<u>2.2. Marcas sonoras.</u>	22
<u>2.2.1. Distintividad de las marcas sonoras.</u>	23
<u>2.2.2. Representación Gráfica de las marcas sonoras.</u>	24
<u>2.3. Marcas táctiles.</u>	26
<u>2.3.1. Distintividad de las marcas táctiles.</u>	26
<u>2.3.2. Representación gráfica de los signos táctiles o de textura.</u>	27
<u>2.4. Marcas Gustativas.</u>	27
<u>2.4.1. Distintividad y representación gráfica de las marcas gustativas.</u> .	28
<u>Capítulo tercero. Los registros de marca de signos no tradicionales no visibles en la Superintendencia de Industria y Comercio.</u>	31
<u>3.1. Marcas Olfativas.</u>	31
<u>3.1.1. Marca Olfativa Laboratorios Cero S.A.</u>	31
<u>3.1.2. Marca Olfativa Empresas Públicas De Medellín E.S.P.</u>	35
<u>3.2 Marcas Sonoras.</u>	38
<u>3.2.1.1 Marca sonora Kolkana.</u>	38
<u>3.3. Marcas Táctiles o de Textura.</u>	42
<u>3.3.1. Marca táctil. Textura Superficie Old Parr.</u>	42
<u>3.3.2. Marca táctil. Marca Comercial Táctil.</u>	47
<u>3.4. Marcas gustativas</u>	51
<u>Capítulo cuarto. Conclusiones.</u>	52
<u>Bibliografía.</u>	54

Introducción.

Las empresas día a día buscan de mejor manera atraer potenciales consumidores de productos y servicios que ofrecen en el mercado por medio de la información que suministran en sus etiquetas, en los anuncios de sus establecimientos de comercio, en pautas televisivas, publicaciones vía web, redes sociales, entre otros. Todos estos mensajes en medios de comunicación tienen un fin en común, distinguir y diferenciar sus productos o servicios en el mercado a través de signos, los cuales tradicionalmente han sido perceptibles por medio del sentido de la visión.

Pese lo anterior en los últimos años los comerciantes se han dado cuenta que no solamente por medio de la visión se puede transmitir información relevante para cautivar nueva clientela, por ejemplo, al reconocer por medio del sonido que afuera de una casa de habitación o un establecimiento de comercio ha estacionado un vehículo de transporte de paquetes o mensajería¹, o que al percibir la textura de un vidrio se reconoce una bebida alcohólica tipo whisky y lo diferencia de sus competidores², son ejemplos contundentes de que estamos en una época donde el *engagement marketing*³ o marketing experiencial³ juega un papel preponderante en las estrategias de publicidad.

El derecho no puede ser ajeno a estas realidades, es por esto que en las legislaciones del mundo existen formas de proteger los signos que identifican y diferencian productos o servicios en el mercado, esto se realiza por medio de la protección de las marcas. En términos generales podemos definir el concepto 'marca' como "un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado"⁴. En palabras de Jorge Otamendi la marca es "el signo que distingue un producto o un servicio de otro"⁵. Al respecto, Álvarez Soberanis se ha referido en el sentido de destacar como función principal de la marca "la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado"⁶.

¹ Por medio de la Resolución 14086 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca sonora a Coordinadora Mercantil S.A. el 22 de marzo de 2011.

² Por medio de la Resolución 34530 la Dirección de Signos Distintivos de la Distintivos de la Superintendencia de Industria y Come concedió el registro de una marca de textura vidrio a Diageo Brands B.V. el 2 de junio de 2016.

³ Pontaza Ángel, A G. (2015) Marketing experiencial. La nueva e innovadora forma de hacer marketing. P. 3.

⁴ Metke Méndez, R., & Otero Lastres, J. (2001). Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & McKenzie. P 53.

⁵ Otamendi, J. (2006). Derecho de marcas (6a ed. ed.). Buenos Aires: LexisNexis. P 1.

⁶ Op. Cit. en Olaya Nohra, M. Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor. Revista Themis. PUCP. P. 1.

Según nuestra normatividad comunitaria andina en materia de marcas, la Decisión 486 de 2000 o Acuerdo de Cartagena, en su artículo 134 señala 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. [...] Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (Subrayado propio).

Para los signos tradicionales, al ser perceptibles por medio del sentido de la visión, satisfacer el requisito de la representación gráfica no resulta ser una tarea difícil, contrario sensu, para las marcas no tradicionales no visibles, es decir para aquellas que se perciben por los sentidos del olfato, el gusto, el tacto o la audición, cumplir con esta necesidad puede representar un desafío mayor. Es precisamente sobre este asunto el que versará el presente trabajo de grado, saber cómo nuestra oficina de marcas, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la Propiedad Industrial, ha considerado que se cumple con el requisito de la distintividad y la representación gráfica de las marcas no tradicionales no visibles. Para esto por medio del método descriptivo será necesario en primera medida realizar una aproximación a los requisitos que deben cumplir todo signo para ser considerado como marca en los países que le es aplicable la Decisión 486 de 2000 y se estudiará los avances normativos de la legislación europea en la materia, así como se estudiará un caso emblemático de marca olfativa y su forma de pretender su representación. Posteriormente, se definirá qué se entiende por cada una de las marcas no tradicionales no visibles y se estudiará cómo se puede o no cumplir con los requisitos de la distintividad y representación gráfica. Finalmente, se analizarán casos relevantes que se han tratado en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Capítulo primero. Conceptos Generales.

Para abordar el presente trabajo de grado se hace necesario precisar cuáles son los requisitos que debe cumplir cualquier signo, tradicional o no, para ser susceptible de registro de marca. Como se dispuso anteriormente la Decisión 486 señala en su artículo 134 que “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.” (Subrayado propio).

Como se puede observar, desde la óptica de la norma comunitaria son dos los requisitos que un signo debe cumplir para ser susceptible de ser registrado como marca, la distintividad y la representación gráfica, los cuales pasaremos a estudiarlos.

1.1 La Distintividad.

Para la Real Academia de la Lengua Española el verbo distinguir significa “hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.”⁷. Esta fácil definición nos sirve para entender lo que jurídicamente, en el mundo de la propiedad industrial, significa la distintividad.

Según Marcos Matías Alemán, citado por Ricardo Metke, “la distintividad es la función principal de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de la marca”⁸.

Respecto el concepto distintividad Jorge Otamendi manifiesta que “el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características”⁹.

⁷ Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=DyiFUNR>

⁸ Metke Méndez, R., & Otero Lastres, J. (2001). Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & McKenzie. P. 56.

⁹ Otamendi, J. (2006). Derecho de marcas (6a ed.). Buenos Aires: LexisNexis. P. 106.

Carlos Fernando Novoa manifiesta que la distintividad “en efecto, esta función básica tan solo puede ser desempeñada por los signos que tienen aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo en cuenta a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las características de los correspondientes productos o servicios”¹⁰.

Para comprender de mejor manera lo manifestado por el autor antes mencionado se hace necesario comprender los conceptos de distintividad intrínseca y extrínseca. Para esto utilizaremos la Interpretación Prejudicial¹¹ No. 90 de 2010¹² que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en donde por solicitud del Consejo de Estado de la Republica de Colombia se solicitó la interpretación de los artículos 134, 135 literales a y b, 136, literal a y 172. El Tribunal inicia su explicación señalando que “[e]s importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”.

Respecto a la falta de distintividad extrínseca, el mismo Tribunal de Justicia Andino, en el proceso de interpretación antes mencionado, manifestó que “[l]os signos

¹⁰ Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J., Botana Agra, M., Otero Lastres, J., & Botana Agra, M. (2009). Manual de la propiedad industrial (Manuales profesionales mercantil). Madrid: Marcial Pons. P. 488.

¹¹ En palabras de Daniel Alejandro Perotti en su obra Algunas Consideraciones sobre la Interpretación Prejudicial Obligatoria en el Derecho Andino la interpretación prejudicial es principal herramienta de cooperación entre el juez nacional y la jurisdicción supranacional. Dicho procedimiento, que persigue esencialmente la aplicación uniforme del derecho regional a través de la intervención, en el marco de un expediente nacional en el cual incida la normativa andina, de una instancia judicial especializada en la interpretación del derecho comunitario que se suma a la actividad del juez estatal, se basa en una particular relación de lealtad y cooperación entre las jurisdicciones de ambos órdenes. Según el tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 10 de marzo de 1996, en su artículo 33 dispone que “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

¹² Proceso 90-IP-2010 (11-30-2010), <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx>

distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases; al de confusión y/o asociación". Continúa el Tribunal el estudio citando el proceso de interpretación 70 del 2 de julio de 2008, cuando dispone que "[e]l riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

Con lo anterior se infiere que en la Decisión 486 no es posible el registro de un signo confundible porque precisamente no tiene fuerza distintiva, de aceptarlo estaría en contra de lo dispuesto en el artículo 134 y 135 de la citada norma. En caso que se llegare a permitir un registro de marca con estas características su titular entraría en conflicto con el titular del signo previamente registrado, perjudicando finalmente a los consumidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la distintividad es la esencia misma de la marca; a un participante del mercado de nada le serviría afirmar que pretende el registro de un signo que no lo identifique ni que no lo diferencie de sus competidores. De serlo así la oficina de marcas al hacer el examen de fondo en un trámite de registro no tendría otro remedio que negar dicha solicitud, alegando lo dispuesto en el artículo 135, literal b de la Decisión 486, esto es imposibilidad de un registro por carencia de distintividad. Este requisito como lo veremos más adelante, no tendrá mayores inconvenientes con algunos de los signos no tradicionales no visibles, es claro que un consumidor no solo percibe, identifica y diferencia un producto o servicio exclusivamente por medio del sentido de la visión, los sentidos del tacto, el gusto, el olfato y el oído, son también idóneos para cumplir la función distintiva.

1.2. Representación gráfica.

El segundo requisito para que un signo sea susceptible de registro es la posibilidad de que sea representando gráficamente. Este requisito presenta un gran desafío para las marcas no tradicionales no visibles en las oficinas de marcas en Colombia y en el mundo, pues como se señaló antes se perciben por los sentidos distintos a la visión, es decir, por medio del tacto, el oído, el gusto o el olfato.

Ricardo Metke al hablar de este requisito menciona que “para que un signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente por todos sus aspectos. Ello justifica el requisito de la representación gráfica. El profesor Jose Manuel Otero opina que la posibilidad de registrar todo este nuevo tipo de signos dependerá en últimas de las posibilidades técnicas que cuente la oficina competente”¹³.

Fernández Novoa en cuanto a la susceptibilidad de representación gráfica manifiesta que “este requisito viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marca surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica del signo cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En la fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de representación gráfica del signo continúa siendo fundamental”¹⁴.

El mismo autor más adelante en su obra señala, en relación con los signos no tradicionales, lo siguiente: “[s]i se tiene en cuenta la naturaleza de la marca, consideramos que este nuevo tipo de signos debe reunir otros requisitos. La posibilidad de ser reproducidos siempre en forma idéntica (el olor o el sabor, siempre debe ser el mismo, sin alteración alguna para que cumpla la función distintiva de la marca)”¹⁵.

Posición contraria a la de Fernández Novoa tiene Gustavo A. Sena cuando en su obra reflexiona acerca de que en la actualidad el requisito de la representación gráfica sea necesaria para los signos no tradicionales no visibles al disponer que “la representación gráfica es conducente para los signos perceptibles por el sentido de la vista, pero no para los que son por los restantes sentidos. De la misma forma que a nadie se le ocurriría exigir, para habilitar su registro, que se describa o representante la ‘textura de un sonido’, o la ‘reproducción sonora de una figura’ o el ‘aroma de un relieve’, no v[e] la utilidad de exigir la representación gráfica de signos

¹³ Metke Méndez, R., & Otero Lastres, J. (2001). Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & McKenzie. P. 58.

