

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 72378 de 25 de octubre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones presentadas por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PEPSICO INC., declaró infundadas las oposiciones presentadas por THE COCA COLA COMPANY y MARIA DEL PILAR MONTALVO ZARAMA y negó el registro de la marca **QUE CONSISTE EN EL COLOR PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA FORMA QUE SE ILUSTR** (Color), solicitada por EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

32: GASEOSAS Y/O REFRESCOS.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el opositor la sociedad THE COCA COLA COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque parcialmente y se declare fundada su oposición, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) De esta forma, se requiere de la Delegatura un análisis de los argumentos expuestos a continuación, y a partir de los cuales concluirá, necesariamente, que el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, siendo fundada, en consecuencia, la oposición de TCCC.

(…) La marca cuyo registro se solicita se enmarca a la perfección dentro de la prohibición contenida en la causal de irregistrabilidad antes transcrita. En efecto, el signo vincula una tonalidad del color morado oscuro, PANTONE 469 C y no puede pretender reivindicar derechos exclusivos sobre el color delimitado por la forma en tanto los productos cubiertos por la solicitud no están debidamente delimitados a un

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

sabor específico, lo cual otorgaría un monopolio marcario desmedido frente a los competidores del sector.

De esta forma, la misma Decisión 486 establece, en su artículo 134 literal e), la posibilidad de registrar signos consistentes en colores, siempre y cuando estos estén delimitados por una forma y que esta esté delimitada a un sabor específico pues será esta la que pueda dotar al signo de distintividad en cada caso específico.

En el caso que nos ocupa, EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A., presentó la solicitud de registro para un color, PANTONE 469 C, limitado por una forma geométrica sencilla, con el ánimo de evitar incurrir en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 135 Decisión 486 pero, al mismo tiempo, y con el objetivo único de hacerse al monopolio de un color per se, excluyó la reivindicación de derechos sobre el sabor del producto reivindicado.

Así, la marca que le fue inicialmente concedida a EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A., consistente en un color delimitado por una forma, se desnaturaliza cuando el solicitante, excluye revindicar derechos sobre el sabor de la estructura que delimita la tonalidad pretendida, logrando, de esta manera, un derecho de exclusividad sobre el color solicitado, pretendiendo impedir que los demás competidores del sector de las gaseosas utilicen dicho color en sus productos (...).”

TERCERO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la opositora MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZARAMA interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque parcialmente y se declare fundada su oposición, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Aunque, la señora Directora no se refirió específicamente a todas las oposiciones, estando en su deber de hacerlo, al parecer solamente declaró fundadas aquellas oposiciones que tuvieron como fundamento legal el artículo 135 literal e).

(...) En cuanto a la autonomía de las causales de Irregistrabilidad, resulta discutible la teoría sentada por la Delegatura, por cuanto la Decisión no excluye las causales entre sí, es decir pueden ser concurrentes varias causales de irregistrabilidad.

Y aún si fuera de recibo la teoría de las causales excluyentes, nos parece que no es la Delegatura, ni un funcionario, el llamado a sentar este precedente interpretativo, ya que legalmente quien debe interpretar la Decisión 486 es el Tribunal de Justicia de la CAN.

(...) Resulta que no está claro ni comprobado científicamente que (sic) el consumidor asocie bebidas moradas a la diversa variedad de frutas moradas, porque de hecho por ser sabores artificiales no tiene ninguna relación el sabor con el color....

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

(...) De conformidad con lo anterior, resulta que la marca no es irregistrable porque sea descriptiva, sino porque es un color de uso común, como los son el rosado el anaranjado, el amarillo, el morado, etc.

En ese orden de ideas, solicito revocar el artículo TERCERO de la resolución recurrida, y declarar fundada la oposición formulada por mi mandante (...)”.

CUARTO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante la sociedad EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque parcialmente y se conceda el registro, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Mi representada solicitó el registro de la marca de color PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA FORMA ILUSTRADA EN LA REFERENCIA que corresponde a un tono de color específicamente determinado. La solicitud de registro de la marca en la referencia no hizo esta claridad de forma fortuita o por coincidencia sino consciente de la necesidad de precisar el tono del color a través del sistema Pantone para (i) cumplir con el requisito de representación gráfica a la luz de lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión y (ii) para individualizarlo respecto de otros tonos morado y con ello determinar con certeza el alcance de la marca solicitada.

