

### **Información Importante**

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del catálogo en línea, página web y Repositorio Institucional del CRAI-USTA, así como en las redes sociales y demás sitios web de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que tengan **finalidad académica**, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor, nunca para usos comerciales.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.”

**Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-USTA**

**Universidad Santo Tomás, Bucaramanga**

**Criterios Jurídicos Aplicables a la Protección de las Marcas de Color en Colombia**

**Alexander Díaz Barrea**

**Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Derecho**

**Director**

**Juan Pablo Moncada Flórez Ph.D**

**Doctor en Derecho y Nuevas Tecnologías**

**Universidad Santo Tomás, Bucaramanga**

**División de Ciencias Jurídicas y Políticas**

**Facultad de Derecho**

**Maestría en Derecho**

**2021**

**Dedicatoria**

*A Alejandro*

### **Agradecimientos**

Al Dr. Juan Pablo Moncada, director de mi tesis, quien me orientó y acompañó durante todo el proceso.

**Contenido**

Introducción	13
1. Régimen jurídico de los signos distintivos no tradicionales a la luz del derecho de propiedad industrial	15
1.1 Aspectos generales sobre la propiedad industrial y los signos no tradicionales	15
1.1.1 Concepto de “Propiedad Industrial”	16
1.1.2 Concepto de “Marca” o “Signo”	18
1.1.3 Clasificación y origen de marcas “tradicionales”	21
1.1.4 Las Marcas o Signos “no tradicionales”	23
1.1.4.1 Tipos y características de marcas no tradicionales.	23
1.1.4.1.1 Marcas tridimensionales.	25
1.1.4.1.2 Marcas sonoras.	26
1.1.4.1.3 Marcas olfativas.	27
1.1.4.1.4 Marcas gustativas.	28
1.1.5 La Tecnología como determinante en el registro de marcas no tradicionales	29
2. Régimen jurídico de los signos distintivos no tradicionales	30
2.1 Normativa en el mundo	30
2.1.1 Las marcas no tradicionales en el panorama internacional	32
2.2 Normativa en Colombia	34
2.2.1 Requisitos e incidencia de registro de marcas no tradicionales en Colombia	36
3. Régimen jurídico de regulación de las marcas de color a la luz del derecho de propiedad industrial	37

3.1 Marcas de color	38
3.2 Ordenamiento jurídico de las marcas de color	40
3.2.1 Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas	40
3.2.2 La Decisión Andina 486	42
3.2.2.1 Secondary Meaning.	43
3.3 Marcas de color registradas en Colombia	44
4. Criterios definidos por las autoridades para garantizar las marcas de color	47
4.1 Sistemas de protección internacionales de las marcas de color	47
4.2 Criterios en Colombia para distinguir o clasificar los signos distintivos de color	54
5. Conclusiones	57
Referencias	62

**Lista de Tablas**

<b>Tabla 1.</b> <i>Principios de la propiedad industrial.</i> .....	18
<b>Tabla 2.</b> <i>Marcas de color registradas.</i> .....	45
<b>Tabla 3.</b> <i>Principios de la propiedad industrial.</i> .....	53

**Lista de Figuras**

**Figura 1.** *Proceso de registro signos distintivos en Perú.* ..... 52



## Resumen

La presente investigación analiza la relación existente entre: innovación, derecho de la competencia, propiedad intelectual y derecho de consumo es así como La propiedad industrial protege jurídicamente las invenciones, las marcas de fábrica o comercio, los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, previniendo así la competencia desleal y la copia de dichas creaciones, Así pues, para que las creaciones sean susceptibles de protección deben tener una novedad para la ciencia o tecnología y buscar el desarrollo de la humanidad, de tal manera que una marca es un signo distintivo que permite distinguir en el tráfico mercantil los productos o servicios de una empresa de los de otras es así como encontramos Las marcas tradicionales, definidas como las que se “expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista, por otra parte tenemos las Marca o signo no tradicionales; estas pueden ser entendidas como “cualquier signo distintivo útil para diferenciar bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, pudiendo ser distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato, gusto, oído) y sean por ende, susceptibles de representación gráfica estas marcas sirven como distinción y esta distinción es tal vez el principio más importante para la creación de marcas (Schmitz, 2012); las marcas como mecanismos para diferenciar un producto de otro, son tal vez tan antiguas como los inicios del mercado o del intercambio (Alomá, 2014), básicamente refiriéndose a esta primera etapa en la que la marca o signo definían el origen de procedencia de materias primas o productos procesados. Desde Grecia, se encuentran registros de utilización de ciertos símbolos para identificar a los alfareros que fabricaban algún tipo de jarras y es de esta manera como dentro de estas marcas no

tradicionales encontramos el punto de investigación referidas las marcas de color y Cuando se habla de marca de color, se está refiriendo a “aquellas constituidas por un color o una combinación de colores delimitado por una forma específica” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, p34). Un color puede ser apropiado por una marca específica cuando este adquiere un segundo significado, es decir, “que por su uso constante superó su carácter decorativo y pasó a ser reconocido como marca y asociado a un origen empresarial, la Decisión andina 486 del 2000 nos termina enseñando que un color puede registrarse como marca en la medida que se encuentre delimitado por una forma específica y no se trate de un color aisladamente considerado así como regula todo lo concerniente a las marcas de color en Colombia.

**Palabras clave:** Marcas de color, Propiedad industrial, Régimen jurídico, Signos distintivos, Colombia.

### **Abstract**

This research analyzes the relationship between innovation, competition law, intellectual property, and consumer law. This is how industrial property legally protects inventions, trademarks, industrial designs, trade names, designations of origin and indications of provenance, thus preventing unfair competition and copying of said creations. Thus, for creations to be eligible for protection they must have a novelty for science or technology and seek the development of humanity, In such a way that a trademark is a distinctive sign that makes it possible to distinguish the products or services of one company from those of others in commercial traffic. This is how we find Traditional trademarks, defined as those that are “expressed through letters, numbers, words , drawings or symbols, and that are appreciated by the sense of sight, on the other hand we have the Mark or sign not tr additional; These can be understood as “any distinctive sign useful to differentiate goods, products and services from others of the same class or species, being able to be distinguished and perceived through any sense of the human body (sight, touch, smell, taste, hearing) and Therefore, these marks are susceptible to graphic representation and serve as a distinction and this distinction is perhaps the most important principle for the creation of marks (Schmitz, 2012); Brands as mechanisms to differentiate one product from another are perhaps as old as the beginnings of the market or exchange (Alomá, 2014), basically referring to this first stage in which the brand or sign defined the origin of origin of materials raw or processed products. From Greece, there are records of the use of certain symbols to identify the potters who made some type of jugs and it is in this way that within these non-traditional brands we find the point of investigation referred to as color brands and When talking about brand of color, is referring to "those constituted by a color or a combination of colors delimited by a specific shape"

(Superintendency of Industry and Commerce, 2014, p34). A color can be appropriated by a specific brand when it acquires a second meaning, that is, “that due to its constant use exceeded its decorative character and became recognized as a brand and associated with a business origin, Andean Decision 486 of 2000 us It ends by teaching that a color can be registered as a trademark to the extent that it is delimited by a specific shape and is not a color considered in isolation, as well as regulates everything related to color trademarks in Colombia.

**Keywords:** Color marks, Industrial property, Legal regime, Distinctive signs, Colombia.

## Introducción

El ser humano es un ente en constante transformación, lo que ha ocasionado que los gustos y preferencias también cambien con él. Entonces, las empresas y organizaciones no pueden ser ajenas a estos cambios, sino que, por el contrario, deben adaptarse a ellos y planear una forma de ser más llamativas y atraer así a los clientes y fidelizarlos. El ingenio, la creatividad y la capacidad de invención e innovación de la mente humana, han sido los motores que a lo largo de la historia han permitido los avances tecnológicos y económicos de los países. Es en el marco de la competitividad, que los empresarios buscan salvaguardar las prestaciones comerciales por ellos ofrecidas, de tal forma que les permita posicionarse en un mercado determinado, evitando que de manera desleal otro competidor intente obtener provecho alguno.

Bajo esta dinámica, el derecho de propiedad intelectual se constituye como un sistema normativo que incentiva la generación de ideas y competitividad, al ofrecer mecanismos de protección que se dirigen a conceder derechos exclusivos a los creadores de tales invenciones y acciones jurisdiccionales para la defensa de los mismos, derechos que bien pueden circunscribirse en el ámbito de los derechos de autor o los derechos de propiedad industrial, como por ejemplo, los derivados de la protección de algún signo distintivo. La presente investigación se encuentra justificada desde la relación existente entre: innovación, derecho de la competencia, propiedad intelectual y derecho de consumo, en un mercado donde los empresarios son conscientes de la existencia de todo un esquema de protección de sus innovaciones, que le permite el acceso a la justicia cuando algún derecho de propiedad industrial está siendo vulnerado.

El objetivo general del proyecto es analizar los criterios aplicables actualmente para la protección jurídica de las marcas de color en Colombia, que se logrará a partir de una

investigación cualitativa y descriptiva, con un método analítico-sistémico. En el primer capítulo se presentará el régimen jurídico de los signos distintivos no tradicionales a la luz del derecho de propiedad industrial, enfatizando en los conceptos que competen a la investigación. Posteriormente se llevará a cabo una aproximación del tema específico que responde la pregunta problema, en relación a las marcas distintivas no tradicionales, específicamente las marcas de color. Se presentará la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, principalmente y algunas marcas de color emblemáticas en Colombia. Por último, se presentarán los criterios definidos por las autoridades para garantizar las marcas de color en Colombia, y también se realizará la presentación de los sistemas de protección en México y Perú.

## **1. Régimen jurídico de los signos distintivos no tradicionales a la luz del derecho de propiedad industrial**

En el presente capítulo se expondrá el origen, la conceptualización, las características y algunas particularidades en Colombia, de las marcas no tradicionales, con el fin de cumplir con el objetivo de describir en qué consisten los signos no tradicionales a la luz del derecho de propiedad industrial.