¹⁴ Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J., Botana Agra, M., Otero Lastres, J., & Botana Agra, M. (2009). Manual de la propiedad industrial (Manuales profesionales mercantil). Madrid: Marcial Pons. P 486.

¹⁵ *Ibidem*.

perceptibles por sentidos distintos al de la vista. Ello así, aun cuando algunos de estos signos sonoros y táctiles, como ya vimos, sean susceptibles de ser representados gráficamente”¹⁶.

En el Proceso de Interpretación Prejudicial 12-IP-2012, interpretación prejudicial obligatoria del signo mixto SOL en clase 32, el Tribunal Andino de Justicia manifestó que “[l]a susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”¹⁷.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso de Interpretación Prejudicial 242-IP-2015, marca de textura vidrio señala que “la susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”¹⁸.

Es claro desde ya en el presente trabajo de grado que, si bien el requisito de la representación gráfica viene dado en atención al dominio que han tenido las marcas denominativas y figurativas en nuestro ordenamiento jurídico, en la actualidad exigir este requisito limita o elimina la posibilidad de obtener registros de marcas de signos no tradicionales no visibles, y es que como bien lo señala Gustavo A. Sena “defender al que crea, proteger al que elige y combatir al que copia son los objetivos principales de la legislación sobre marcas”¹⁹. De continuar aceptando la necesidad de satisfacer estos requisitos no se estaría dando cumplimiento a los objetivos antes mencionados, pues si bien es cierto que el derecho regula tradicionalmente relaciones humanas que ya han transcurrido, es decir, no se anticipa, no debemos caer en paradigmas pues si el signo perceptible por otros sentidos, diferentes al de la vista, es distintivo no existe razón para que el derecho niegue tal protección.

De lo anterior se concluye que los requisitos que se han venido considerando para obtener el registro de un signo tradicional deberían ser analizados con especial cuidado en casos asociados a marcas no tradicionales no visibles, e incluso valdría la pena considerar eliminarlos tal y como lo hizo la Unión Europea en el año 2015,

¹⁶ Sena, G. (2005) Nuevos objetos de protección en el derecho de marcas. Derechos intelectuales (v11). Argentina: Editorial Astrea. P. 202.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-2014 (14-03-2014). Marca: MIXTA SOL. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez. Recuperado de <https://andina.vlex.com/vid/proceso-12-2014-514790326>

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015 (24-08-2015). Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Magistrado ponente: Luis José Díez Canseco Núñez. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/Proceso%20242-IP-2015.doc>

¹⁹ Sena, G. (2005) Nuevos objetos de protección en el derecho de marcas. Derechos intelectuales (v11). Argentina: Editorial Astrea. P. 101.

a través del Reglamento 2015/2424.

1.2.1. La representación gráfica en la Unión Europea.

Si bien es cierto que el presente trabajo de grado versa sobre las interpretaciones que la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la Propiedad Industrial le ha dado a la forma de cumplir los requisitos de la distintividad y representación gráfica para las marcas no tradicionales no visibles, es necesario conocer los avances normativos que han desarrollado legislaciones foráneas, como la es la aplicable a los países de la Unión Europea y los beneficios que puede traer a los signos no convencionales.

Conscientes de las limitaciones que ha traído el requisito de la representación gráfica para las marcas no tradicionales no visibles en la oficina de marcas de la Unión Europea, el 16 de marzo de 2015 se emitió el Reglamento 2015/2424 por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, mediante el cual se eliminó el requisito de la representación gráfica para la obtención de un registro de marca. En su considerando número nueve se estableció que “A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. 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”. (Subrayado propio).

Es así como en su artículo cuarto se definieron cuáles son los signos que se pueden constituir como marca en la Unión Europea, “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.» (Subrayado propio).

Este es un avance normativo muy importante para las marcas no tradicionales no visibles en la medida que al no existir la limitante de la representación gráfica las marcas gustativas, olfativas u otras que no se representen por medio de gráficos podrían ser una realidad. Pero adicionalmente este cambio normativo es de suma

relevancia por dejar de lado ciertos requisitos que se habían implementado desde el caso Sieckmann, caso emblemático que por su importancia será estudiado más adelante; pues no será necesario incluir una fórmula química ni describir un olor, ni señalar los lugares donde se encontrará la fragancia; bastará con usar la tecnología generalmente disponible para efectos de publicar el signo pretendido y delimitar de esta manera el alcance del derecho que se pretende registrar. Por ejemplo, para el caso de las marcas sonoras, las cuales a hoy son una realidad, no será necesario realizar la representación gráfica del sonido por medio de un pentagrama, bastará con el aporte de un archivo digital donde se incluya el sonido en un formato que sea aceptado por la oficina de marcas de la Unión Europea.

El cambio de la exigencia de una representación gráfica por un criterio dinámico de utilidad, en el cual se permite la utilización de “mecanismos que resulten apropiados para custodiar y delimitar el objeto de protección, dependiendo el tipo de marca²⁰”, es un contundente éxito. A pesar de que las interpretaciones prejudiciales por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos que han pretendido el registro de marcas táctiles o de textura ha sido acertadas, nuestros legisladores andinos están llamados a realizar un cambio normativo con la intención de que la Comunidad Andina esté a la par de otros organismos internacionales.

1.2.2. El caso Sieckmann, un fallo hito para el registro de marcas no tradicionales.

Con la actualización normativa realizada por la Unión Europea, la cual fue estudiada líneas atrás, se ven superadas ciertas limitantes que se habían impuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de estos países, pero que sin embargo dada su importancia e impacto en su momento se hace necesario analizar en el presente trabajo de grado pues constituyó un punto de partida para las marcas no tradicionales no visibles, específicamente las marcas olfativas; este es el emblemático caso Sieckmann²¹.

El señor Ralf Sieckmann solicitó a la oficina de marcas de Alemania, Deutsches Patent- und Markenamt, el registro de un signo olfativo para distinguir diversos servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Marcaria de Niza. El solicitante pretendía lograr la representación gráfica del olor de diversas formas por lo que realizó una:

²⁰ Laura Natalia Riaño. Sustitución de la representación gráfica de marcas por un criterio dinámico de utilidad. Blog Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 21 de abril de 2016. Recuperado de <https://propintel.uexternado.edu.co/sustitucion-de-la-representacion-grafica-de-marcas-por-un-criterio-dinamico-de-utilidad/>

²¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-273/00. Sentencia del 12 de diciembre de 2010. Disponible en: <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>

- Descripción literal del olor: “balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela,
- Escribió su fórmula química: “H3 (cinamato de metilo = ester metílico del ácido cinámico)”.
- Señaló lugares donde podría encontrar muestras del signo olfativo y
- Aportó una muestra del olor en un recipiente de cristal²².

La oficina de marcas, a pesar de los intentos realizados por el señor Sieckmann negó la solicitud, argumentando que un signo olfativo no tiene aptitud distintividad y que es imposible realizar una representación gráfica del mismo. Ante esta situación el solicitante interpuso recurso ante el Tribunal de Marcas y Patentes de Alemania, Bundespatentgericht, quien manifestó que los signos olfativos pueden tener aptitud distintiva, sin embargo, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia respecto la posibilidad de que esta clase de signos puedan ser representados gráficamente.

Esta entidad mediante sentencia del 12 de diciembre de 2002 dispuso que el requisito de la representación gráfica debe ser interpretado en “un sentido amplio, por lo que la reproducción de la marca debe ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

En cuanto los intentos del solicitante por lograr la representación gráfica del olor, el Tribunal manifestó que una marca olfativa no puede ser representada gráficamente por medio de fórmula química ya que son pocos los que reconocerían en dicha fórmula el olor en cuestión, adicionalmente señaló que una fórmula no representa el olor de la sustancia sino la sustancia como tal. Una descripción del olor, si bien es una representación gráfica, no es suficientemente clara, precisa y objetiva. De otra parte, el depósito de una muestra, a la luz de la normativa no es una representación gráfica y adicionalmente la misma no es suficientemente estable y duradera. Finalmente, el Tribunal dispuso que, teniendo en cuenta que las anteriores formas de tratar de representar gráficamente un olor no son certeras, tampoco lo podría llegar a ser una combinación de todas las anteriores.

A pesar de que este no es un caso exitoso de registro de marca olfativa pues no se logró demostrar el cumplimiento del requisito de la representación gráfica de un olor, el análisis realizado por el Tribunal de Justicia y los esfuerzos perpetrados por el señor Ralf Sieckmann sirvieron durante muchos años como pauta de interpretación

²² Ruiz-Jarabo Colomer, D. Conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2001 dentro del caso Sieckmann ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Recuperado de : <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130dabf565a53d6094f128a98f51675fd8fb2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iMe0?docid=46822&pageIndex=0&doclang=ES&dir=&occ=first&part=1&cid=96151>

del requisito de representación gráfica para este tipo de signos y los otros no tradicionales no visibles. Si bien para este asunto el concepto que se emitió no fue positivo, se considera que se dejó claro la forma que se debía interpretar este requisito, esto es, de una forma amplia, lo cual se podría asemejar a lo realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de Interpretación Prejudicial de la solicitud de registro de la marca de textura vidrio que se estudiará más adelante.

A pesar de que en Europa a hoy existen otros casos de representación gráfica de marcas olfativas que han sido motivo de estudio, como lo fue el de “olor a hierba recién cortada” para identificar una pelota de tenis²³, o el fallido intento para distinguir productos en las clases 3, 16, 18 y 25 con “olor a fresa madura”²⁴, la relevancia del caso Sieckmann es que obligó a la oficina de marcas a realizar un juicioso estudio del tema, lo cual se asemejará mucho a lo que tendrá que realizar la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante “UEIPO”) con las solicitudes de registro que se ventilen bajo los postulados del nuevo reglamento del 24 de diciembre de 2017 antes mencionado.

1.3. Las marcas no tradicionales no visibles.

Las marcas no tradicionales son el resultado del desarrollo natural que presentan los mercados a las exigencias que los clientes realizan no solo a los productores sino a los creativos de campañas publicitarias. Lo anterior es explicado por Antonio Ladrón de Guevara, director del Máster en Marketing Directo y Digital de la UPF Barcelona School of Management, quien indica que “las marcas cada vez lo tienen

²³ En 1999 la empresa holandesa Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing, representó gráficamente el olor a “hierba recién cortada” en un trámite de registro comunitario para identificar una pelota de tenis en clase 28 internacional por medio de una descripción. El examinador del registro consideró que en este caso no se había cumplido con el requisito de la representación gráfica. Ante esta situación se presentó recurso ante la OAMI, hoy UEIPO, y la defensa del registro se fundamentó, entre otros aspectos, en que “el olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo mundo reconoce por experiencia de firma inmediata. Para muchos, el aroma o fragancia de la hierba recién cortada recuerda la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte y otras experiencias agradables”. El registro de este signo se fundamentó en el conocimiento del público a este particular olor, por lo tanto, aquella oficina de marcas determinó que de esta manera se cumplía con el requisito de la representación gráfica en atención al conocimiento previo del signo olfativo en público. Recuperado de <http://taviraybotella.com/?p=804>

²⁴ En 2005 la OAMI falló una solicitud de registro de la empresa Eden SARL, para una marca olfativa que pretendía identificar productos por medio de un signo olfativo descrito como “olor a fresa madura”. El fallador admitió que el olor puede llegar a tener mayor recordación que un signo percibido por el gusto, el oído, el tacto o la vista. Pese lo anterior señaló que no por esto la representación gráfica de un signo olfativo debía ser exacta para que el signo sea identificado por el público. En cuanto la descripción del olor, fresa madura, se entendió que el mismo era subjetivo, no era claro, preciso e inequívoco. Este olor admite varias interpretaciones dependiendo del tipo de fresa y aclaró que, para aquella época, 2005, no existía un clasificador mundial de olores, como ocurre con los colores, por lo que no permite que se identifique los mismos de manera clara y precisa. De nada le sirvió al solicitante aportar un elemento gráfico de la “fresa madura” puesto que su percepción no era otra que subjetiva.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera). 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04. Recuperado de: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d65b04774c996e4f2283aacff4caf6fad0.e34KaxilC3qMb40Rc_h0SaxylbNr0?text=&docid=58068&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80506

más difícil para diferenciarse, y por este motivo buscan crear lazos emocionales con el consumidor, con lo que se consigue una mayor lealtad de la enseña”²⁵.

El derecho moderno no desconoce los avances que se presentan en el mercado, lo que en palabras de Marcus Höpperger obedece “simplemente al hecho de que los signos que pueden emplearse en el comercio para distinguir los bienes y servicios no son sólo necesariamente palabras o imágenes”²⁶.

Según la doctrina, las marcas no tradicionales se entienden como “signos diferentes a las imágenes, bien sea visibles o no visibles, que son solicitadas a registro de una manera no frecuente por tener un carácter novedoso y diferentes, lo que las hace opuestas a lo tradicional”²⁷.

Este tipo de marcas fueron reconocidos por primera vez de manera formal en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994, cuando refirió a su existencia en el artículo 2 numeral 1, inciso b, al mencionarlas como “las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas”. Posteriormente, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006 dotó de mayor fuerza cuando en el texto del reglamento, en su regla tercera, numeral décimo las definió²⁸.

Las marcas no tradicionales se dividen en visibles y no visibles. Dentro de las primeras se encuentra las tridimensionales, las de color, los hologramas, los lemas publicitarios, los títulos de películas y libros, los signos animados o de multimedia, las marcas de posición y las marcas gestuales. Por su parte dentro de las no visibles se encuentran las olfativas, de sonido, táctil y gustativas²⁹.

Sobre estos últimos particulares signos se pronunció el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (en adelante “SCT” por sus siglas en inglés), en su decimoquinta sesión realizada en Ginebra el 28 de noviembre de 2005, en donde solicitó a su Secretaría se elaborase un documento que tuviera

²⁵ Vergoñós Pascual, M. (2015, 28 de diciembre) ¿Qué es el marketing de experiencias? Periódico La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/economia/management/20151228/301074217829/marketing-experiencial-experiencias-compras-management.html>

²⁶ Höpperger, M. (2009, febrero). Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur. Revista de la OMPI. Recuperado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html

²⁷ Liévano Mejía, J. Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Revista de Derecho Privado [en línea] 2011, (Enero-Junio): [Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033194006> ISSN

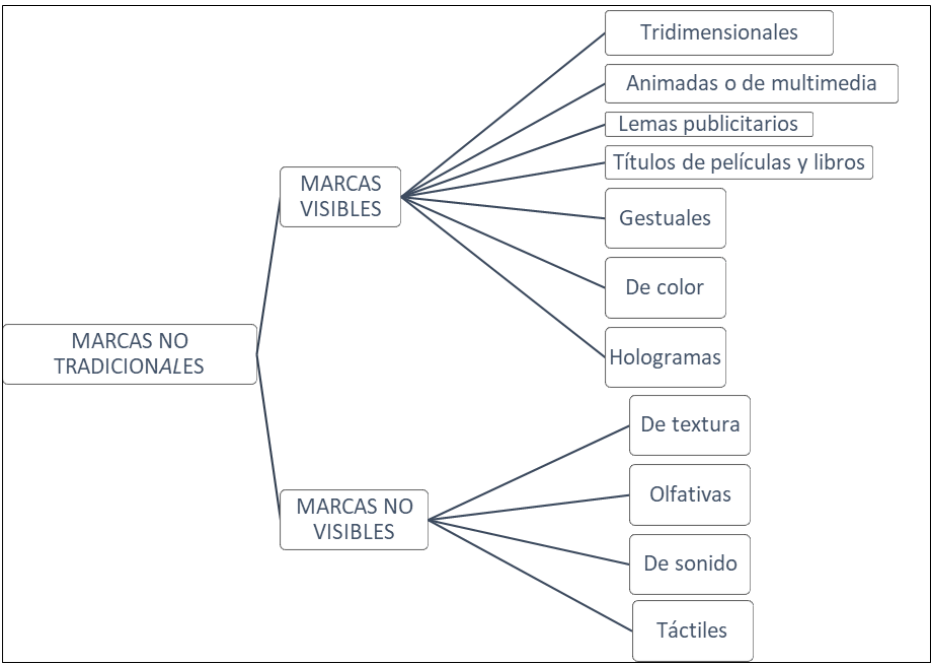
²⁸ “Regla 3. Detalles relativos a la solicitud. 10) [Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. OMPI. 1994. Recuperado de: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>

²⁹ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. P. 1. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

como objetivo iniciar un debate respecto los nuevos tipos de marca. En la elaboración del documento participaron 73 oficinas de marcas del mundo, quienes contestaron un cuestionario sobre la legislación y práctica en materia de marcas.

El resultado de aquel estudio arrojó una nueva clasificación de las marcas, pues se entendió que actualmente las palabras o elementos gráficos no son la única manera que tienen los consumidores para reconocer el origen empresarial de los productos o servicios. En ese orden de ideas los signos se clasifican según puedan ser percibidos por la vista (tradicionales) o por algún otro sentido (no tradicionales).

Lo anterior se puede representar en la siguiente gráfica:



Gráfica 1.
Tipos de marcas para el SCT décimo sexta sesión.

Una vez entendido los conceptos preliminares de las marcas, sus requisitos de forma general, cómo ha sido entendido en otras legislaciones el requisito de la representación gráfica, se ha estudiado un caso hito de la Unión Europea y se ha realizado una definición de las marcas no tradicional, pasaremos a definir cada una de ellas para conocer cómo se cumplen los dos requisitos para ser considerada como marca.

Capítulo segundo. Las marcas no tradicionales no visibles.

2.1. Marcas Olfativas.

Antes de definir este tipo de marca es necesario precisar qué es el sentido del olfato. Para la Real Academia de la Lengua Española, en adelante RAE, en su primera acepción, es el “sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas, como el humo³⁰”. Para efectos de este trabajo de grado una marca olfativa será entendida como “todo signo odorífico u aromático percibido mediante el sentido del olfato, cuya finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad distintiva o diferenciadora entre diversos productos o servicios pertenecientes a la misma clase o especie”³¹.

Teniendo en cuenta lo anterior una marca olfativa está compuesta por olores o aromas, pero se tiene como requisito principal que dicho olor o aroma no deben ser el producto mismo, la cual se le agrega al producto con la intención de poderlo distinguir y diferenciar en el mercado. Con esto se espera que los consumidores de dicho producto reconozcan el origen empresarial del mismo.

En la Decisión 486 de 2000 en su artículo 134, se señala 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. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: [...] c) los sonidos y los olores” (Subrayado propio).

En Colombia desde el año 2005 se han intentado registrar cuatro marcas olfativas, tres de ellas han sido negadas y una se encuentra en la etapa de estudio de fondo³². Esta situación no es ajena para los estados miembros de la OMPI, según el cuestionario del SCT, solo diecinueve países de los setenta y cinco que contestaron el cuestionario admitieron que sus normas internas permiten el registro de este tipo de marcas.

2.1.1 Distintividad de una marca olfativa.

Sobre este tipo de marcas José Daniel Liévano Mejía señala que “[a]l igual que como ocurre con las formas de los productos, los olores por sí solos no tienen la

³⁰ <http://dle.rae.es/?id=QzsK7Ky>

³¹ Ávila Vallecillo, J. (2016, 15 de agosto). Revista de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Número 20. P. 18.

³² Cifras extraídas del resultado de búsqueda realizado en el Sistema SIPI (consulta 18 de septiembre de 2018). <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636671780973424090>

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”³³.

Por lo anterior es que los signos olfativos se pueden combinar con otros para lograr su distintividad. Teniendo en cuenta esto, una marca olfativa tiene dos situaciones en las cuales el olor puede ser considerado distintivo:

- a. “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 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 con el requisito de distintividad.
- b. 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”³⁴.

Con la intención de comprender de mejor manera lo antes señalado se trae la definición de novedad según la Real Academia de la Lengua Española en su séptima acepción, al referirse que hay novedad cuando se presenta “Extrañeza o admiración que causa lo antes no visto ni oído”³⁵. Para el caso en estudio el olor para ser distintivo se necesita que no se haya percibido en el pasado o sea distinto al que tradicionalmente ha sido usado, de esta manera se garantiza que en la mente del consumidor se reconozca y diferencie productos o servicios en el mercado.

³³ Liévano Mejía, J. Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Revista de Derecho Privado [en línea] 2011, (Enero-Junio): [Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018] P. 21. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033194006>
ISSN

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ <http://dle.rae.es/?id=Qf48Xbb>

El CST en su décimo sexta edición, según el resultado del cuestionario realizado a los países miembros, concluye que no existen motivos que impidan el registro de un olor cuando éste opera como marca. En el texto pone de ejemplo lo realizado por uno de los estados miembros cuando manifiesta “el examen que debe aplicarse en este caso debe establecer: a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad; y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciales y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes”³⁶.

Específicamente en cuanto la distintividad el CST señaló que “con arreglo a la práctica de la oficina de marcas de un Estado miembro, la capacidad que tiene un aroma para distinguir bienes o servicios de un solicitante se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier marca, es decir determinando si los otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial”³⁷.

De lo señalado podemos manifestar que para efectos de que un signo olfativo sea distintivo este debe cumplir con las siguientes características, la novedad y arbitrariedad del olor del producto o servicio y que este no sea usual al que tradicionalmente tienen o se acostumbran otros de la misma categoría. Se considera importante que la posibilidad de que, si bien el olor no es novedoso para determinada clase de producto o servicio, queda la posibilidad de obtener la distintividad cuando esta se ha ganado por el uso reiterado del mismo. Aquí jugará un papel muy importante las agencias de publicidad y las empresas que se dedican a realizar estudios de mercado, pues para probar dicho uso será necesario estructurar cuestionarios cuyas respuestas a obtener no generen duda alguna a la oficina de marcas que dicho signo olfativo tiene capacidad distintiva.

2.1.2. Representación gráfica de una marca olfativa.

La representación gráfica de un olor constituye en la actualidad, en nuestro país, y en el mundo, el principal impedimento para el otorgamiento de marcas olfativas. Lo anterior es así puesto que no existe consenso sobre su forma de hacerlo. Según el SCT en su décimo sexta sesión un Estado considera que se cumple con el requisito si el olor puede reproducirse “a) por medio de una fórmula química, b) por medio de

³⁶ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. P. 10. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf
³⁷ *Ibidem*.

una descripción (que deberá ser publicada), c) por medio de un depósito, o d) por la combinación de dichos procedimientos sustitutivos de la reproducción”³⁸.

Lo señalado anteriormente son las conclusiones de la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en el caso Sieckmann al que se hizo referencia líneas atrás. En este caso el Tribunal, a pesar de los esfuerzos del solicitante para dar cumplimiento a la representación gráfica del olor negó la posibilidad de que este se alcance de aquellas maneras pues “en la fase actual del desarrollo científico la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables”³⁹.