### **1.1 Aspectos generales sobre la propiedad industrial y los signos no tradicionales**

En la actualidad el amplio desarrollo tecnológico, la globalización, la diversificación y ampliación de los mercados comerciales, las nuevas plataformas digitales de venta de productos, entre otros factores, han hecho que el tema de la protección de la propiedad intelectual y la propiedad industrial adquiera una vigencia e importancia significativa (Ballesteros y Bulla, 2016). Bajo la premisa “sólo el que llega antes al consumidor, vende” (Alomá, 2014), se suscita la necesidad de proteger las estrategias que utilizan las empresas y productores para comercializar y posicionar sus productos. Por otro lado, históricamente el valor patrimonial de las empresas era medido en sus bienes inmuebles, pero en palabras de Alomá (2014): “¿Acaso no constituye un bien, aunque inmaterial, para una empresa el hecho de que sus productos sean preferidos por el prestigio de su marca?” (p.5).

Estas nuevas dinámicas comerciales han propiciado a su vez una paradoja, aunque autores como Ávila (2016), afirman que: “con la apertura de fronteras, expansión de mercados, el marketing y la promoción e internacionalización de productos marcarios, un considerable número

de países han decidido incorporar a su derecho interno, tratados o convenciones internacionales orientadas a regular el derecho marcario en general”, también reconocen, la falta de interés o la omisión de regular o incluir dentro de esta legislación los nuevos signos o marcas no tradicionales, atribuyendo a esto los problemas de registro que se expondrán más adelante.

El principal problema que representan las marcas no tradicionales en la actualidad, para los países que buscan legislar sobre ellas, es la falta de armonización de criterios jurídicos para determinar cuáles cumplen con los requisitos para ser declaradas con alguna medida de protección (Ávila, 2016). Esta problematización en la que lleva a plantear la necesidad de describir desde diferentes puntos de vista, cuáles son las características de las marcas no tradicionales.

En este punto, es importante hacer una aclaración teórica y conceptual sobre los elementos base que permitirán más adelante la descripción de las “Marcas o signos no tradicionales” objeto de estudio de la presente investigación.

### ***1.1.1 Concepto de “Propiedad Industrial”***

La propiedad industrial es definida como el poder y dominio que se adjudica a los creadores ya sea de un nuevo objeto que va a ser distribuido, o un conjunto de signos que van a diferenciar de la competencia el trabajo realizado por una empresa (Cámaras de la Comunidad Valenciana, s.f.). Este concepto se ubica dentro del derecho de la propiedad intelectual, que es una de las formas por medio del cual las ciencias jurídicas protegen el dominio que una persona o empresa tiene sobre esta nueva creación o signo distintivo. Según García-Huidobro (1992), la propiedad industrial protege jurídicamente las invenciones, las marcas de fábrica o comercio, los



dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, previniendo así la competencia desleal y la copia de dichas creaciones. En el Manual de Propiedad Intelectual de la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá (2015), se define a la propiedad industrial como “la protección que se confiere por parte del estado sobre las invenciones que tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios, a través de un reconocimiento oficial” (UTADEO, 2015).

Así pues, para que las creaciones sean susceptibles de protección deben tener una novedad para la ciencia o tecnología y buscar el desarrollo de la humanidad, y se dividen en: nuevas creaciones, que deben tener un nivel alto de innovación y se identifiquen por su técnica; y los signos distintivos, que es aquel aspecto que diferencia un establecimiento de otro, y lo individualiza frente a la industria. Además, esta institución de derecho privado cuenta con cinco características: 1) Ampara bienes de naturaleza inmaterial, es decir, todo aquello que resulte del intelecto humano, ya sea un signo distintivo una creación. Protege el nombre, la idea, la creación de la obra, el concepto y el pensamiento; 2) Los bienes creados serán objeto de explotación económica; 3) para que se lleve a cabo el proceso de protección la obra debe encontrarse debidamente registrada, ya que es requisito constitutivo, para poder llevarse a cabo la explotación, debe haberse registrado anteriormente; 4) luego de realizado dicho registro, el titular queda asignado de algunas responsabilidades, entre las que se encuentra la explotación económica, y de no ser así, la licencia podrá ser otorgada a otras empresas o personas; 5) la protección de las invenciones tienen un tiempo establecido, que podrá ser prorrogado (Canaval, 2008).

Igualmente, se evidencia que la propiedad industrial se rige por los siguientes principio, presentados en la Tabla 1.

**Tabla 1.** *Principios de la propiedad industrial.*

<b>PRINCIPIO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
Integración	Debido a que en las normas de propiedad se combinan conocimientos técnicos y científicos, se integran ciencias como la física, química, y la ciencia jurídica, dando nacimiento a la institución de propiedad industrial.
Irretroactividad	Una ley posterior no puede ignorar los derechos fundamentales surgidos de este tipo de propiedad otorgados a un titular, aunque estos pueden ser modificados, no podrá afectarse la titularidad.
Intervencionismo Estatal	El aparato estatal como herramienta de preservación de derechos derivados de la propiedad industrial.
Función Social	En la asignación de derechos de propiedad industrial deberá estar también involucrado el beneficio a la comunidad y no únicamente la explotación económica.
Principio de Aplicación Industrial	Quien se beneficie de la titularidad de los derechos de propiedad industrial, deberá comprometerse a explotarlos, beneficiando de esta forma a la sociedad
Exclusividad	Es una contraprestación a la actividad creadora del titular, quien puede prescindir de un tercero, o bien autorizarlo para su reproducción y explotación.
Temporalidad	Los principios que adjudica la propiedad industrial tienen un tiempo establecido.
Territorialidad	Los derechos de exclusividad se circunscriben únicamente en el territorio en el que se reconocen los mismos.

*Nota:* Tomado de Universidad Javeriana, 2001.

Como se indicó anteriormente, una de las ramas de la propiedad industrial es la referente a la marca o signos distintivos, a la cual se hará mención en el siguiente apartado.

### ***1.1.2 Concepto de “Marca” o “Signo”***

A continuación, se hará una conceptualización somera de lo entendido desde la teoría y la jurisprudencia como “Marca” o “Signo”, y su distinción a efectos del objetivo de la presente investigación. Es importante aclarar que la teoría utilizada para este fin, no distingue diferencia entre estos dos conceptos, más bien los unifica dándole la misma significación.

Autores como Juan Carlos Riofrio (2014), apelan a la definición de signo hecha por la Real Academia Española, extrayendo tres elementos esenciales para considerar algo como un signo: “(i) es algo: un objeto, fenómeno o acción material; (ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al público. Si faltara un solo elemento de estos cuatro, aquello no sería signo, y si algún día lo fue, dejaría de serlo” (p.192). De lo anterior se puede deducir que el signo básicamente es algo que referencia a otra cosa y la distingue de otras cosas similares, lo cual es complementado señalando que, a la relación de lo anterior con el público, puede denominársele marca, es decir, que la distinción de un signo como el referente de un producto, lo transforma en una marca. Este argumento es adoptado también por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en México en el año 2012, quienes definen las marcas como: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (Ávila, 2016, p.16).

Grass (2007), (citado por Ávila, 2010), en relación a la conceptualización de marca señala que es:

...un signo, un signo con significación, que comunica ideas, que inquieta teniendo que ser dentro de sí misma, una estructura estética. Una marca es también una señal, que da diferenciación, que permite orientar, que permite reconocimiento que se graba y que grava. Una marca también puede ser una cicatriz, por las huellas que deja, tal puede ser su impacto, que puede llegar a herirnos. Pero sobre todo una marca es propiedad (p.14).

La última línea de la anterior referencia marca otra arista de la conceptualización de marca o signo, y es la característica de propiedad, pertenencia, autoría. Alomá (2014), abre dicha conceptualización desde tres líneas de análisis, la económica, la jurídica y la empresarial. Sobre la primera señala citando a Stanton, Etzel y Walker (2000), que la marca es “un nombre y/o señal

cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales.” (p.6). Lo anterior ubica el concepto en el panorama del comercio, describiéndolo como un determinante en el proceso de diferenciación de productos en un mercado. Esta definición desde la economía puede ser respaldada por Alonso (2017), quien señala: “Una marca es un signo distintivo que permite distinguir en el tráfico mercantil los productos o servicios de una empresa de los de otras” (p.3). La marca hace parte de los bienes intangibles de un establecimiento de comercio, y es una característica que le otorga fuerza en los mercados, pues produce un arraigo en el imaginario del consumidor, ligándolo a la marca.

Sobre el concepto jurídico Alomá utiliza la referencia de Eli Salis (2006), quien define este concepto como "...todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra” (p.6), añadiendo que “Marca es: Cualquier signo perceptible por los sentidos humanos que identifiquen y distinga en el mercado, productos y servicios de una empresa de los de otra compañía.” (p.6). Por último, la percepción empresarial de marca, la cual según este autor: “es la memoria acumulada en la mente de los consumidores sobre determinado origen empresarial y da sentido a los productos” (p.6).

Nelson Montezuma (2018), reconoce que son dos las características principales que definen a la marca: Distintividad y Representación Gráfica. En relación a la primera, este concepto es tal vez el de mayor importancia desde la teoría que pretende dar una definición de marca o signo; y lo es, debido a que esta es la que determina la importancia de una marca en relación al uso que se le da. Montezuma (2018), citando a Marcos Matías Alemán, señala:

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 (p.8).

Para finalizar este apartado, es de suma importancia tener en cuenta también la definición hecha por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, quien según el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, define una marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica” (Liévano, 2013, p.3).

### ***1.1.3 Clasificación y origen de marcas “tradicionales”***

Las marcas tradicionales, definidas como las que se “expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista.” (Castro, 2012, p.297), es decir, las que se han “asociado con imágenes en dos dimensiones, compuestas por una forma, una combinación de colores y un texto.” (Liévano, 2011, p.5), son el punto de partida para explicar y entender en contra posición, las características de las marcas “no tradicionales”. Las marcas tradicionales, reducidas a solo las que son percibidas por el sentido de la vista, y que tienen características muy bien definidas y cerradas, tienen a su vez una clasificación muy precisa también.