Es claro que la representación gráfica de un olor constituye un desafío para el registro de una marca olfativa, no solamente para quien solicite su registro sino para quienes en algún momento dado pretendieran oponerse. En nuestro país la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial se encuentra mayoritariamente signos tradicionales visibles, esto en algún momento puede generar una cierta inseguridad jurídica para terceros que pueden considerar que dicho aroma es igual o similarmente confundible con uno previamente a él concedido, en este caso es muy probable que la subjetividad del opositor y de quien analice el caso sea bastante elevada. Pese lo anterior y como se señaló en renglones superiores nuestro legislador Andino debería seguir el ejemplo de su homólogo europeo eliminando este requisito el cual resulta innecesario, bien para estos casos se podría intentar el depósito del olor en la oficina de marcas y en determinado tiempo realizarlo nuevamente con la intención de mantener su concentración.

Si bien en nuestra normatividad comunitaria se reconoce expresamente que un olor puede constituir marca, en la realidad esta situación está lejos de ser posible.

2.2. Marcas sonoras.

De igual manera como se hizo con la marca olfativa, antes de definir este tipo de signo es necesario precisar qué se entiende por sonido. Para la RAE, el sentido del sonido es la “sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire”⁴⁰.

Por lo anterior podemos definir que las marcas sonoras son aquellas que “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

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-273/00. Sentencia del 12 de diciembre de 2010. Disponible en: <http://euiipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>

⁴⁰ <http://dle.rae.es/?id=YMV5Hqd>

documento de la 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)”⁴¹. Con este tipo de marcas el consumidor asociará el sonido con el origen empresarial del producto o servicio.

En nuestra norma comunitaria, en su artículo 134, se señala expresamente que “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:

c) los sonidos y los olores”. (Subrayado propio).

En Colombia esta clase de marcas, según el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio se han presentado cincuenta solicitudes de registro de marca sonora, de las cuales treinta y seis han sido concedidas, se han negado ocho, se ha abandonado un trámite y han caducado cinco registros de signos sonoros.

Para el CST en su reunión décimo sexta el panorama para este tipo de marcas dependerá si el sonido es musical o no musical. Los sonidos musicales treinta y seis de los setenta y cinco estados que respondieron el cuestionario admitieron el registro de este tipo de marca no tradicional, mientras que los sonidos no musicales veintiséis de los setenta y cinco estados miembros admitieron el registro de este tipo de marcas.

2.2.1. Distintividad de las marcas sonoras.

Este tipo de marca no tradicional no visible, como se señaló líneas atrás, a nivel nacional y mundial goza de una mayor aceptación gracias a la facilidad de cumplir con los dos requisitos para que un signo sea considerado como marca.

La distintividad de las marcas sonoras se tiene que analizar desde dos perspectivas, si el signo es sonoro únicamente o si está acompañado de otros elementos. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante “OAMI”), hoy UEIPO, citada por Liévano Mejía manifiesta que “la característica principal de las marcas sonoras es la reproducción de sonidos. Es posible la utilización de formas mixtas,

⁴¹ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. P. 8. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

como la combinación de un sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa sonora (marca de canción) o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual (denominadas trailers). Esta distinción es relevante porque la distintividad puede variar según su conformación y los elementos que la componga. 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 puede ser denominaciones, imágenes, o animaciones, entre otras⁴².

Al igual que con la distintividad de los signos olfativos, si al sonido se lo acompaña de otros elementos gráficos o animados, el requisito de la distintividad será satisfecho pues el consumidor podrá reconocer el origen empresarial del producto o servicio. Cuando estamos frente a marcas que solamente incluye sonidos la situación puede ser diferente ya que el sonido diferencia el producto o servicio, sin embargo, en principio no se reconocería el origen empresarial del mismo. Esto se atenúa si el solicitante logra demostrar que el sonido ha adquirido su distintividad por el uso prolongado e ininterrumpido del mismo.

2.2.2. Representación Gráfica de las marcas sonoras.

El SCT en su décimo sexta sesión señaló que la representación gráfica del sonido se satisface cuando “el signo se presenta en un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentales, cuando sea necesario”⁴³.

Esta misma institución señala que uno de los estados miembros que contestó el cuestionario satisface este requisito cuando “se hace una descripción por escrito, de una notación musical, o del nombre de la obra de que se trate, si se aporta información adicional que identifique la versión concreta que es objeto de la marca, la cual se reproduce en la grabación que se adjunta a la solicitud”⁴⁴.

Como se observa según el CST el requisito de la representación gráfica de un signo sonoro se puede realizar de por medio de una notación musical en un pentagrama, una descripción escrita de la marca y una grabación analógica, digital o electrónica del sonido.

⁴² Liévano Mejía, J. Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Revista de Derecho Privado [en línea] 2011, (Enero-Junio): [Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018] P. 45. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033194006> ISSN

⁴³ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. P. 9. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

⁴⁴ *Ibidem*.

Respecto los sonidos no musicales el CST en su décimo novena sesión, realizada en Ginebra del 21 al 25 de julio de 2008, señaló que “la representación de los sonidos no musicales puede lograrse por otros métodos, por ejemplo, la onomatopeya, la descripción de palabras, una grabación sonora en formato analógico o digital adjunta al formulario de solicitud o presentada electrónicamente, o una combinación de esos métodos”⁴⁵. Para comprender lo señalado anteriormente me permito traer la definición que la RAE tiene respecto la onomatopeya, “Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa”⁴⁶.

Para este signo no tradicional no visible los requisitos de la distintividad y representación gráfica no constituyen un impedimento para su protección, bien sea por distintividad intrínseca o extrínseca un sonido es capaz de identificar el origen empresarial de un producto o servicio y diferenciarlo de otros participantes del mercado. Respecto la representación gráfica en la actualidad existe diversas maneras de hacerlo, si así no fuera no existiría motivo alguno para impedir su registro si el signo sonoro cumple con su principal función, diferenciar e identificar productos o servicios en el mercado. Es por lo anterior que se considera muy afortunada la eliminación del requisito de la representación gráfica en la Comunidad Europea. En la actualidad como se señaló atrás, para satisfacer el requisito de la representación de un sonido bastará con el aporte del mismo en un medio tecnológico aceptado por la oficina de marcas para que el mismo sea publicado para que terceros, si lo consideran prudente, puedan oponerse y para que se tenga certeza del alcance del mismo cuando sea concedido.

Pese lo anterior, de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio como se verá más adelante, la marca sonora consiste en un sonido y la representación gráfica de un sonido se logra con un pentagrama si el sonido tiene melodía o con un espectrograma en caso contrario⁴⁷.

⁴⁵ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2008). Nuevos Tipos de Marcas. Décimo novena sesión, Ginebra. P. 10. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf

⁴⁶ <http://dle.rae.es/?id=R4sveke>

⁴⁷ Diana Corporación S.A.S. en el año 2014 registró un sonido para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional. La representación de este signo se hizo por medio de un espectrograma que es un dispositivo mediante el cual fotografía, realiza una inscripción o un diagrama de un espectro luminoso o acústico. Si bien esta sentencia es importante en la medida que brinda otras alternativas aparte del pentagrama para representar gráficamente un sonido el estudio no se aborda en el capítulo número tres en la medida que el ejercicio argumentativo realizado por nuestra oficina de marcas no aporta mayores elementos al presente trabajo de grado. El análisis se limitó a verificar el cumplimiento del artículo 134 de la Decisión 486 sin detenerse en el análisis de cada uno de ellos y que es objeto de estudio en el presente. Ver: Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 57691 del 26 de septiembre de 2014. Disponible en <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Common/Utils/GetFile.aspx?&id=09000002803721a1>

2.3. Marcas táctiles.

El tacto para la RAE es definido como el “sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura”⁴⁸. Para el tema que nos ocupa a través del tacto los consumidores reconocen un producto gracias a la textura de su superficie. Con este tipo de marcas el consumidor asociará la textura con un producto ofrecido en el mercado.

Las marcas táctiles han sido definidas por nuestra oficina de marcas como “la constituida por una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura, que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su origen empresarial”⁴⁹.

Si bien es cierto la Decisión 486 del 2000 no tipifica expresamente este tipo de marcas deja abierta la posibilidad de hacerlo al señalar en su artículo 134 que “podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos”, es precisamente ahí, cuando se estipula “entre otros” que les da cabida a las marcas táctiles, siempre y cuando estas sean distintivas y sean susceptibles de ser representadas.

En el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio se observa que se han solicitado a registro cinco signos táctiles, de los cuales tres se encuentran en estudio de fondo, uno ha sido negado y uno ha sido concedido. La situación actual de nuestro país es distinta al observado en el SCT en su décimo sexta sesión, toda vez que para aquella época solo un estado miembro de los setenta y cinco había registrado un signo táctil. Lo anterior evidencia que este tipo de marcas ha tenido un importante avance, el cual el derecho no lo puede desconocer. Prueba de lo anterior es el importante avance que ha tenido la Unión Europea con la eliminación del requisito de la representación gráfica como requisito para la obtención de un registro de marca.

2.3.1. Distintividad de las marcas táctiles.

En cuanto la distintividad del signo táctil la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que “la textura debe estar dotada de tal grado de distintividad, que un consumidor medio, aún con los ojos cerrados pueda individualizar el producto y su origen empresarial, y por tanto, no puede estar conformada por una textura que pueda representar ninguna funcionalidad o ventaja técnica, ni hacer referencia directa a las características esenciales de los productos

⁴⁸ <http://dle.rae.es/?id=Yvn59kx>

⁴⁹ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 34530 del 02 de junio de 2016. Disponible en <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Common/Utils/GetFile.aspx?&id=09000002805ff2cb>

que pretende identificar, so pena de estar incurso en una causa de irregistrabilidad. Así pues, en palabras de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado”⁵⁰.

La distintividad para esta clase de signo no tradicional no visible tampoco constituye un impedimento para obtener su registro, a mayor sea la originalidad de la textura, sin generar ningún tipo de beneficio o plus al producto tendrá mayores posibilidades de obtener distintividad un signo táctil, contrario sensu, si la textura no es lo suficientemente original y agrega algún tipo de ventaja técnica las probabilidades de que el signo sea negado son altas.

2.3.2. Representación gráfica de los signos táctiles o de textura.

Según el SCT en su décimo novena edición la representación gráfica de un signo táctil o de textura se logra mediante una “descripción muy detallada de la marca y, como reproducción del signo, una muestra en relieve, siendo el procedimiento de escritura por el sistema braille”⁵¹.

Como se observa la representación gráfica de una marca táctil o de textura tampoco presenta mayores inconvenientes, esto explica la razón por la cual ha tenido acogida en nuestra oficina de marcas, pues esto se logra realizando una descripción clara, precisa y concreta de la textura que se pretende proteger; aportando un dibujo tridimensional o una fotografía y aportando un ejemplar físico de la textura. Más adelante analizaremos a profundidad este asunto cuando se estudie el registro de la marca de textura que obtuvo en nuestro país la compañía Diageo en 2016 con su signo marca de textura vidrio para el producto Old Parr.

2.4. Marcas Gustativas.

Finalmente pasaremos a abordar las marcas gustativas, no sin antes conocer que entiende la RAE por el sentido del gusto. Para esta institución el gusto es el “sentido corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos”⁵².

⁵⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 1545738, solicitud sobre registro de la marca textura Superficie Old Parr. <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Common/Utils/GetFile.aspx?&id=09000002801ea16e>

⁵¹ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2008). Nuevos Tipos de Marcas. Décimo novena sesión, Ginebra. P. 11. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf

⁵² <http://dle.rae.es/?id=Juk3i3t>

Este tipo de marcas “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”⁵³.

Al igual que en las marcas táctiles la Decisión 486 del 2000 no tipifica expresamente este tipo de signos, sin embargo, deja abierta la posibilidad de hacerlo al señalar en su artículo 134 que “podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos”, y es ahí, cuando se estipula “entre otros” que les da cabida a las marcas gustativas, siempre y cuando estas sean distintivas y sean susceptibles de ser representadas gráficamente.

En el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que a la fecha de elaboración del presente trabajo de grado se haya solicitado el registro de un signo de este tipo. Por su parte en el SCT en su décimo sexta no se incluyó esta clase de marcas en el cuestionario, por lo tanto, no se puede conocer a ciencia cierta la aceptación o no de esta clase de signos.

2.4.1. Distintividad y representación gráfica de las marcas gustativas.

Como se dispuso antes, la fecha de realización de la presente investigación en el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que se haya solicitado el registro de una marca gustativa, de hecho, en las opciones de búsqueda no se observa que se incluya esta opción dentro de los criterios de la labor. El estudio de este tipo de marca se realiza en la medida que la Decisión 486 en el reiterado artículo 134, si bien no se incluye textualmente este tipo de marca, no lo niega.

Esta situación no es ajena al ámbito mundial pues esta clase de signos presenta un grave inconveniente, debe existir una independencia entre el signo y el elemento gustativo, lo cual traduce que para que el sabor sea distintivo debe estar separado del producto mismo, lo cual es muy poco probable que ocurra pues separar el sabor del producto no es tarea fácil. Es por esta razón que se ha considerado que una marca gustativa, en el evento de lograr su registro solamente esté reservada a un producto, siendo remota su posibilidad de obtener un registro para un servicio. Al igual que en las marcas olfativas, el componente subjetivo vuelve a cobrar relevancia, los sabores no solamente dependerán de quien perciba aquella sensación sino a la naturaleza misma del sabor, situaciones como la frescura del

⁵³ Barrios Espinosa, J. “Las marcas olfativas en Colombia”, Revista La Propiedad Inmaterial No. 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, P. 13. Recuperado de <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.05>

sabor o variedad del producto mismo puede generar que un sabor puede ser percibido de distintas maneras por los consumidores.

El CST en su décimo sexta sesión señaló que solo en un evento en un estado se había pretendido un registro de un signo gustativo, la representación gráfica se había logrado “por medio de una descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa. Al evaluar la posibilidad de registrar este tipo de signo, pueden aplicarse principios semejantes a los que corresponden a los olores y podría aducirse que las marcas gustativas solo pueden aplicarse a bienes y no servicios”⁵⁴.

Si bien es cierto el requisito de la distintividad resulta complejo satisfacer, la situación no es diferente para el requisito de la representación gráfica como se observó antes. La primera razón obedece a que los sabores cambian con el tiempo. No podemos describir los sabores en forma determinada. Adicionalmente no podemos catalogar a los sabores como únicos, como sería el caso del sabor a limón, el cual al menos en Colombia tiene distintas variedades, tahití, limón mandarina, lima limón, entre otros.

Por las razones anteriormente expuestas es fácil comprender que a la fecha si bien es cierto esta clase de marcas jurídicamente sean posibles, pues algunas normatividades no son descartadas, en la práctica lograr su distintividad o su representación resulta una compleja labor, motivo el cual a la fecha no sea posible contar con un caso exitoso para este tipo de signo no tradicional no visible.

Por esta razón se celebra la eliminación del requisito de la representación gráfica en la Unión Europea, los sabores no se representan en un gráfico, por su naturaleza misma esto se hace innecesario, los avances tecnológicos harán que esto sea posible y la oficina de marcas de Europa podrá estar a la altura para aceptar nuevas formas para garantizar la custodia y delimitar su objeto de protección.

Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, las marcas no tradicionales no visibles son una realidad, si bien es cierto que las marcas nominativas, figurativas y mixtas seguramente son las preponderantes y usuales en las oficinas de marcas del mundo, no es menos cierto que las marcas olfativas, sonoras, táctiles y gustativas poco a poco vienen y ganan terreno en el mercado y en el ámbito legal, gracias a la ardua labor diaria de las empresas, específicamente las áreas de mercadeo y publicidad que observando las bondades que puede traer a estas ciencias utilizar los otros sentidos que tenemos los humanos, el olfato, el sonido, el

⁵⁴ Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. P. 11. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

tacto y el gusto, obtenemos de esta manera nuevos clientes, diferenciando productos para una determinada categoría y reconociendo el origen empresarial de los mismos.

De otra parte, los requisitos aplicables a una marca tradicional visible no deben ser entendidos de igual forma en los signos no tradicionales no visibles. Específicamente la representación gráfica de un signo no visible requiere de su interpretación amplia en las legislaciones que aun existe esta limitación; este criterio de flexibilidad viene dado desde el caso Sieckmann, el caso con el transcurso del tiempo se ha ido perfeccionando, logrando que ha hoy tengamos interpretaciones adecuadas, como lo fue en el proceso de interpretación prejudicial de la marca táctil o de textura superficie vidrio para el producto Old Parr.

Capítulo tercero. Los registros de marca de signos no tradicionales no visibles en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Este capítulo del presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar casos relevantes de registro de signos no tradicionales no visibles en la oficina de marcas de nuestro país, Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con esto se pretende estudiar cómo ha sido el análisis que se le ha dado a los requisitos de la distintividad y representación gráfica a los signos que son percibidos por los sentidos diferentes al de la visión; el resultado del mismo es el siguiente.

3.1. Marcas Olfativas.

3.1.1. Marca Olfativa Laboratorios Cero S.A.

Solicitante. Laboratorios Cero S.A.

Resolución No. 011956.

Expediente No. 05-47635.

Hechos.

1. El 17 de mayo de 2005 Laboratorios Cero S.A. solicitó el registro de un signo olfativo para distinguir productos de la clase 3 internacional en los siguientes términos:
“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 raspas; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”.
2. El signo fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 566 y ningún tercero presentó oposición.
3. La descripción gráfica del signo se realizó a través de cromatografía⁵⁵ de la siguiente manera:

⁵⁵ Método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia; es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Diferencias sutiles en el coeficiente de partición de los compuestos dan como resultado una retención diferencial sobre la fase estacionaria y, por tanto, una separación efectiva en función de los tiempos de retención de cada componente de la mezcla. <https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa>



Gráfica 2. Cromatografía.

Distintividad de los signos.

En esta resolución la oficina de marcas aborda el análisis del caso estudiando de forma general la distintividad de los signos y manifiesta que este es “el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos (Proceso 27-IP 96, G.O No. 279 de 25 de julio de 1997⁵⁶).

Concepto.

Para la División de Signos Distintivos en esta época, no solamente un signo para ser susceptible de ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de la distintividad sino también el de la descripción gráfica, el cual se genera cuando “puede describirse mediante el empleo de símbolos que permiten ser plasmados en papel mediante dibujos, cuál admite su percepción visual”.

En esta decisión “la representación gráfica debe ser comprensible y para llegar a serlo necesitará ser completa, clara y precisa, cualidades que le permiten tanto a los consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna que es lo que se monopoliza”.

La oficina de marcas en esta ocasión enfatiza que “la marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que la fórmula química no representa el olor de

⁵⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-1996. Publicado en la Gaceta Oficial No. 279 del 25 de julio de 1997. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/27-ip-96.doc>

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.

Adicional a todo lo dicho anteriormente, debe recordarse que un producto es capaz de emitir olores diversos según su concentración, temperatura ambiental, o soporte en el que se encuentre, lo que no permite que sea identificado siempre de la misma manera”.

Específicamente en cuanto a la imposibilidad de la representación gráfica en los signos olfativos la oficina de marcas señala que “el requisito de la representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras, el depósito de una muestra 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, aún de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar se encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precisión por factores como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.

No puede negarse sin embargo que en un momento dado un signo olfativo pueda ser susceptible de representación gráfica, ya que la tecnología ha venido desarrollando diversos sistemas para dibujar olores, pero en la actualidad estos avances presentan dificultades en la expresión visual del signo”.

El caso concreto

Para la oficina de marcas esta solicitud de registro no puede ser concedida básicamente porque carece de representación gráfica, pues la descripción realizada es la fórmula con la cual se produce la fragancia, siendo esta el producto mismo.

En este asunto se señala que la descripción gráfica de los signos olfativos debe cumplir con los requisitos de ser “clara, inequívoca, completa, fácilmente accesible, duradera y objetiva, así lo signos que no se pueden percibir visualmente requieran de traducción, su representación depende de que su transmisión sea comprensible es decir, de la escritura desarrollada para representar olores, fórmulas a las que los

consumidores comunes no pueden acceder o comprender con facilidad por falta de conocimientos en la materia”.

Finalmente la División de Signos Distintivos en esta solicitud de registro hace un interesante análisis respecto la imposibilidad de obtener un registro de una marca olfativa en la clase 3 internacional, pues establece que “De manera general ha de indicarse que para productos de la clase 3ª Internacional, un olor no podría identificar un origen empresarial, más aún, si se tiene en cuenta que su volatilidad en el espacio es indudable, con el paso del tiempo tiende a desaparecer y según las circunstancias en que se encuentre podrá variar. Sucesos que además de no permitir que la representación gráfica sea objetiva conducen a que no se conozca el alcance del derecho que se adquirirá de concederse el registro de este tipo de olores comunes a los productos que se pretende distinguir”.

Comentarios de la Resolución.

Como se señaló en el capítulo segundo del presente trabajo de grado, las marcas olfativas se encuentran taxativamente enunciadas en la Decisión 486 del 2000, sin embargo, a la fecha de elaboración del presente trabajo de grado no son una realidad, básicamente por la imposibilidad de realizar una descripción gráfica del signo solicitado a registro.

Para la época de emisión de esta resolución, 30 de abril de 2007 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no había realizado un estudio amplio del requisito de la representación gráfica, a diferencia de lo realizado en el proceso de Interpretación Prejudicial 242 – IP- de 2015, marca de textura superficie vidrio, el cual se ha hecho mención en el presente trabajo de grado. Pese lo anterior, así se hubiere realizado, partiendo del hecho de que este asunto estuvo en gran medida analizado bajo lo dispuesto por El Tribunal de Justicia en el caso Sieckmann, no se hubiese podido emitir una interpretación prejudicial distinta, la realidad es que la marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica por su naturaleza misma, pues la fórmula química no representa el olor de la sustancia, sino la propia sustancia, en otras palabras, el producto como tal.

Resulta de suma importancia lo dispuesto en el aparte final de la Resolución, en lo relacionado con la imposibilidad de obtener un registro de marca olfativo en la clase que se clasifica este tipo de productos, me refiero a la clase 3 internacional. En esta clase tradicionalmente se clasifican perfumes, aceites perfumados, aguas perfumadas, aerosoles perfumados, ambientadores, entre otros, y específicamente el olor no puede ser un elemento que diferencia el producto de otros en el mercado, ni mucho menos reconocer el origen empresarial, pues estamos hablando del

producto mismo. A pesar de que esta causal de irregistrabilidad no se encuentra señalada taxativamente en el artículo 135 de la Decisión 486, resulta del análisis mismo del signo que pretende registro y lo que se pretende amparar.