Las formas tradicionales de las marcas o signos, están definidas en tres grandes grupos (Riofrio, 2014): denominativo (solo texto: letras, palabras, números, o frases), figurativo (solo

imagen: dibujos o símbolos), y mixto (texto e imagen). La Comisión de la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, define estos tres grupos de la siguiente forma:

i) las palabras o combinación de palabras, o las letras y los números, conocida como marcas denominativas. ii) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, conocidas como marcas figurativas. iii) cualquier combinación de los signos o medios anteriormente descritos, que, en caso de reunir un una letra, número o palabra con un elemento gráfico, son conocidas como marcas mixtas.

Al respecto de la creación de las marcas tradicionales, Alomá (2014), señala que las formas por medio de las cuales nace o se crea una marca son: **i) por el azar**, es decir, por popularización de un nombre o distinción común; **ii) por denominación social de la empresa**, es decir, cuando un producto de una empresa adquiere tanta popularidad que termina renombrando la empresa; **iii) por identificación del producto y la empresa o empresario**, es decir, cuando la marca nace a partir del nombre de la empresa o dueño de la empresa; **iv) de la descripción del producto**, es decir, cuando la marca nace de la descripción de contenido, forma o función del producto y luego se populariza.

Riofrio (2014), va un poco más allá de esta clasificación, y expone que el origen de las marcas o signos puede ser voluntarias del ser humano, o independientes de este; en relación a lo segundo, define que estas pueden ser de tres tipos: Naturales, Sobrenaturales y Convencionales. Con lo anterior, se da paso al siguiente apartado que busca profundizar en la definición, características y problemas suscitados por las marcas no tradicionales y su registro en la actualidad, a fin de proteger la propiedad industrial de las empresas.

#### ***1.1.4 Las Marcas o Signos “no tradicionales”***

Ávila (2016), reconoce que, aunque “no existe un concepto unificado tendiente a definir con exactitud a las marcas no tradicionales” estas pueden ser entendidas como:

...cualquier signo distintivo útil para diferenciar bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, pudiendo ser distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato, gusto, oído) y sean, por ende, susceptibles de representación gráfica (p.14).

En contraposición a las marcas tradicionales, descritas en el anterior apartado, las no tradicionales, abren un espectro mucho más amplio al registro de marcas que distingan un producto de otro por medio de la percepción desde diferentes facultades sensoriales. Pero este tipo de ampliación ha suscitado una serie de inconvenientes en la praxis del registro, ya que, en muchos casos, definir alguno de los tres principios básicos de una marca: distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, se hace una tarea casi imposible.

Es innegable la importancia de la protección de la propiedad industrial y comercial en la actualidad; en un contexto en el que los mercados están en constante expansión, en el que las nuevas tecnologías han incidido y modificado la forma en la que se comercializan productos y se captan consumidores; los Estados no ha sido ajenos a pensarse y determinar medidas enfocadas a proteger las marcas tradicionales y no tradicionales.

**1.1.4.1 Tipos y características de marcas no tradicionales.** Existen diferentes perspectivas de los tipos de marca y características de cada una de ellas; en el presente apartado

se describirán cuáles son las clasificaciones más recurrentes y se profundizarán en los tipos de marca no tradicional de mayor incidencia en la actualidad mundial y nacional.

Alomá (2014), en su texto *Breve esbozo teórico doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos*, hace una clasificación general de las marcas de la siguiente forma:

- De comercio: las cuales establecen una conexión entre la mercancía y el comerciante y pretenden ser una señal de distinción de distribución más que de elaboración.
- De fábrica: por el contrario, este tipo de marca sí tiene una connotación de distinción de fabricación, y es utilizada por industriales, empresarios y productores de manufacturas.
- De servicio: son las que marcan una distinción sobre los servicios ofrecidos por una empresa o un particular.
- Colectivas: son las registradas por agremiaciones dedicadas a un ejercicio en común, y pretender distinguir tanto la procedencia como la calidad de los productos a partir de un respaldo de marca colectiva.
- Derivadas: es la marca solicitada por el titular de una marca anterior para la certificación de un producto nuevo.
- De certificación o garantía: son las marcas solicitadas por productores o comercializadores de bienes o servicios para garantizar la calidad de sus productos; no son vitalicias y están sujetas a dictámenes y normas preestablecidas por otras entidades.
- Notorias: son aquellas que por su uso intensivo y amplio reconocimiento social, no deben estar protegidas para reconocerse sus derechos de propiedad.
- Impropias: son las reservadas por el titular de la marca para un uso futuro.



- Modelos: son aquellas en que los envases y envolturas presentan características de novedad y originalidad, constituyendo esto un signo distinción.

Por otro lado, en la Decimosexta sesión de la OMPI celebrada en el 2007, se realizó una clasificación mucho más puntual en lo concerniente a las marcas no tradicionales; para este efecto se dividieron estas marcas en dos grandes grupos: las de **Signos visibles** y las de **Signos no visibles**.

Dentro del primer grupo se ubicaron las i) Marcas tridimensionales, ii) Marcas de color, iii) Hologramas, iv) lemas publicitarios, v) títulos de películas y libros, vi) Signos animados o de multimedia, vii) Marcas de posición y, viii) Marcas gestuales. En el segundo grupo están las i) Marcas sonoras, ii) Marcas olfativas, iii) Marcas gustativas y, iv) Marcas de textura o táctiles (Ávila, 2016, p.15).

A continuación, se describirán a profundidad las características de las marcas de mayor incidencia en el registro nacional y mundial de protección de propiedad industrial y de marcas.

**1.1.4.1.1 Marcas tridimensionales.** Se comenzará por tomar la definición amplia de lo tridimensional hecha por Antequera (2009), como forma de vislumbrar lo concerniente a este tipo de marcas: “En fin, la palabra tridimensional conjuga la combinación de tres elementos inherentes a un producto específico (forma, dimensión y proporción) que, siendo individualmente diferenciables, pueden ser distinguidos como un todo si logra concebirse conjuntamente”.

Ávila (2016) en referencia el concepto sobre lo tridimensional hecho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la sentencia del proceso No. 87-IP-2010, de Colombina S.A. el cual señala que:

La marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas. (p.17)

Desde la óptica de lo práctico y lo concerniente a la delimitación de marcas tridimensionales con relación a la posibilidad de su registro, Liévano (2011), señala sobre estas lo siguiente:

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o la de los envases o envolturas en los que éste es empacado. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una forma completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien la forma con el origen empresarial del producto (p.6).

**1.1.4.1.2 Marcas sonoras.** Ávila (2016) introduce a la conceptualización de las marcas sonoras, definiéndolas como: “Los signos sonoros no escapan a esta realidad, y consisten básicamente en aquellos sonidos que, al ser percibidos audiblemente por el público consumidor, generan un carácter distintivo y evocativo de entre otros de su misma clase o especie” (p.17).

Uno de los principales problemas que genera este tipo de marcas, recae en la dificultad de representar gráficamente un sonido; este inconveniente fue resuelto en algunos países por la OMPI, al determinar que: “un signo musical podía ser representado mediante un pentagrama

indicando en él, las notas musicales que lo conforman acompañado de una grabación en soporte de uso corriente, sea *cassete* o un C.D.” (Ávila, 2016, p. 18).

Liévano (2011) por su lado, profundiza en la conceptualización de estas marcas agregando que:

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) (p.16).

**1.1.4.1.3 Marcas olfativas.** Los olores son determinantes en la elección de productos de toda clase, por parte del comprador; los productos alimenticios, los de cuidado personal, los ornamentales, y en general casi todos los bienes de intercambio comercial, están marcados por una gran incidencia del olor a la hora efectuar su adquisición. Autores inclusive determinan la importancia del olor al determinar que, por ejemplo: “puede diluir la noción de tiempo en el consumidor y modificar su percepción visual y gustativa” (Castro, 2012, p.310-311).

Ávila (2016), define la marca olfativa 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” (p.18).

Liévano (2011), por su parte, señala que “Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con

el propósito de hacerlo distintivo en el mercado.” (p.19). Y señala que, la intención de proteger estas marcas radica en la relación que tiene el consumidor de olor-producto.

**1.1.4.1.4 Marcas gustativas.** Por último, sobre las marcas gustativas, Liévano (2011) define que 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” (p. 22).

Estas marcas representan una serie de problemas al momento de su registro, por un lado, plantean una dificultad a la hora de referenciar gráficamente el sabor (Chijane, 2007), y por el otro en palabras de Castro (2012):

En primer lugar, la gran mayoría de los sabores tienden a cambiar con el paso del tiempo.

En segundo lugar, no existen, como en los colores, los sabores básicos o primarios (solo la tendencia a que ellos sean ácidos, amargos, dulces o salados) Finalmente, no existen los sabores únicos (pp. 312-313).

Habiendo hecho una descripción de las diferentes características y tipos de marcas no tradicionales desde la teoría y la normativa mundial, es importante aterrizar el tema al caso colombiano, para entender las particularidades de este en el territorio nacional.

### *1.1.5 La Tecnología como determinante en el registro de marcas no tradicionales*

A modo de cierre del presente capítulo, es importante describir grosso modo el papel que cumple la tecnología en lo relacionado con las marcas no tradicionales, sus características y su pretensión de registro y protección.

La tecnología posee una función dual en lo concerniente con las nuevas marcas o marcas no tradicionales en el derecho de propiedad industrial y el derecho marcario; por un lado, es precisamente en el escenario del actual desarrollo tecnológico en el que nuevas formas de referenciación de productos, como las tridimensionales, las sonoras, las audiovisuales, etc., adquieren una importancia definitiva. El internet, la globalización y otros factores han expuesto la importancia de reconocer estas estrategias de mercado como parte de la propiedad intelectual e industrial de las empresas.