**3.1.2. Marca Olfativa Empresas Públicas De Medellín E.S.P.
Solicitante. Empresas Públicas De Medellín E.S.P.
Resolución No. 0001765.
Expediente No. 10-39538.
Hechos.**

1. La Empresas Públicas De Medellín E.S.P., en adelante EPM, el 7 de abril de 2010 solicitó el registro de una marca olfativa para distinguir servicios de la clase 35 en los siguientes términos:
“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.
2. El signo olfativo fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 617 y ningún tercero presentó oposición.
3. La descripción que realizó la solicitante consistió en la fórmula “marca bosquejo fresco”, como a continuación se muestra:

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 metal ester	2,864
(7ª-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
Dietiltalato	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
α-isometil ionona	0,464
Hexanol	0,368
Trazas de impurezas irrelevantes en el análisis.	0,057
TOTAL	100,00

Gráfica 3. Cromatografía.

Distintividad de los signos.

La oficina de marcas en esta solicitud de registro inicia analizando el concepto de la distintividad en donde cita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de interpretación prejudicial 39 IP- 2002⁵⁷ al disponer que la distintividad “es un requisito esencial que debe revestir el signo, en la medida que permite la identificación de unas y otras, otorgando al titular y al consumidor la oportunidad de reconocer los diversos productos o servicios en el mercado, evitando que se confundan entre sí”.

Representación gráfica.

En esta resolución la Dirección de Signos Distintivos reitera lo que ha manifestado en pasadas decisiones cuando se refiere a la representación gráfica al señalar que “Disponer que un signo es susceptible de representación gráfica, significa que puede describirse mediante el empleo de símbolos que permiten ser plasmados en papel mediante dibujos, lo cual admite su percepción visual.

La representación gráfica debe ser comprensible y para llegar a serlo necesitará ser completa, clara y precisa, cualidades que le permiten tanto a los consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna que es lo que se monopoliza”.

Específicamente, en cuanto a la marca olfativa, la oficina de marcas de nuestro país es enfática en disponer que “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 pocos estarían en capacidad de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana.

Adicional a todo lo dicho anteriormente, debe recordarse que un producto es capaz de emitir olores diversos según su concentración, temperatura ambiental, o soporte en el que se encuentre, lo que no permite que sea identificado siempre de la misma manera”.

Más adelante la misma resolución hace un interesante análisis respecto que la percepción visual de un signo olfativo no implica que no pueda ser representado gráficamente pues “siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en

⁵⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 39-IP-2002, Marca: “LIPHADERM”. (29-05-2002). Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/39-IP-2002.doc>

particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en la misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

Caso en concreto.

Como se dispuso en renglones superiores la descripción gráfica que realizó la solicitante consistió en un fórmula química del producto por lo que para resolver este caso se realiza dos estudios, el primero el relacionado con la ausencia de representación gráfica pues “la fórmula que adjunta el solicitante en el expediente para los servicios solicitados refiere el compuesto como se crea o fabrica el producto y debe tenerse en cuenta que el aroma que éste genera es parte del producto mismo”.

En segundo término, se analiza el caso partiendo del supuesto que la representación gráfica se hubiera logrado, pese lo anterior el resultado no hubiera sido distinto ya que para esta institución “aunque en un momento dado el signo sea susceptible de ser representado gráficamente, éste 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 pueden llegar a producir cualquier producto que se utilice para la publicidad o comercialización de los servicios de la clase 35 internacional, por lo que no se crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores identificar el origen empresarial a partir de la fórmula, más aún si se tiene en cuenta que este tipo de servicios no están dotados de aromas.

Lo anterior, nos permite concluir que la representación gráfica no sea objetiva, lo cual conduce a que no se conozca el alcance del derecho que se adquiriría de concederse el registro de este tipo de olores a los servicios que pretende distinguir”.

Comentarios de la resolución.

En este asunto nuevamente la oficina de marcas debela la dificultad de esta clase de signos para obtener su registro. Si bien es cierto la fórmula química, a la luz de lo dispuesto por el CST es una forma de generar la representación gráfica de una marca olfativa, lo cierto es que la misma, al menos para este caso, es el producto mismo, lo cual destruye toda posibilidad de registro ya que esta in cursa de una causal de irregistrabilidad, pero sobre todo carece de distintividad por razón del ser el producto a proteger.

Para el 2010, a la fecha de elaboración del presente trabajo de grado ocho años atrás, se observa que la oficina de marcas al definir el concepto de descripción gráfica tiene impregnado varios elementos de los signos tradicionales visibles, pues

manifiesta que esta se logra “mediante el empleo de símbolos que permiten ser plasmados en papel mediante dibujos, lo cual admite su percepción visual”. Se ve con agrado que para el 2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Dirección de Signos Distintivos han realizado un importante avance en el tema, pues descripción gráfica no necesariamente implica percepción visual, lo cual ha permitido que a la fecha sea posible hablar de registros de marca en nuestro país de signos táctiles y sonoros.

3.2 Marcas Sonoras.

3.2.1.1 Marca sonora Kolkana.

Solicitante. O.T.C Consumer Pharmaceutical S.A.

Resolución. 00071158.

Expediente No. 10-36399.

Hechos.

1. La sociedad O.T.C Consumer Pharmaceutical S.A. el 26 de marzo de 2010 solicitó el registro del signo sonoro KOLKANA para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Marcaria de Niza en los siguientes términos: “Suplemento dietario, vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano”.
2. Que publicado el signo sonoro en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad Gaseosas Colombianas S.A. presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000⁵⁸ pues el sonido que pretende el registro es similarmente confundible con un registro previo concedido para un signo mixto que incluye la expresión KOLKANA para una clase estrechamente relacionada, clase 32 internacional.
3. La solicitante dentro del término legal dio respuesta a la oposición aclarando que el objetivo del registro no es la expresión KOLKANA sino el jingle o canción, la expresión solo hace parte del signo sonoro, pero no es el todo.

El riesgo de confusión.

En este asunto la Dirección de Signo Distintivos inicia el estudio haciendo referencia al riesgo de confusión, recordando lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la

⁵⁸ “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Aparte extraído de la Decisión 486 de 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Comunidad Andina en el proceso de Interpretación Prejudicial 105-IP-2010⁵⁹, en el que señaló que “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

Conexidad competitiva.

Seguidamente aborda el tema de la conexidad competitiva. Recordando lo dispuesto en el Proceso de Interpretación Prejudicial 82-IP-2010⁶⁰ la conexión competitiva “es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen y para su determinación es fundamental tomar en consideración la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Así mismo, habrán de considerarse los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo estos, el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados, y el segundo el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente”.

Naturaleza de los signos en confrontación.

En este aparte de la resolución la oficina de marcas transcribe la letra de la pista del signo sonoro, el cual es el la siguiente:

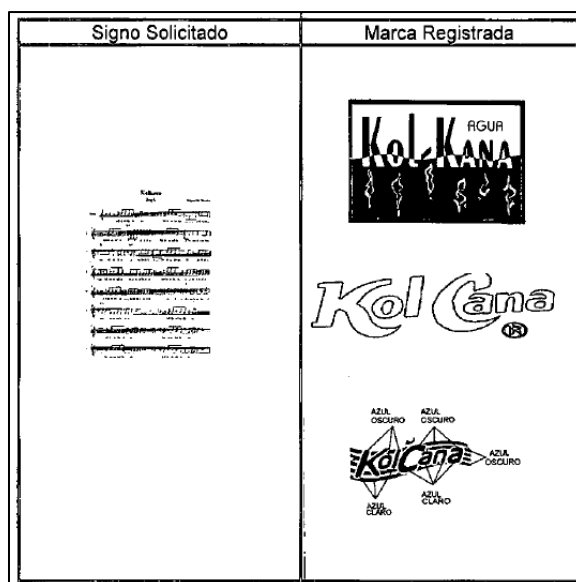
“kolkana, kolkana, kolkana, kolkana, kolkana, verde adrenalina, verde delicia, cero calorías, cero calorías, kolkana verde adrenalina, verde delicia, kolkana, cero calorías”.

⁵⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 105-IP-2010, (10-11-2010). Marca mixta: Slendertone. Recuperado de intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/105-IP-2010.doc

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso IP 082- 2010 (14-10-10). Marca denominativa: “Dolce eyewear” intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/82-IP-2010.doc

La marca opositora a nombre de Gaseosas Colombianas S.A. señala que es titular de un registro nominativo y uno mixto “conformados por la expresión Kol-cana, las marcas mixtas están conformadas por la expresión Kol-cana, donde la primera marca se encuentra delimitada por un cuadro donde la expresión se encuentra en la parte de arriba de éste con una tipografía especial, se referencia igualmente la palabra agua y en la parte de abajo del cuadro se encuentran unas figuras; en la segunda marca la expresión kol-cana se encuentra dispuesta sobre un conjunto de líneas onduladas y la tercera marca mixta contiene la expresión kolcana en tipografía especial sin que dentro de las letras de este se encuentre algún color específico”.

El signo sonoro y los signos mixtos en conflicto son los siguientes:



Gráfica 4. Pentagrama.

Marca Sonora.

Para el tema que nos ocupa la oficina de marcas define que las marcas sonoras son “aquellas que son perceptibles por el sentido del oído, pudiendo consistir en melodías musicales o simples ruidos sin una aparente significación”.

Para la Dirección de Signos Distintivos este tipo de marcas debe cumplir con los requisitos esenciales para obtener un registro, esto es la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad.

Respecto el análisis de confundibilidad entre en signo mixto y uno sonoro la oficina de marcas señala que “prima lo que se haya representado gráficamente a efectos

de protección del registro y ejercicio del derecho de marcas, puesto que dicha representación es la esencia del registro de marcas”.

Bajo lo antes expuesto la Dirección de Signos Distintivos concluye que entre el signo sonoro propuesto y el pentagrama presentado existe correspondencia, adicionalmente dispone que se hace uso de la expresión KOLKANA, la cual es la base de la oposición presentada por Gaseosas Colombianas S.A pues también usa la expresión KOLKANA, lo cual genera que se presente un riesgo de confusión pues causa una impresión fonética similar, generando en el consumidor una confusión auditiva respecto la procedencia del signo solicitado, lo cual genera que la marca objeto de estudio carezca de distintividad.

Finalmente, respecto la conexión competitiva entre los signos enfrentados, se señala que la marca solicitante pretende el registro en clase 5 internacional para distinguir un suplemento dietario, vitaminas, minerales y otros suplementos nutricionales para uso veterinario y humano. Por su parte la marca opositora distingue mediante los signos Kolcana productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Marcaria de Niza, en donde se incluye cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 y vinos espirituosos y licores.

Conforme se observa en la descripción de los productos enfrentados se observa que existe una conexión competitiva entre los mismos, pues si bien se encuentran identificados en distintas clases, 5 y 32 respectivamente, la realidad es que es usual que los laboratorios que fabrican productos farmacéuticos lancen al mercado suplementos dietarios o bebidas alimenticias enriquecidas con vitaminas, por lo que existe el riesgo de generar riesgo de confusión en el mercado. En palabras de la oficina de marcas “existe un latente riesgo de confusión; igualmente los productos podrían ser sustitutivos o complementarios respecto los productos que ya se comercializan bajo esta marca puesto que utilizan los mismos canales de comercialización y similares medios publicitarios”.

En este caso, producto de la conexión competitiva entre los productos en conflicto se presenta el riesgo de confusión, ya que el consumidor no tendrá elementos necesarios suficientes para diferenciar el producto y por lo tanto no será posible identificar el origen del mismo.

Por lo anterior la Dirección de Signos Distintivos determinó que acoge la oposición fundada propuesta por Gaseosas Colombianas S.A., por lo que negó el registro de la marca sonora Kol-kana.

Comentarios de la resolución.