Por otro lado, el nuevo desarrollo tecnológico y científico ha propiciado la consolidación de herramientas que permitan romper con los impedimentos presentados en el pasado para el registro de marcas no tradicionales; la digitalización de la música, de los colores o de las figuras tridimensionales, pueden facilitar el registro de estas nuevas marcas.

Para autores como Ávila (2016):

...la aceptación de estos signos distintivos equiparados como no tradicionales, obedece a los avances tecnológicos y científicos que la globalización amerita, ratificando que no es posible pasar por alto el empleo de comunicaciones, ya que éstas denotan la utilización de códigos de referencias proveídos por significantes y significados, cuyo proceso se remonta a los orígenes del lenguaje mismo (p.15).

Este mismo autor, llama a su vez la atención de como:

...el derecho internacional no ha ido evolucionando coherentemente con los avances tecnológicos y científicos que el marketing, la industria y el comercio internacional exigen, es decir, en cada momento una marca evoluciona, adquiere diferentes elementos característicos y distintivos no contemplados en la ley (p.27).

La tecnología y la innovación avanzan a pasos agigantados, y el derecho debe ser una disciplina que cambie en la misma medida que estas transformaciones, pues debe asegurar que todas estas modificaciones estén regidas por normas y reglamentos para evitar violaciones de propiedad industrial. La marca se ha convertido en una característica fundamental de los negocios y empresas, pues genera recordación en el cliente y hace más sencilla la tarea de fidelización. Cuando un cliente se siente identificado con una marca, decide ser fiel a esta, aún si ingresan nuevos competidores o sustitutos ofreciendo un mejor precio.

## **2. Régimen jurídico de los signos distintivos no tradicionales**

En el presente subcapítulo se realizará una presentación de las consideraciones de la doctrina nacional e internacional, respecto a los signos distintivos no tradicionales.

### **2.1 Normativa en el mundo**

La distinción es tal vez el principio más importante para la creación de marcas (Schmitz, 2012); las marcas como mecanismos para diferenciar un producto de otro, son tal vez tan antiguas como los inicios del mercado o del intercambio (Alomá, 2014), básicamente refiriéndose a esta primera etapa en la que la marca o signo definían el origen de procedencia de materias primas o

productos procesados. Desde Grecia, se encuentran registros de utilización de ciertos símbolos para identificar a los alfareros que fabricaban algún tipo de jarras (Alonso, 2017, p.3).

En el imperio romano, por ejemplo, las marcas eran utilizadas para diferenciar productos manufacturados y alimenticios, de otros símiles (Bertone, et al., 2003); con la llegada de la Edad Media, la colectivización de los oficios y creación de asociaciones gremiales, propiciaron el uso de marcas con el fin de:

Identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables (Bertone, et al., 2003, p.129).

En 1771 la Ley *Le Chapelier* le da fin momentáneo al régimen de marcas corporativas vigentes desde la Edad Media en Europa; este momento de caos marcario, se finalizará con la promulgación de la Ley del 28 de abril de 1824 sobre protección de nombres comerciales de productos, y la Ley del 23 de junio de 1857 sobre el sistema de depósito de los signos marcarios (Alomá, 2014). El surgimiento de la Revolución Industrial en el siglo XIX, propició un aumento en la producción de bienes manufacturados, que a su vez detonó la importancia de la propiedad intelectual e industrial, representada en el uso de marcas distintivas para los productos, que los posicionaría ahora en un mercado mundial (Alonso, 2017).

### *2.1.1 Las marcas no tradicionales en el panorama internacional*

La única forma en la que los Estados han podido encontrar algún tipo de armonización frente a las disposiciones sobre el registro y protección de marcas no tradicionales, es por medio de tratados, pactos o convenciones, legitimadas por cada uno de los países partícipes de las mismas. Este tipo de convenios “construyen a un determinado estado miembro a la vigilancia, respeto y defensa de aquellas obligaciones adoptadas en el marco de un congreso multilateral de naciones” (Ávila, 2016, p.21).

En tiempos de modernidad, globalización, desarrollo tecnológico y marketing internacional; aspectos como el color, el sabor, la forma, el sonido de un producto adquieren una importancia de alta significancia, y propicia la necesidad de herramientas para la protección marcaria en el mundo (Ávila, 2016). Höpperger (2009), afirma, con respecto a lo anterior que:

Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación. El registro de las marcas "nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca (p.14).

Estos “nuevos tipos de marcas”, definidos de esta forma en la decimoséptima sesión a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), no han estado ajenos a la exclusión desde la praxis nacional de



reconocimiento y protección como marca. A continuación, se evidenciarán algunos hitos importantes del desarrollo del derecho marcario y la propiedad industrial.

De manera general, los principales tratados o acuerdos sobre marcas en el mundo son:

- El **Tratado de Nairobi**, adoptado en 1981, el cual buscaba la insignia olímpica de plagios o utilización comercial ilegal. El **Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)**, adoptado en Ginebra en 1994, buscó definir criterios universales, armónicos y procedimentales en lo concerniente al registro de marcas entre países contratantes. El TLT desconoce las marcas no tradicionales, amparados tal vez en los “cuestionamientos que limitan su inscripción, sobre todo en cuanto a su distintividad, perceptibilidad sensorial y la forma en que éstas deberían ser representadas para lograr su exitoso registro” (Ávila, 2016, p.22).

- El **Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas**, celebrado nuevamente en Ginebra en 1996, buscaba “desarrollar y a su vez proteger aquellos derechos inherentes a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, estableciendo para ello criterios armónicos ante los diversos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que los rodean.” (Ávila, 2016, p.22). Este tratado, aunque no reconoce los fonogramas como signos o marcas diferenciadoras, es tal vez el primer precedente de reconcomiendo de propiedad sobre obras de carácter sonoro.

- El **Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial**, el cual buscaba

...la protección y vigilancia de la Propiedad Industrial en general, entre ellas las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal (Ávila, 2016, p.22-23).

- **La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial**, realizada en 1929 en la ciudad de Washington, esta convención buscaba “...suscitar la protección marcaria y comercial entre sus países miembros, al amparo del principio de trato nacional, promoviendo el registro internacional de marcas ante la oficina interamericana de marcas” (Ávila, 2016, p.23).

- **Acuerdo GATT/ADPIC**, el cual plantea una clarificación en el reconocimiento de las marcas de color, atribuyendo que la adjudicación del registro sobre un color “conduciría a la exclusividad injusta a favor de quienes lo hayan adoptado” (Ávila, 2016, p.23).

- **Tratado de Singapur**, tal vez el más importante en lo referente a las marcas no tradicionales, fue celebrado en el año 2006, y buscaba crear un  
...marco de protección para las marcas no tradicionales y dejando a cada país miembro la libertad de registrar todo tipo de marca que él considere válida. Para esos efectos el tratado sugiere en su reglamento la manera como se debe solicitar a los interesados la representación de algunas de las marcas no tradicionales más frecuentes (Castro, 2012, p.301).

## 2.2 Normativa en Colombia

En Colombia el tema de la obligación de explotación económica es dirigido por la Decisión Andina 486 de 2000 conocida como el “régimen común sobre propiedad industrial”.

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a)** Las palabras o combinación de palabras;
- b)** Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c)** Los sonidos y los olores;
- d)** Las letras y los números;
- e)** Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f)** La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g)** Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Decisión 486, 2000).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en diferentes interpretaciones prejudiciales a partir del artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, ha conceptualizado:

... que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o

error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente (Decisión 486, 2000).

### ***2.2.1 Requisitos e incidencia de registro de marcas no tradicionales en Colombia***

Para iniciar, es importante recordar los tres requisitos fundamentales para el registro de una marca, no solo en Colombia, sino en todos los países que han reconocido las marcas no tradicionales, los cuales son: Distintividad, Perceptibilidad y Representación gráfica.

Colombia al ser parte de los principales tratados sobre propiedad industrial y derecho marcario del mundo, reconoce la importancia del registro de marcas tradicionales y no tradicionales con el fin de salvaguardar el libre desarrollo empresarial, comercial y de venta en su territorio; bajo esta idea, es Estado colombiano, se rige por lo estipulado por la Decisión Andina No. 486, anteriormente descrita.

Por otro lado, el órgano regulador nacional del registro de marcas, es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien por ejemplo al respecto de las nuevas marcas, en el caso particular de las marcas sonoras, define que estas: “deben ser representadas mediante un pentagrama, sonograma u onomatopeya, adjuntando al mismo, un archivo que registre el sonido a inscribir, con el propósito de que éste pueda ser accesible a todos los usuarios del sistema registral” (Ávila, 2016, p.18).

Con base en una consulta realizada por el Sistema de Propiedad Industrial SIPI, y que es expuesta por Andrea Bermúdez en su texto *Evolución de las marcas no tradicionales en Colombia*, a marzo de 2017 se habían presentado ante la SIC un total de 1687 solicitudes de marcas no tradicionales. Donde se pudo evidenciar la preponderancia por la solicitud y registro

de marcas tridimensionales en Colombia, frente a otras de menor presencia como lo son las gestuales, las de olor y las táctiles. Otro indicador a tener en cuenta es el segundo y tercer lugar de las marcas de sonido y de color, teniendo las primeras un alto grado de aceptación en su pretensión de registro.

La promoción del registro de marcas no tradicionales en el mundo, amparada en las normativas, tratados y acuerdos que Colombia ratificó por medio de alianzas internacionales, ha hecho que, en la última década, la pretensión de registro de marcas no tradicionales en el territorio nacional sufra un considerable aumento.

La creación de productos y marcas que generan recordación en el cliente merecen permanecer en el tiempo y ser protegidas, evitando que otros se lucren de un proceso creativo ajeno. Pero para poder establecer estos límites el derecho marcario debe poner parámetros, pues no todo puede ser considerado como una creación original y diferente, tampoco las compañías pueden adueñarse de conceptos, sentimientos y sensaciones que hacen parte del desarrollo del hombre y su humanidad misma. Es así como una empresa debe demostrar que la marca es distintiva, perceptible y tiene representación gráfica. La marca debe servir como indicador de origen, cuando un cliente al ver cierta característica lo relaciona con una marca en específico.

### **3. Régimen jurídico de regulación de las marcas de color a la luz del derecho de propiedad industrial**

En el presente apartado se llevará a cabo una aproximación del tema específico que responde la pregunta problema, en relación con las marcas distintivas no tradicionales, específicamente las marcas de color. Se presentará la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se dejan establecidos los parámetros para registrar una marca y sobre

la cual se basan las decisiones tomadas en este aspecto. Por último, se presentan los registros de marca de color concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

### **3.1 Marcas de color**

Cuando se habla de marca de color, se está refiriendo a “aquellas constituidas por un color o una combinación de colores delimitado por una forma específica” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, p34). Un color puede ser apropiado por una marca específica cuando este adquiere un segundo significado, es decir, “que por su uso constante superó su carácter decorativo y pasó a ser reconocido como marca y asociado a un origen empresarial” (Fonseca, 2015).

Como lo señala Elisa Alonso (2017) “El 80% de la información visual que se recibe está relacionada con el color” (p.17), es bajo esta premisa sobre la cual, el registro del color o de la mezcla del color como distinción de una marca se hace latente. Esta autora continúa por sentenciar que “la incorporación del color a las marcas incorpora información visual adicional que puede suponer la clave del reconocimiento de una marca en el mercado y, como contrapartida, el instrumento para unas cifras de venta superiores (p.17).

Liévano (2011), por otro lado, señala una definición explícita de la finalidad del color en las marcas, al señalar que:

Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores

completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques (p.09).

Como se ha mencionado con anterioridad, sobre las marcas no tradicionales perceptibles a la visión, el color, ha sido uno de los que mayores retos ha propuesto para las naciones que han dado apertura para su registro; por ejemplo, “la Decisión Andina 486 en su literal *h*) dispone que un color debe estar delimitado por una forma específica, de lo contrario no podría ser considerado para su inscripción y registro” (Ávila, 2016, p.17).

Es importante mencionar el concepto de la reivindicación de prioridad en las solicitudes de patentes, que es una figura que pretenden ampliar la cobertura de los derechos de propiedad industrial. “La reivindicación de marca puede ser utilizada por quien sea que requiera registrar su marca en múltiples países” (López, 2015, par.6). Sobre la reivindicación de colores, cuando se solicita la protección de colores específicos si la marca llega a modificar alguno de los elementos que la componen, ya no será considerada como marca registrada. También, las empresas pueden registrar su marca a blanco y negro. En el documento ABC de la Propiedad Industrial, la SIC (2015) define el término así:

La reivindicación de colores consiste en la reclamación que el solicitante de un registro de marca hace sobre la disposición y combinación de colores delimitados por una forma específica. Tal reivindicación implica que en el evento en que se conceda el registro marcario, su titular tiene un derecho de exclusividad sobre tal disposición y combinación, mas no sobre los colores en sí (p.28).

### **3.2 Ordenamiento jurídico de las marcas de color**

El surgimiento de nuevos mercados y productos ha generado una transformación en la forma como se comercializan dichos productos o servicios, por lo que la propiedad intelectual ha tenido que adaptarse a esta realidad, imponiendo normativas sobre aquellos signos que antes no se consideraban importantes dentro de una marca, es decir, los signos no tradicionales, dentro de los que se encuentran las denominadas “marcas de color”. La principal función de los signos es que estos en su conjunto generan recordación en el consumidor, y permite diferenciar una marca de otra, por lo que “la adquisición del derecho exclusivo sobre un signo distintivo depende del cumplimiento de una serie de formalidades” (Castro, 2012, 298); además que su formalización tiene específicamente cuatro obstáculos: subjetividad en su percepción, la presencia de un elemento funcional, la ausencia de carácter distintivo, y el aspecto práctico. Los signos no tradicionales han empezado a adquirir reconocimiento legal, a través del Tratado de Singapur y de la Decisión Andina 486.

#### ***3.2.1 Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas***

El 27 de marzo de 2006, 174 países pertenecientes a la OMPI aprobaron El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. A través de este, se pretendió crear un marco internacional y moderno para la armonización de los trámites administrativos de concesión de derechos de marcas. El Tratado de Singapur actualizó y reemplazó el Tratado del Derecho de Marcas de 1994 (TLT), donde el nuevo tratado tendría una cobertura más amplia y respondería a los cambios introducidos por las nuevas tendencias de desarrollo e innovación, representadas por las



Tecnologías de la Comunicación. El Tratado de Singapur abarca el reconocimiento de todas las marcas, y “otorga a las Partes Contratantes la libertad de elegir la forma y los medios de transmisión de las comunicaciones y si aceptan que éstas se presenten en papel, en forma electrónica o en otra forma de transmisión” (OMPI, 2007).

Dentro del Tratado de Singapur se evidencia el “Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2011, y que establece sobre las marcas de color las siguientes consideraciones:

- ***Regla 3 Detalles Relativos a la Solicitud-Ítem 2) Marca en que se reivindica el color:*** Se establece que cuando una empresa desea reivindicar el color como característica de la marca, la oficina deberá solicitar el nombre, el código o códigos del color y una indicación del mismo (Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marca, 2011).

- ***Regla 3 Detalles Relativos a la Solicitud-Ítem 3) Número de reproducciones:*** Cuando la solicitud sea para reivindicar un color como distintivo de una marca, una parte contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones en blanco y negro y cinco de la marca en color.

- ***Regla 3 Detalles Relativos a la Solicitud-Ítem 7) Marca de Color***

Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos

que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina (Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marca, 2011, p38).

Ahora bien, cabe destacar también que por medio del litigio entre ibertel Groep BV y Benelux-BMB-, en los Países Bajos, se estableció respecto a las marcas de color que:

...por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo siempre y cuando se tenga en cuenta el interés general y que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro (Sentencia 6.5.2003, 2003).

### ***3.2.2 La Decisión Andina 486***

Esta es la principal forma legal de Propiedad Intelectual en Colombia, donde se tuvieron en cuenta las marcas no tradicionales. En la Decisión 486 del 2000, se contempla que un color puede registrarse como marca en la medida que se encuentre delimitado por una forma específica y no se trate de un color aisladamente considerado:

- ***Artículo 134.*** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

- **Artículo 135.** No podrán registrarse como marcas los signos que: “h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica” (Decisión 486, 2000, Art.135).
- **Artículo 138:** La solicitud de registro marcario ante la oficina correspondiente deberá tener las siguientes características: “b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color” (Decisión 486, 2000, Art.138).
- **Artículo 139:** El registro de una marca estará contenido dentro de un formulario que contendrá lo siguiente: “e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color” (Decisión 486, 2000, Art.139).

**3.2.2.1 Secondary Meaning.** En el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establecen los motivos por los que ciertos signos no pueden ser registrados como marca, pero se hace la siguiente aclaración:

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica (Decisión 486, 2000, Art.135).

A esta posibilidad de acceder al registro se le conoce como *secondary meaning* y ...consiste en la posibilidad de acceder al registro del signo, en principio inapropiable, si éste ha sido usado de manera constante, hasta el punto de que ese uso le haya otorgado

distintividad y, por consiguiente, el público consumidor reconoce un origen empresarial determinado detrás de él (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016, párr.4).

El “significado secundario” hace referencia a que un producto se ha aliado tanto a un fabricante que ha adquirido un segundo significado, y este significado ha sido adquirido a través del tiempo, sumado al significado primario. Entonces, este significado secundario solo requiere que los clientes asocien las palabras o símbolos con una fuente comercial única. Para ser portador del *secondary meaning* debe existir evidencia de que el término, imagen o frase está asociada de forma única con una empresa en particular (Scalise, Koenig, & Carr, 2011).

### **3.3 Marcas de color registradas en Colombia**

La Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de conferir los derechos sobre marca en Colombia, en su “Instructivo de Signos Distintivos”, establece que cuando se realiza una solicitud de registro de marca de color, la representación gráfica que es obligatoria, puede realizarse por medio de una representación pictórica de color, por una forma que sea precisa. La descripción del color debe ser clara e indicar un código de identificación, ya sea Pantone, Focoltone o RGB. “Se deberá anexar una (1) reproducción de la marca con el color declarado en formato JPG, de tamaño máximo de 450 x 450 pixeles y máximo 2MB” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014).

A continuación, en la Tabla 2 se presentan algunas decisiones tomadas por la SIC respecto a las solicitudes de derechos de marcas de color en Colombia.

**Tabla 2. Marcas de color registradas.**

MARCA	RESOLUCIÓN	DECISIÓN
<p><b>POSTOBÓN</b></p> 	<p>Resoluciones N°1075 y N°1076 del 19 de enero De 2015</p>	<p>La SIC concedió el registro de la marca de color ROSADO (Pantone 183c) a Postobón S.A, para identificar su gaseosa sabor a manzana. Por medio de la realización de pruebas y encuestas a usuarios, la SIC concluyó que el color es distintivo para identificar gaseosas en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). Con esta decisión la SIC estableció que ninguna otra marca puede usar en el mercado de las gaseosas el color Pantone 183c, o cualquier otro con el que se pueda confundir (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015).</p>
<p><b>VIVE Y VIVE 100</b></p> 	<p>Resolución N° 89.067 de 2015</p>	<p>“La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que la marca mixta “VIVE ALOE” correría el riesgo de ser confundida con la marca VIVE 100% por el uso del término “VIVE” unido a los colores verde y dorado” (Superintendencia de Industria y Comercio , 2015)</p>
<p><b>SERVIENTREGA</b></p> 	<p>Resolución No. 49.329 de 2015</p>	<p>“La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que la marca mixta SERVIFACIL, que usa el término "SERVI" unido al color verde, podría ser confundida por los consumidores con la marca notoria “SERVIENTREGA” (Superintendencia de Industria y Comercio , 2015)</p>
<p><b>CHOCORAMO</b></p> 	<p>Resolución No. 1584 de 20 de enero de 2017</p>	<p>La SIC, por medio de la resolución en referencia, concedió a PRODUCTOS RAMO S.A, el registro del color ANARANJADO (Pantone CO21), delimitado por la forma bidimensional, como se realiza normalmente con productos de pastelería. Para el caso en cuestión, se decidió que el color ANARANJADO estaba asociado a la forma específica del CHOCORAMO.</p>
<p><b>ALQUERÍA</b></p>	<p>Resolución 26807 de 4 de julio de 2017</p>	<p>“La Superindustria concedió el registro de la marca color ROJO PANTONE 485C delimitado por la forma bidimensional de una BOLSA DE LECHE, para identificar leche y productos lácteos, al observar que los elementos predominantes de los signos traídos de oficio y los opositores correspondían a elementos nominativos que conceptualmente no se relacionaban con la marca de color solicitada en registro” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)</p>