Esta resolución se considera importante para el presente estudio ya que con esto se evidencia que las marcas no visibles no tradicionales, a pesar de la poca acogida en nuestro país, son una realidad. Llama la atención la importancia que tiene la publicación del signo que se pretende a registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial pues es el medio idóneo para conocer si signos iguales o similares se encuentran en trámite y por lo tanto poder oponerse a dicha solicitud. Con esto se evidencia que la atención por medio de otros sentidos distintos a la visión es igual de importante para transmitir mensajes publicitarios, al punto que titulares signos tradicionales, nominativos o mixtos, pueden considerar que sus derechos pueden ser violentados al pretender un registro un signo de esta clase.

En el caso en particular de las marcas sonoras, más allá de la importante definición con un alto grado de claridad, resulta interesante el análisis que se realiza cuando se estudia la confundibilidad entre el signo nominativo o mixto con el signo sonoro, en este punto se destaca la descripción gráfica que se realice del mismo, serán los elementos gráficos con los que se determinará si existe o no riesgo de confusión.

Finalmente, lo relacionado con la conexión competitiva de los registros contenidos en la clase 5 y 32 internacional, la oficina de marcas concluyó que estas dos clases se encuentran estrechamente relacionadas, por lo que no importa si estamos frente a dos marcas nominativas o mixtas o si estamos frente a un signo sonoro, la posibilidad de generar un riesgo de confusión es alta, que ocurra o no lo anterior, será independiente de la naturaleza del signo.

3.3. Marcas Táctiles o de Textura.

3.3.1. Marca táctil. Textura Superficie Old Parr.

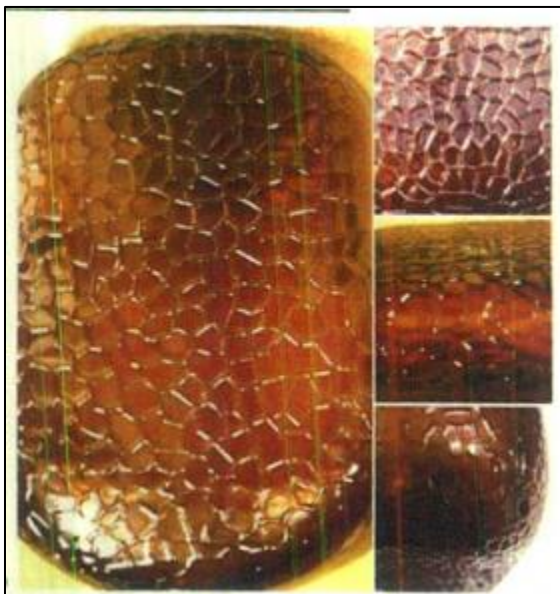
Solicitante: Diageo Brands B.V.

Resolución No. 34530.

Expediente No. 15-045738.

Hechos.

1. El 27 de febrero de 2015 se solicitó registro del signo táctil textura superficie Old Parr para distinguir bebidas alcohólicas excepto cerveza en la clase 33 de la clasificación marcaría de Niza.
2. La textura solicitada a registro es la siguiente:



Gráfica No. 5. Textura Superficie Vidrio.

3. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, la cual se emitió el 24 de agosto de 2015.
4. Producto de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en el proceso de interpretación prejudicial 242-IP-2015, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la publicación en la gaceta de la propiedad industrial No. 721 y ordenó al solicitante presentar una descripción clara, precisa y completa de la textura del signo, incluyendo una fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB, así como también una muestra física del objeto que contiene la textura solicitada como marca.
5. El signo fue nuevamente publicado en la gaceta de la Propiedad Industria No. 753 de 2016 y ningún tercero presentó oposición.

Marca táctil o de textura.

Frente al tema que nos ocupa, la marca no tradicional no visible de textura o táctil, la Dirección de Signos Distintivos la entiende como “la constituida por una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura, que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su origen empresarial”.

Para la Dirección de Signos Distintivos de nuestra oficina de marcas, en la resolución ya mencionada, los requisitos que debe cumplir una marca de textura o táctil para obtener su registro son los siguientes:

“La textura debe estar dotada de tal grado de distintividad, que un consumidor medio, aún con los ojos cerrados pueda individualizar el producto y su origen empresarial; y por tanto, no puede estar conformada por una textura que represente ninguna funcionalidad o ventaja técnica, ni hacer referencia directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, so pena de estar incurso de una causal de irregistrabilidad”.

Representación Gráfica de la marca táctil.

Respecto la marca táctil la oficina de marcas transcribe lo manifestado por el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades, De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.

En consecuencia este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomado en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia”.

Distintividad de la marca táctil o de textura.

La oficina de marcas de Colombia inicia este aparte definiendo la distintividad y señala que esta es “la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla con su función de identificar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”.

Respecto la distintividad de los signos táctiles o de textura, transcribiendo lo dispuesto por el Tribunal de Justicia, este requisito se satisface cuando:

“1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios en el mercado, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la norma en mención”.

Caso concreto.

Debido lo dispuesto por el Tribunal de Justicia la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio revocó la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y requirió a la sociedad solicitante aportar:

1. Descripción clara, precisa y completa de la textura del signo,
2. Fotografía en formato JPG del tamaño máximo de 450 x 450 pixeles y máximo 2MB.
3. Muestra física del objeto que contiene la textura.

En respuesta al requerimiento la sociedad solicitante realizó la descripción en los siguientes términos:

“Consiste en una textura (superficie) gravada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, creada a partir de la aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyos lados o segmentos de línea miden entre 3 y 6 milímetros de longitud, entre 0,08 y 0,5 milímetros de altura y entre 0,1 y 2 milímetros de grosor. Los lados/segmentos de línea y las áreas contenidas dentro de dichos segmentos de línea son lisas. El material en el que se use esta textura será vidrio de color ámbar y se usará en distintos tamaños”.

La oficina de marcas al analizar el nombre que se le dio a la solicitud de registro hace claridad que para este asunto es irrelevante hacer alusión a la expresión OLD PARR toda vez que lo que se busca con esta clase de signos es determinar si la textura es o no susceptible de registro, razón por la cual modificó la designación del signo a la expresión “TEXTURA SUPERFICIE VIDRIO”, en atención a la descripción realizada para demostrar la representación gráfica y la distintividad.

Continuando con el análisis de la descripción realizada por la solicitante la oficina de marcas dispuso que la descripción del color de la botella donde reposa la textura se torne irrelevante, toda vez que lo que será distintivo es la textura y no otros elementos como el color.

En cuanto la funcionalidad de la textura para identificar productos de la clase 33, específicamente bebidas alcohólicas excepto cervezas, la oficina de marcas concluye que la textura solicitada no “deviene en una forma necesaria dentro del mercado de bebidas alcohólicas, como tampoco tiene una ventaja técnica o funcional, ya que se pudo verificar que la textura pretendida como marca, aplicada a una superficie de vidrio que no influye en la capacidad de agarre, ni las cualidades físicas ni químicas de los productos contenidos, ni será entendida por los consumidores como un elemento que represente ventaja funcional o técnica del producto o su empaque”.

Teniendo en cuenta que la textura superficie de vidrio cumplió con los requisitos de la representación gráfica y distintividad, pues se dio cumplimiento a lo señalado por el Tribunal de Justicia ya que se hizo una descripción clara, precisa y completa del signo, se aportó una fotografía y adicionalmente se aportó una muestra física del objeto en donde reposa la textura, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de este signo como una marca no tradicional no visible de textura para identificar productos de la clase 33 de la Clasificación Marcaria de Niza.

Comentarios de la resolución.

Esta decisión de la oficina de marcas representa un gran avance en el registro de los signos no tradicionales no visibles en nuestro país debido que fue la primera ocasión que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio pidió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conceptúe acerca de los requisitos, la forma de publicación y el uso común de los signos táctiles. La respuesta fue un juicioso estudio por parte de este organismo, el cual definió claramente las marcas táctiles y lo más importante, realizó una interpretación amplia del requisito de la descripción gráfica al disponer que esta “es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”. Se ve con buenos ojos y se celebra esta interpretación en la medida que al permitir que mediante otros soportes se pueda realizar la descripción gráfica de este y los otros signos no tradicionales no visibles, da vía libre para que el registro de marcas no tradicionales no visibles sea una realidad en Colombia.

Si bien en la actualidad de las 5 solicitudes de registro una se ha negado, otras tres se encuentran en estudio de fondo y una ha sido concedida, se vislumbra que a futuro serán, al igual que las marcas sonoras, una realidad en nuestro país.

Con la descripción clara de la marca, el aporte de un arte o fotografía del signo táctil y con el depósito del elemento donde reposa el mismo se cumple a cabalidad la representación gráfica, lo cual genera que terceros puedan conocer la publicación del signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial y si lo consideran pueden oponerse a la solicitud de registro, de esta manera también la oficina de marcas puede tener claridad respecto el monopolio que está entregando a una textura que distingue productos.

Pese lo afortunada que fue la interpretación en sentido amplio sé que realizó del requisito de la representación gráfica en esta solicitud de registro, no deja de ser importante que nuestro legislador andino actualice la norma en materia de marcas, en atención a la naturaleza de este tipo de signos bien se podría aplicar un criterio dinámico de utilidad en líneas superiores estudiado.

3.3.2. Marca táctil. Marca Comercial Táctil.

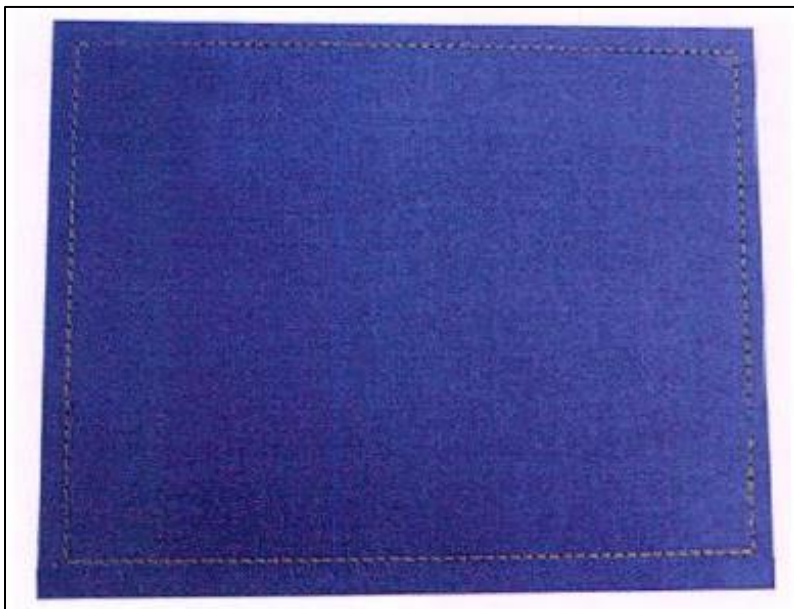
Solicitante. Carvajal Propiedades E Inversiones S.A.

Resolución No. 334.

Expediente. No. 15034439.

Hechos.

1. El 17 de febrero de 2015 Carvajal Propiedades E Inversiones S.A. solicitó el registro de la Marca Comercial Táctil para proteger productos de la clase 16 consistente en:
“una superficie que tiene una textura gruesa, áspera, resistente y rugosa que se asemeja a la textura de la tela tipo jean y que se usará como sustrato de encuadernación de diferentes productos de papelería, generalmente rectangulares. La superficie posee costuras de hilo color amarillo o marrón, resaltando el pespunte característico de la marca, que bordea el contorno rectangular del artículo sobre el cual se aplica. Dicha costura y el sustrato que se asemeja a la textura tipo tela de jean son percibidos al tacto”.
2. El signo fue publicado en la gaceta de la propiedad industria No. 753 y no se presentaron oposiciones.
3. La textura solicitada a registro es la siguiente:



Gráfica 6. Superficie encuadernación.

Causales de irregistrabilidad.