MARCA	RESOLUCIÓN	DECISIÓN
 <p data-bbox="349 598 457 630"><b>NESTLÉ</b></p> 	<p data-bbox="646 598 915 688">Autos 960 del 11 de enero de 2019 y 5649 del 24 de enero de 2019.</p>	<p data-bbox="954 598 1409 991">“Dando aplicación al literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que la sociedad JERONIMO MARTINS S.A.S estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial derivados de una marca de color registrada por NESTLÉ, al comercializar el producto llamado CHOCO POWER haciendo uso de un color verde que se encuentra registrado como marca” (Superintendencia de Industria y Comercio , 2019)</p>

*Nota:* Autoría propia

El caso de Postobón representa el inicio de la protección de marcas de color en Colombia, ya que este fue la primera marca de color registrada en el país. Esta fue presentada en el 2009 por Philippi, Prieto Carrizosa & Uria, superando a su opositora Acava Limited, propietario de la marca Big Cola, donde la SIC decidió conceder la marca de color rosado Pantone 183 C a Postobón, delimitado por la forma de un vaso y una botella. La SIC tomó esta decisión ya que Postobón fue quien originalmente (1954), y de manera arbitraria, adoptó el rosado como el color de una gaseosa sabor a manzana. La entidad descartó que el color rosado fuera el color usual de las gaseosas sabor a manzana, y dictaminó que la tonalidad ámbar es la usual para este tipo de bebidas. Lo anterior fue demostrado con estudios de seguimiento al mercado nacional e internacional, a partir de los cuales se probó el color habitual de las gaseosas sabor a manzana (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015).

Además de esto, la SIC tomó esta decisión porque:

...el color rosado no es ni natural ni propio de las manzanas, ni de su extracto. En efecto, manifestó que el color natural de las bebidas de manzana es el ámbar y que de las pruebas obrantes en el expediente se concluyó que la unión entre el color ROSADO PANTONE 183C delimitado por la figura de un vaso y una botella y los productos que pretende distinguir, es decir, gaseosas, es realmente aprehendida por el consumidor como la gaseosa MANZANA POSTOBÓN, como resultado del esfuerzo económico y publicitario efectuado desde el lanzamiento del producto en 1954 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015).

#### **4. Criterios definidos por las autoridades para garantizar las marcas de color**

Tendiendo claro los conceptos relacionados a las marcas no tradicionales, y el régimen jurídico de regulación de las marcas de color en Colombia, donde se observaron las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. A continuación, se presentarán y analizarán los sistemas de protección de establecimiento de marcas de color en Perú, México y Colombia.

##### **4.1 Sistemas de protección internacionales de las marcas de color**

El interés por la protección de las creaciones e innovaciones realizadas por cada empresa surgió desde tiempos remotos, por ejemplo, en el siglo VII a.c, cuando los griegos otorgaban el monopolio y exclusividad sobre las recetas de cocina, como una propiedad especial; así mismo,

para Ceballos & García (2013), los precursores de las marcas son los signos utilizados en la antigüedad para identificar los objetos fabricados en serie. Con el desarrollo de la sociedad, y la llegada de la globalización y el auge del comercio internacional, la diferenciación y las ventajas competitivas empezaron a ser tema principal en las empresas, ya que esto les aseguraría el éxito, no solo frente a la competencia de productos internacionales, sino para resaltar frente a los nacionales, y así poder exportar.

Entonces, a partir de la necesidad de destacarse frente a los demás, se empieza a distinguir el esfuerzo por hacer de una marca, un elemento de recordación en los clientes y que estos prefieran los productos de una marca en específico, sobre otros, por lo que empieza a ser necesario establecer una regulación sobre dichas marcas, ya que los elementos que generan recordación de un cliente, no podrían ser usados infructuosamente por nuevas marcas para obtener un beneficio propio, basado en los esfuerzos creativos de otros, y es donde nacen los sistemas de protección de marcas, que se encargan de velar por la regulación y el cumplimiento de las normas, así como la concesión de patentes. A continuación, se presentará la regulación existente sobre el tema de propiedad industrial en México y Perú, y se analizarán específicamente, los apartados relacionados con las marcas de color.

**México.** El sistema de protección de marcas en México está regido por medio la Ley de Propiedad Industrial, cuyas disposiciones son objeto de orden público y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal. Los objetivos de la ley son:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;



- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y
- VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante (Ley de la Propiedad Industrial, 1991).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa máxima en este país sobre los temas concernientes a la protección de la propiedad industrial, es descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus órganos de administración son la Junta de Gobierno, integrada por 10 representantes; y el Director General, que funge como Representante Legal. En el Título Segundo, Capítulo I, artículo 9, se establece que:

La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o

por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento (Ley de la Propiedad Industrial, 1991, p6).

Así mismo, en los artículos 10 y 10 BIS se exponen los aspectos referentes a las patentes.

Ya en el Capítulo IV, "De los Diseños Industriales", Artículo 32, se empieza a hablar de los colores como parte de la propiedad industrial, donde se afirma que: "I-Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación, y que le den un aspecto peculiar y propio" (Ley de la Propiedad Industrial, 1991, p10); en el artículo 89 se establece que las denominaciones letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores pueden constituir una marca, además de la pluralidad de elementos entre los que se encuentra el color. Por su parte, en el Artículo 90, se establecen los parámetros que no son registrables en México, afirmándose que "V- Las letras, los dígitos o los colores aislados, no serán registrables, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo" (Ley de la Propiedad Industrial, 1991, p23).

Con el fin de avanzar en el conocimiento sobre desarrollo y protección de marcas, el 19 de noviembre de 2012, México se vinculó al Sistema Internacional de Marcas, siendo el país Nro 89 en adherirse al Arreglo de Madrid, relativo a este sistema, el cual "ofrece a los propietarios de marcas un mecanismo asequible, simplificado y de fácil utilización para la protección y la gestión de su cartera de marcas en el plano internacional" (WIPO, 2012). A través de este sistema, los empresarios y sus marcas se verían totalmente beneficiadas, ya que facilitaría el ingreso de ellas al mercado mundial. Así mismo, otra característica importante del sistema de protección de marcas en México es que este tiene a MARCANET, que es un servicio de consulta externa sobre la información de las marcas, en el cual el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial pone a

disposición de los usuarios este sistema de consulta, donde se puede de formar gratuita, investigar sobre lo referente a marcas, avisos y nombres comerciales registrados.

**Perú.** El derecho de propiedad intelectual en Perú se rige principalmente como Colombia, por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y la Decisión 689 de la Comunidad Andina, donde se modifican algunos apartados. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es el órgano encargado de velar por los derechos de propiedad intelectual, y estos derechos en Perú están divididos entre derechos de autor y la propiedad industrial. El sistema reglamentario de propiedad intelectual en Perú se caracteriza porque no tiene una ley general que lo rija, por el contrario, existen un conjunto de disposiciones que se encargan de regular las distintas creaciones, entre los que se encuentran el Decreto Legislativo No.1033 donde:

- Se aprueba la ley de organizaciones y funciones de INDECOPI.
- Entre las funciones establecidas se encuentran vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa; defender la libre y leal competencia; corregir las distorsiones en el mercado; proteger los derechos de los consumidores, entre otros.
- Se establecieron los órganos resolutivos entre los que se encuentra el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
- El área de propiedad industrial está conformada por la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y la Dirección de Derechos de Autor.

Como se mencionó anteriormente, la Dirección de Signos Distintivos es el órgano competente en Perú en cuanto registros de marcas, nombres y lemas comerciales, marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen; además, se encarga de solucionar, a

través de la Comisión de signos distintivos, los procesos que se generen del registro de signos incluyen la infracción de la propiedad en tanto signos distintivos (INDECOPI, 2012). Así mismo, a continuación, se presenta el proceso para solicitud y registro de marcas, establecida por INDERCOPI:

1. Se deben presentar tres copias de un formulario establecido por la institución, donde se registran todos los datos básicos de la empresa u organización solicitante.
2. Indicar el signo que se desea registrar, ya sea denominativo, mixto, tridimensional o figurativo, para los que se deberá adjuntar tres copias de su reproducción, a blanco y negro, o a color si se desea proteger el color.
3. Deben especificarse los productos a los que se desea distinguir con el signo elegido.
4. Realizar el pago del trámite respectivo.

**Figura 1.** *Proceso de registro signos distintivos en Perú.*



Adaptado de Indecopi, s.f.

**Otras decisiones internacionales.** A continuación, se presentan algunas disposiciones importantes de organizaciones internacionales:

**Tabla 3. Principios de la propiedad industrial.**

CASO		DECISIÓN
Tribunal General de la Unión Europea	Asunto C-163/16	Louboutin diseña zapatos para mujer de tacón. Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo(Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato. En el presente asunto, según el Tribunal General consideró que la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que “su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro” (TJUE, 2018). Además que el signo del caso no está constituido por la forma, pues su objeto principal es un color.
OAMI	La sentencia ‘turquesa’	<p>La OAMI se considera una instancia con práctica en la denegación respecto a los colores per se. Se trataba de solicitudes para los colores 'naranja', 'verde claro', 'verde y gris' y 'un tono naranja y gris'. En todos los casos se desestimó el recurso contra la resolución de denegación del examinador y en tres de los casos se interpuso recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.</p> <p>Según Blondeel (2015), la OAMI solo ha registrado casos de colores per se, en los que se ha adquirido un carácter distintivo por su uso.</p> <p>Blondeel (2015, p.6) resalta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i/ los colores per se pueden constituir signos distintivos, pero en principio es necesario actuar con cautela con los colores per se o sus combinaciones.</li> <li>ii/ en la mayoría de los casos, los colores no tienen carácter distintivo y si lo tienen, lo han adquirido por su uso intensivo, que hace que el público asocie el color con los productos de determinada empresa.</li> <li>iii/ no obstante, ni el consumidor medio, ni un grupo concreto de destinatarios, suelen identificar el vínculo de un producto con determinada empresa mediante el color de este producto, sin tener en cuenta la forma y el contorno del mismo;</li> <li>iv/ una vez adquirido el carácter distintivo, éste es aplicable a productos o servicios muy específicos para un público determinado, o cuando se trata de un color muy poco habitual, que es específico para dichos productos o servicios.</li> </ul>

*Nota:* Autoría propia

#### 4.2 Criterios en Colombia para distinguir o clasificar los signos distintivos de color

La SIC (2016) determina que se consideran marcas de color aquellas que se encuentran constituidas por un color o por cierta combinación de colores que esté delimitado por alguna forma específica. Por tal motivo, en la solicitud de registro de una marca de color la representación gráfica se puede realizar mediante una muestra pictórica del color delimitado por una forma exacta, de manera que la lectura genere una idea concisa de dicho color, además es necesario añadir un código de identificación, que se conoce a nivel internacional como Pantone, RGB o Focoltone. Para la realización del registro se debe anexar una reproducción de la marca de color en archivo digital, formato JPG con resolución de 450 x 450 píxeles.

Gómez (2016), indica que un color puede convertirse en un carácter distintivo, para esto es necesario que el cliente o consumidor pueda relacionarlo con el origen empresarial pero no como tal con elementos naturales del producto en sí, es decir, el color naranja no se puede tomar como distintivo de un zumo de naranja. Por esto, el registro de una marca de color está condicionado a:

- Un signo completamente delimitado, por medio de una muestra de la guía de colores Pantone. Con la finalidad de evitar una sobreprotección de tonos cercanos o la monopolización de dicho color.
- Se debe demostrar que los productos o servicios ofrecidos han logrado alcanzar un grado de distinción con determinado color.

La SIC (2012) especifica que la reivindicación de colores o registro de una marca de color se hace sobre la disposición y la combinación de los colores con determinada forma, con esto se

le concede al titular un derecho de exclusividad sobre la combinación, sin embargo, no se determina la exclusividad de los colores como tal.

Para Herrera (2013), en el caso colombiano ha sido importante considerar e identificar el alcance que pueden tener los signos o símbolos distintivos dentro del mercado. De esta manera, se pueden proteger las marcas de color una vez logre demostrarse que mediante su uso es posible reconocer ciertos productos o servicios.

Camargo (2015) señala que, en Colombia, para que sea concedido el registro de una marca de color, se debe realizar una identificación mediante Pantone o RBG, no se permite el registro de colores primarios o secundarios. Al igual que los demás tipos de marcas, las de color están sujetas a las mismas causales de irregistrabilidad, debido a esto, el color no puede ser descriptivo para el producto que se pretende amparar bajo la marca.

De acuerdo con la SIC (2016) en caso de que el examinador del registro encuentre que a pesar de que el color se encuentre delimitado por una forma puntual, pero que no se puede apropiarse del mismo porque este representa algo fundamental del producto, o que en su defecto cumple con una función precisa de ese tipo de productos o servicios debe aplicarse una causal de irregistrabilidad.

En Colombia, la legislación vigente frente al registro de marca es la Decisión 486 del 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por medio de la cual se le otorga al titular del registro exclusividad del signo, impidiendo que terceros lo reproduzcan de manera total o parcial sin previa autorización. Actualmente la validez del registro es por diez (10) años a partir de la fecha en la que sea concedido el registro y puede ser renovada por períodos iguales (10 años) de forma indefinida, dicha renovación debe realizarse seis (6) meses antes del vencimiento o dentro de los siguientes seis (6) meses, en el segundo caso, el valor de la tasa administrativa aumenta.

Además, de no realizarse la renovación dentro del término estipulado, caducará el derecho de la marca (Decisión 486, 2000).

En la Decisión 486 (2000) en el Artículo 113 se determina que se puede considerar como diseño industrial la apariencia de un producto que sea resultado de una combinación de colores. Correspondiente a las características del Régimen Americano y Europeo. El artículo 134 establece que las marcas son todos aquellos signos que sirven para distinguir algún producto o servicio, el literal e, especifica que puede registrarse un color o una combinación de colores que se encuentre delimitada por una forma.

El Artículo 136 de la Decisión 486 (2000), establece que no es posible registrar como marca aquellos símbolos o signos que afectarán mediante su uso al derecho de un tercero. Esto puede darse en varios casos:

- Que sean semejantes a marcas que hayan solicitado registro previamente o que ya se encuentren registradas para el mismo tipo de productos o servicios, lo cual puede ocasionar confusión o algún tipo de asociación.
- Si presentan semejanza con algún nombre comercial protegido.
- Guarden relación con signos distintivos de terceros.
- Si constituye una reproducción o imitación de un signo distintivo de gran reconocimiento, registrado por un tercero, sin importar el producto o el servicio al que se le aplique el signo, ya que se incurriría en el aprovechamiento indebido del prestigio con el que se cuenta.

Por lo tanto, la normatividad no contempla la posibilidad de registrar un color de manera aislada, enfocándose en la claridad que debe tener el símbolo, reconociendo los derechos



exclusivos, pero de una manera discreta, lo cual puede evitar cualquier tipo de abuso con la competencia.

Metke (2015), reitera que el hecho de que se genere irregistrabilidad al tratarse de un color primario o secundario, corresponde en primer lugar a proteger los intereses de los participantes en el mercado, ya que se tiene un número limitado de estos colores disponibles, por esto no sería sensato otorgarle a un solo empresario el monopolio sobre un color en todo un sector industrial, además esta se ampliaría a todos aquellos tonos que puedan relacionarse de forma directa, esto atentaría directamente sobre la libre competencia. Por otra parte, también se hace referencia a la insuficiencia de distinción de un color por sí solo, un color plano no brinda la exactitud que se requiere para que un cliente o consumidor logre captarlo y recordarlo como símbolo de origen empresarial, sin embargo, al estar el color delimitado por contornos o formas determinadas, se puede entender de manera precisa, de esta forma, el derecho otorgado sobre el color va a estar condicionado a la figura que se añade.

## 5. Conclusiones

- En Colombia el tema de la obligación de explotación económica es dirigido por la Decisión Andina 486 de 2000 conocida como el “régimen común sobre propiedad industrial”, y el órgano regulador nacional del registro de marcas, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en diferentes interpretaciones prejudiciales a partir del artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, ha conceptualizado: ... que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que,

perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente (Decisión 486, 2000).

- Los tres requisitos fundamentales para el registro de una marca, no solo en Colombia, sino en todos los países que han reconocido las marcas no tradicionales, los cuales son: distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

- Colombia al ser parte de los principales tratados sobre propiedad industrial y derecho marcario del mundo, reconoce la importancia del registro de marcas tradicionales y no tradicionales con el fin de salvaguardar el libre desarrollo empresarial, comercial y de venta en su territorio; bajo esta idea, es Estado colombiano, se rige por lo estipulado por la Decisión Andina No. 486, anteriormente descrita.

- A marzo de 2017 se habían presentado ante la SIC un total de 1687 solicitudes de marcas no tradicionales. Donde se pudo evidenciar la preponderancia por la solicitud y registro de marcas tridimensionales en Colombia, frente a otras de menor presencia como lo son las gestuales, las de olor y las táctiles. Otro indicador a tener en cuenta es el segundo y tercer lugar de las marcas de sonido y de color, teniendo las primeras un alto grado de aceptación en su pretensión de registro.

- La promoción del registro de marcas no tradicionales en el mundo, amparada en las normativas, tratados y acuerdos que Colombia ratificó por medio de alianzas internacionales, ha hecho que, en la última década, la pretensión de registro de marcas no tradicionales en el territorio nacional sufra un considerable aumento.

- La Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de conferir los derechos sobre marca en Colombia, en su “Instructivo de Signos Distintivos”, establece que cuando se realiza una solicitud de registro de marca de color, la representación gráfica que es obligatoria, puede realizarse por medio de una representación pictórica de color, por una forma que sea precisa. La descripción del color debe ser clara e indicar un código de identificación, ya sea Pantone, Focoltone o RGB. “Se deberá anexar una (1) reproducción de la marca con el color declarado en formato JPG, de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014).

- La SIC (2012) especifica que la reivindicación de colores o registro de una marca de color se hace sobre la disposición y la combinación de los colores con determinada forma, con esto se le concede al titular un derecho de exclusividad sobre la combinación, sin embargo, no se determina la exclusividad de los colores como tal.

- En Colombia, para que sea concedido el registro de una marca de color, se debe realizar una identificación mediante Pantone o RBG, no se permite el registro de colores primarios o secundarios. Al igual que los demás tipos de marcas, las de color están sujetas a las mismas causales de irregistrabilidad, debido a esto, el color no puede ser descriptivo para el producto que se pretende amparar bajo la marca.

- De acuerdo con la SIC (2016), en caso de que el examinador del registro encuentre que a pesar de que el color se encuentre delimitado por una forma puntual, pero que no se puede apropiarse del mismo porque este representa algo fundamental del producto, o que en su defecto cumple con una función precisa de ese tipo de productos o servicios debe aplicarse una causal de irregistrabilidad.