La Dirección de Signos Distintivos inicia el estudio de este asunto señalando que según el artículo 135 de la Decisión 486 no pueden registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. En este aparte se recuerda que para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”.

La marca táctil.

La oficina de marcas define la marca táctil o de textura como “la constituida por una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura, que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su origen empresarial.

La textura debe estar dotada de tal grado de distintividad, que un consumidor medio aún con los ojos cerrados pueda individualizar el producto y su origen empresarial y, por lo tanto, no puede estar conformada por una textura que represente ninguna funcionalidad o ventaja técnica, ni hacer referencia directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, so pena de estar incurso en una causal de irregistrabilidad”.

Representación gráfica en la marca táctil.

En cuanto la representación de este tipo de marca señala, citando lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 242 analizado líneas atrás que “se recomienda admitir representaciones de un signo distintas gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el grado exacto de la protección conferida al titular. El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades. De igual manera, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y, en consecuencia, se evitarán futuras controversias relativas a dicha marca táctil.

En consecuencia, este Tribunal de una manera amplia define lo que se entiende por representación gráfica, siendo necesaria la concurrencia de dos requisitos: i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomado en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia”.

De la distintividad de la marca táctil.

Para la oficina de marcas de nuestro país la distintividad es “la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla con su función de identificar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado.

El análisis de la oficina de marcas en este caso consiste en que el solicitante “aportó una descripción del signo que pretende identificar, junto con una imagen del mismo y una muestra física. No obstante, al analizar conjuntamente la muestra física aportada con la descripción aludida, se constatan una serie de imprecisiones e inconsistencias entre una y otra. En efecto, al palpar la textura aportada, esta Dirección encuentra que las sensaciones percibidas difieren de las características referenciadas en la descripción elaborada por el solicitante; cuando se procede a

tocar la muestra física allegada, no se logra reconocer de una manera inequívoca que la susodicha textura corresponda a una textura que se asemeje a la de la tela tipo jean, situación que va en desmedro de la efectividad del Principio de Precisión, cuya presencia y cabal cumplimiento es un requisito indispensable y sin el cual no se puede aspirar a obtener el registro como marca táctil de una textura particular.

Lo anterior implica que la textura aportada no está dotada de la capacidad potencial para individualizar y diferenciar los productos pretendidos de los demás productos y servicios que se ofrezcan en el mercado, impidiéndole de esta manera al consumidor adquirir aquel grado de discernimiento que lo lleve a asociar dichos productos con un origen empresarial determinado. Dicho en otras palabras, la textura solicitada carece de la distintividad extrínseca – concreta, debido su ambigüedad, imprecisión y falta de correspondencia con la textura aportada.

Aunado lo anterior, es pertinente decir que dadas las inconsistencias entre el texto de la descripción y la muestra física de la textura, esta Dirección también concluye que no existiría certeza del alcance del derecho que se adquiriría en el caso que se llegara a conceder el registro de la textura solicitada”.

Comentarios de la resolución.

Esta solicitud de registro, si bien es cierto fue negada por la Dirección de Signos Distintivos, es importante en el análisis del presente trabajo de grado en la medida que a pesar de que se cumplieron en principio los requisitos para ser susceptible de registro, i) se aportó una fotografía de la superficie, ii) se aportó una muestra física del signo táctil y se realizó una descripción esta no fue clara, precisa y completa, los esfuerzos para describir el signo táctil no fueron tan rigurosos pues lo señalado y lo palpado por los funcionarios de la Dirección de Signos Distintivos fue diferente, por lo tanto resultaba al menos complejo señalar que el producto poseía distintividad para ser diferenciado de otros productos de esta categoría, así como también reconocer el origen empresarial del mismo. Adicionalmente, al no coincidir lo señalado en la descripción como en lo percibido por la oficina de marcas, no sería posible determinar el alcance del registro que se pudiera conceder, generando de esta manera un monopolio de un signo que no se le ha definido un alcance, lo cual es peligroso e inequitativo para los demás participantes del mercado.

De otra parte, a pesar de que la oficina de marcas no realizó un análisis de la denominación que se realizó a este signo, se vislumbra que la misma también habría podido presentar inconvenientes pues no era clara, precisa y completa.

Se observa con agrado que en los dos signos táctiles que hasta la fecha de la presentación del presente trabajo de grado han sido fallados por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio existe una congruencia en su argumentación, gracias en parte a la claridad del proceso de Interpretación Prejudicial 242-IP de 2015 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto sin duda genera que el objetivo de tener una normatividad comunitaria común se cumpla, así los operadores judiciales se encuentren en distintas latitudes.

3.4. Marcas gustativas

Como se señaló líneas atrás, e la fecha de realización del presente trabajo de grado en el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que se haya solicitado el registro de una marca gustativa, entre las opciones de búsqueda no se observa que se incluya un criterio de selección de esta clase de signos. Si bien esta clase de marcas son viables a la luz de la norma comunitaria pues dicha lista no es taxativa sino meramente enunciativa, no es menos cierto que esta clase de marcas tiene que hacer frente a otra clase de impedimentos, como por ejemplo diferenciar el producto mismo del sabor.

Se espera que con los cambios normativos que trajo la Unión Europea al eliminar el requisito de la representación gráfica se genere un estado donde los participantes del mercado se arriesguen a generar proyectos de innovación con este tipo de signos. Los esfuerzos que realicen los empresarios deberán ser recompensados con análisis profundos que se realicen en los procesos de interpretación prejudicial, permitiendo de esta manera a futuro contar con nuevas formas de promocionar productos y porque no, servicios utilizando el sentido del gusto.

Capítulo cuarto. Conclusiones.

1. Los signos no tradicionales no visibles pueden cumplir con el requisito de la distintividad, es decir son idóneos para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Pese lo anterior, el requisito de la representación gráfica en Colombia constituye un impedimento para obtener un registro de marca gustativa y olfativa debido a que no existen instrumentos tecnológicos o metodológicos que lo permitan. No ocurre lo mismo con los signos táctiles y los sonoros pues este requisito si se puede satisfacer, presentándose casos como el de la marca de textura vidrio (Old Parr), siendo este de gran relevancia a nivel nacional.
2. El registro de un signo olfativo en la Superintendencia de Industria y Comercio no ha sido posible realizarlo debido que en la actualidad no existe un método claro que permita representar gráficamente un signo de este tipo. Nuestra oficina de marcas no se aleja de antecedentes jurisprudenciales internacionales, como el caso Sieckmann, pues es claro que la representación gráfica no se logra con una descripción, con una fórmula química o con un depósito del mismo pues la subjetividad en esta materia es amplia y la fórmula química no es del olor sino del producto mismo. Dependiendo de los avances tecnológicos o de modificaciones normativas, es probable que a futuro podamos contar con registros en esta clase de signos.
3. Para nuestra oficina de marcas es posible cumplir con los requisitos de la distintividad y representación gráfica para los signos sonoros. Lo anterior lo demuestran las cincuenta solicitudes de registro de marca sonora que se han tramitado ante la Delegatura de la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, de las cuales treinta y seis han sido concedidas, ocho se han negado, cinco se han abandonado, un trámite y un registro de esta clase han caducado. No se puede negar que un signo de este tipo es distintivo, adicionalmente la representación del sonido por medio de un pentagrama, un espectrograma o un aporte del sonido en un formato aceptado hace que los requisitos esenciales de una marca sean plenamente satisfechos.
4. Las marcas táctiles o de textura, a partir de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son una realidad en nuestro país. Esto es así, debido a la interpretación amplia que se realizó del requisito de la representación gráfica, pues permitió que ésta se satisficiera con una descripción clara, aportando una fotografía o un arte de la textura y con la muestra física del objeto sobre el que recae la textura objeto de registro.
5. Contrario a los signos sonoros y táctiles, los signos gustativos no son una realidad en Colombia debido a la imposibilidad de representar gráficamente

el sabor, así como también a la imposibilidad de separar el signo gustativo del producto mismo. La dificultad mayor que se vislumbra para este tipo de signos viene dada desde la óptica de la distintividad, pues los sabores en gran medida son percibidos de acuerdo a la experiencia que cada consumidor tenga, convirtiéndose en un tema altamente subjetivo. Con lo anteriormente señalado es probable que en largo tiempo no tengamos la posibilidad de analizar un caso exitoso de un registro de un signo de esta clase.

6. No es adecuado exigir a los signos no tradicionales no visibles requisitos aplicables a los signos tradicionales. Si bien esto es un rezago de la tradición que ha dejado las marcas nominativas, figurativas y mixtas, la realidad del mercado y del mundo jurídico ha sido responder a las necesidades actuales de la sociedad, esto es con la implementación de otros signos para distinguir y diferenciar productos y servicios en el mercado. Por lo anterior se hace necesario que los legisladores Andinos realicen una modificación del artículo 134 de la Decisión 486 para dar cabida, no solo a las marcas objeto de este estudio, sino a nuevos tipos que surjan en el tráfico mercantil, tal y como lo hizo la Unión Europea en el mes de marzo de 2015.

Bibliografía.

Artículos académicos.

1. Olaya Nohra, M. Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor. Revista Themis. PUCP.
2. Pontaza Angel, A G. (2015) Marketing experiencial. La nueva e innovadora forma de hacer marketing.
3. Höpperger, M. Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur (2009). OMPI, Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.
4. Liévano Mejía, J. Revista de Derecho Privado No. 45. (2011). Universidad de los Andes.
5. Ávila Vallecillo, J. (2016). Revista de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
6. Derechos intelectuales (v11) (Derechos intelectuales, 11). (2005). Argentina: Editorial Astrea.
7. Mejía, J. (2011). Aproximación a las marcas no tradicionales. Revista De Derecho Privado.
8. De León Barrientos Maria Alejandra. La Marca Sonora y de Derecho de Autor en Guatemala. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial 5 2009.
9. Riofrío Martínez-Villalba, J. C. (2014). Teoría general de los signos distintivos. Revista La Propiedad Inmaterial, 18 Retrieved from Derechos intelectuales (v3) (Derechos intelectuales, 3). (1988). Argentina: Editorial Astrea.
10. Castro, Y. (2011). La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia. Estudios Socio-Jurídicos, 13(2), 353-378.

Libros.

11. Metke Méndez, R., & Otero Lastres, J. (2001). Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & MacKenzie.
12. Otamendi, J. (2006). Derecho de marcas (6a ed. ed.). Buenos Aires: LexisNexis.
13. Olaya Nohra, M. Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor.
14. Fernández - Nóvoa, C., Otero Lastres, J., Botana Agra, M., Otero Lastres, J., & Botana Agra, M. (2009). Manual de la propiedad industrial (Manuales profesionales mercantil). Madrid: Marcial Pons.

15. Derechos intelectuales (v11) (Derechos intelectuales, 11). (2005). Argentina: Editorial Astrea.
16. Jaeckel Kovacs, J. (1995). La publicidad comparativa frente al derecho marcario. Publicidad & Mercadeo, No. 170 (mar. 1995).

Procesos De Interpretación Prejudicial.

17. Proceso 10-IP-98, Sentencia del 20 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
18. Proceso 633-IP-2015 (25-06-2016). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
19. Proceso 12-IP-2014 (14-03-2014). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
20. Proceso 242-IP-2015 (24-08-2015). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Normas.

21. Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, Acuerdo de Cartagena.
22. Tratado sobre el Derecho de Marcas. 1994.
23. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas resolución de la conferencia diplomática suplementaria al tratado de Singapur sobre el derecho de marca.

Organismos multilaterales.

24. Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimosexta sesión, Ginebra. (2006).
25. Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Décimo novena sesión, Ginebra. (2008).