- Actualmente la validez del registro es por diez (10) años a partir de la fecha en la que sea concedido el registro y puede ser renovada por períodos iguales (10 años) de forma indefinida, dicha renovación debe realizarse seis (6) meses antes del vencimiento o dentro de los siguientes seis (6) meses, en el segundo caso, el valor de la tasa administrativa aumenta. Además, de no realizarse la renovación dentro del término estipulado, caducará el derecho de la marca (Decisión 486, 2000).

- En la Decisión 486 (2000) en el Artículo 113 se determina que se puede considerar como diseño industrial la apariencia de un producto que sea resultado de una combinación de colores. Correspondiente a las características del Régimen Americano y Europeo. El artículo 134 establece que las marcas son todos aquellos signos que sirven para distinguir algún producto o servicio, el literal e, especifica que puede registrarse un color o una combinación de colores que se encuentre delimitada por una forma.

- La normatividad no contempla la posibilidad de registrar un color de manera aislada, enfocándose en la claridad que debe tener el símbolo, reconociendo los derechos exclusivos, pero de una manera discreta, lo cual puede evitar cualquier tipo de abuso con la competencia.

- Algunas decisiones de la SIC en cuanto marcas de color en Colombia ha sido la de Postobón, Sevientrega, Vive100, Chocoramo, Alquería y Nestlé. El caso de Postobón representa el inicio de la protección de marcas de color en Colombia, ya que este fue la primera marca de color registrada en el país. Esta fue presentada en el 2009 por Philippi, Prieto Carrizosa & Uria, superando a su opositora Acava Limited, propietario de la marca Big Cola, donde la SIC decidió conceder la marca de color rosado Pantone 183 C a Postobón, delimitado por la forma de un vaso y una botella.

- Para futuros trabajos se recomienda abordar otros tipos de marcas y hacer un comparativo de las decisiones tomadas en diferentes países y sus conclusiones al respecto.

### Referencias

- Aduelo Argote, M. F. J. (2016). Protección de las marcas no convencionales en México. María Fernanda De Jesús Audelo Argote Universidad Panamericana. México D.F, México.
- Alomá, J. (2014). Breve esbozo teórico doctrinal acerca de las marcas y otros signos distintivos: Algunos aspectos del procedimiento contable para el registro de la propiedad intelectual en el sector empresarial. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, Vol. I, (10). pp. 1-23.
- Alonso, E. (2017). Las marcas no tradicionales: problemática, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho. 50 p.
- Antequera, R. (2009). Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Análisis de jurisprudencia comparada, segunda edición, editorial Temis. Bogotá, Colombia.
- Ávila, J. (2016). Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos. *Revista de Derecho Universidad Nacional Autónoma de Honduras*, (20). pp. 11-30.
- Ballesteros, S. y Bulla, J. (2016). Incidencia de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional y empresarial en el contexto de la globalización actual. *Revista la propiedad inmaterial*, (22). pp. 5-18.
- Bermúdez, A. (2017). Evolución de las marcas no tradicionales en Colombia. Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) – Delegatura para la Propiedad Industrial – SIC. Recuperado de: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/evolucion-de-las-marcas-no-tradicionales-en-colombia>

Bertone, L. et. al. (2003). Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.

Buenos Aires: Editorial Heliasta. Tomo I. 511 p.

Camargo, H. (09 de abril de 2015). Asuntos Legales. Obtenido de

<https://www.asuntoslegales.com.co/>

Canaval Palacios, J. P. (2008). Manual de Propiedad Intelectual. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Carvajal, M. (2011). Evolución de la propiedad intelectual. Recuperado el día 8 de septiembre de 2018. [revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga\\_tec/article/download/777/698](http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/download/777/698)

Castro, J. (2012). Las marcas no tradicionales. Revista Propiedad Inmaterial, (16). pp. 297-325.

Cedeño Concha, P. C. (2018). Régimen jurídico de las marcas no tradicionales: registrabilidad de un color aisladamente considerado, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito, Ecuador.

Centro Español de Derechos Reprográficos. (2018). recuperado el día 8 de septiembre de 2018.

<http://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2018/05/08/estatuto-reina-ana-origen-derechos-autor>

Chijane, D. (2007). Derecho de marcas. Función y concepto- Nulidades registro, Representación Gráfica. Madrid, España: Editoriales Reus y B y F, pp. 476- 491.

Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 334 de 1993. Sobre régimen común sobre la propiedad industrial. 31 p.

Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000. Sobre régimen sobre la propiedad industrial. 62 p.

Congreso de la República de Colombia. Constitución Política de Colombia.1991.

Cornell Law School, Legal Information Institute recuperado el 28 de septiembre de 2018

[https://www.law.cornell.edu/wex/secondary\\_meaning](https://www.law.cornell.edu/wex/secondary_meaning)

Corte Constitucional. Sentencia T- 1321 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. Diciembre 15 de 2005.

Decisión 486 del año 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Decreto 1766 de 1983 (Junio 23, 1983) mediante este decreto se crea el Premio Nacional del Inventor Colombiano.

Decreto 2153 de 1992 (Diciembre 30, 1992), por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2591 de 2000 (Diciembre 13, 2000), por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Decreto 410 de 1971. (Marzo 27, 1971) por medio del cual se expide el Código de Comercio.

Decreto 427 de 2000 (Marzo 14, 2001), por el cual se promulga el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)” elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Delgado Grande, D. C. (2011). Estudio del derecho comparado de la propiedad intelectual en Colombia y Perú. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Giraldo, A. J. (1980). Metodología y técnica de la investigación Jurídica.

Gómez, F. D., y Noguero, A. (2012) Historia de la Propiedad Intelectual. Recuperado el día 10 de septiembre de 2018.



[http://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia de la propiedad intelectual en Propiedad intelectual](http://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia_de_la_propiedad_intelectual_en_Propiedad_intelectual)

Gómez, I. (17 de octubre de 2016). Enrique Ortega Burgos. Obtenido de <https://enriqueortegaburgos.com/>

Herrera, L. (15 de noviembre de 2013). Universidad del Externado. Obtenido de <https://propintel.uexternado.edu.co>

Höpperger, M. (2009). Las Marcas No Tradicionales, Entra en vigor el tratado de Singapur. Revista OMPI, (01). Recuperado de: [http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/es/pdf/2009/wipo\\_pub\\_121\\_2009\\_01.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf)

Instituto autor, recuperado el día 10 de septiembre de 2018. <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=277>

Ley 170 de 1994 (Diciembre 16, 1994). “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la „Organización Mundial de Comercio (OMC)“, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino“”. Diario Oficial No. 41637.

Ley 172 de 1994 (Diciembre 20, 1994). “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República.

Ley 178 de 1994 (Diciembre 28, 1994). “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París para la Protección, por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en Paris el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya

el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.

Ley 46 de 1979 (Diciembre 7, 1979). “Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribir la adhesión de Colombia "al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual", firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1976.

Ley 463 de 1994 (Agosto 11, 1994). Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)”, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes.

Ley 599 de 2000. (Julio 24, 2000) por la cual se expide el Código Penal.

Ley 600 de 2000. (Julio 27, 2000) por medio de la cual se modifica la Ley 22 de 1995.

Liévano, J. (2011). Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes, (45). pp. 1-27.

Liévano, J. (2013). Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Monografía para optar por el título de Especialista en Derecho Comercial. Universidad Javeriana. 43 p.

Lizarazu Montoya, R. (2014). Manual de Propiedad Industrial. Primera Edición. Bogotá: Editorial Legis.

Metke, R. (11 de junio de 2015). ámbito jurídico. Obtenido de <https://www.ambitojuridico.com/>

Miró, L. F. (2007). El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado. La historia de los derechos de autor y su porvenir ante la revolución de internet. Recuperado el día 24 de septiembre de 2018. <https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/02-tm-06.pdf>

Montezuma, N. (2018). Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio. Monografía para optar por el título de Magister en Derecho Empresarial. Pontificia Universidad Javeriana. 55 p.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (2008). Decimonovena sesión: La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. 13 p.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016). Principios básicos de la Propiedad Industrial. Recuperado el 20 de septiembre de 2018.  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf)

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Recuperado el 10 de septiembre de 2018.  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)

Pedrerros Suárez, H. (2017). Propiedad Industrial en Colombia. Los retos en la sociedad el conocimiento. Recuperado el 20 de septiembre de 2018.  
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14297/1/Art%C3%ADculo%20de%20investigaci%C3%B3n%20propiedad%20industrial%20heidy%20pedrerros.pdf>

Real Academia Española de la Lengua (RAE) <http://dle.rae.es/>

Riofrio, J. (2014). Teoría general de los signos distintivos. Revista propiedad inmaterial, (18). pp. 191-219.

Schmitz, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista Chilena de Derecho, Vol. 39, (1). pp. 9-31.

Schmitz Vaccaro, C. (2013). Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual", La Propiedad Inmaterial. Recuperado el día 15 de septiembre de 2018.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/download/3580/3797?inline=1#num1>

Seminario de la OMPI sobre la protección legal de las invenciones y los diseños industriales para los países del Istmo Centroamericano. (1997). Recuperado el 12 de septiembre de 2018.

[http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_INV\\_GUA\\_97/OMPI\\_INV\\_GUA\\_97\\_1.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_INV_GUA_97/OMPI_INV_GUA_97_1.pdf)

SIC. (2012). ABC de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio.

SIC. (2016). Manual de Marcas. Bogotá: SIC.

Sreenivasulu, N. S. (2013). Law Relating to Intellectual Property. India: Editorial Partridge.

The Writings of Thomas Jefferson. Washington, Thomas Jefferson Memorial Association. (1905).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 26 de octubre del 2004. Marca: “DIADICON”

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso 188-IP-2015. Interpretación Prejudicial del 27 de Octubre de 2015, Marca “FORMA”

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso 388-IP-2015. Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 2016. Marca “FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO”

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso 48-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 9 de junio del 2004, Marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso 87-IP-2013. Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2013. Marca 2MUNICH S.L.”

Villamizar, S. (2008). Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial. Revista Estudios Socio Jurídicos, (10). pp. 265-306.