Embotelladora de Bebidas del Tolima S.A. EMBEBIDAS S.A., no pretende derechos exclusivos sobre el color morado en general como lo sugiere la resolución impugnada mediante el presente escrito. Sino que por el contrario, ha pretendido cumplir a cabalidad con los rubros y estándares que se manejan para las marcas de color. En efecto, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que los colores, para considerados marca sean precisados con exactitud y precisión.

(...) Como expresamente es reconocido por este Despacho, el color PANTONE 2695 C no corresponde a ninguno de los colores de gaseosas existentes en el mercado. Si bien las bebidas provenientes de la uva, mora, ciruela y otros frutos tienen color morado, ninguna de las tonalidades existentes en el mercado, corresponde al color PANTONE 2695 C ni se ha aportado prueba que obre en el expediente, que así lo demuestre. Tampoco se ha demostrado, ni por las sociedades opositoras ni por el Despacho que el color corresponda a algún saborizante artificial provenientes de estos frutos.

La cobertura de la solicitud mi representada no especifica que las bebidas o refrescos sean del sabor de un fruto o hecha a partir de un ingrediente particular, por lo que resulta imposible llegar a la conclusión de que se trata de un color propio de las bebidas de un determinado sabor. Por el contrario, se trata una tonalidad específica que resulta completamente arbitraria en relación con los productos de la Clase 32 que pretende amparar.

Por otra parte, la distintividad del color PANTONE 2695 C que se reivindica debe analizarse conjuntamente con el otro elemento que hace parte de la marca, esto es,

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

la forma que delimita el color, que tiene características geométricas particulares que lo dotan de características distintivas. No se trata de una forma descriptiva como erradamente lo afirma el Despacho, ni obra prueba en el expediente que así lo acredite.

De hecho se trata de una forma de uso exclusivo de mi representada ya que se encuentra protegida por medio de un diseño industrial, cuyos detalles se encuentran a continuación. Por lo tanto, no es una forma descriptiva ni mucho menos comúnmente utilizada en el mercado.

(...) Por las razones anteriores, la marca solicitada PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA FORMA ILUSTRADA EN LA REFERENCIA es registrable y no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal (e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”.

QUINTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CONCEPTO DE MARCA

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina señala:

“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”.*

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Si bien la definición de marca que se encuentra en el ordenamiento andino y en otras regulaciones parece ser escueta, ella es el resultado de la conjunción de aquellos requisitos metajurídicos, es decir, no atados al nacimiento del derecho a partir de un registro, sino aquellos aspectos inherentes a la creación y desarrollo del bien intangible como tal, que hacen que éste sea en efecto una marca.

Así, sostiene la doctrina que no se puede estar en presencia de una marca cuando un empresario simplemente ha creado o utilizado de diferentes fuentes una palabra, letra, nombre, logo, figura, sonido, etc., original o novedosa, si la misma no está vinculada a un producto o servicio (he ahí el nacimiento del principio de la especialidad); es decir, cualquier elemento susceptible de ser reproducido, existente o no en el torrente comercial o social no puede ser marca hasta que el mismo no se una o vincule a un producto o servicio.

No obstante lo anterior, resulta además que tampoco puede llegarse a hablar de marca con la simple unión entre el elemento gráfico, literario, auditivo, visual, arriba mencionado y el producto o servicio referido, si éste no ha sido puesto en el mercado (según se desprende de su definición) y el consumidor se ha enfrentado a él y le ha endilgado un valor que le permita recordarlo.

En consecuencia, para que un signo se perfeccione como marca, se requiere que esté unido a un producto o servicio y que además el consumidor se haya enfrentado a dicho signo y producto, y le atribuya un origen empresarial, además de generar predisposiciones, sentimientos o pensamientos únicos.

Es en virtud de lo anterior que el ordenamiento jurídico no incluye como requisito de registrabilidad o apropiabilidad de un signo su novedad u originalidad, sino que bajo el requisito de la distintividad condensa todas las funciones antes expuestas, para ofrecerle al empresario una institución que le garantiza a éste y a su clientela una pacífica relación, basada en la confianza generada por la información que del producto refleja el signo. A su vez, el ordenamiento dispone la protección de la marca cuando quiera que esa confianza sobre el producto se generaliza, es decir, ya no es propia de uno o unos muy pocos consumidores, sino de varios de ellos, sean éstos reales o potenciales, capaces de identificar el producto, su origen empresarial y todos los valores condesados por el signo.

En otras palabras, la marca es aquella ventana que le permite al consumidor observar el esfuerzo industrial del empresario que la creó y que merece no ser explotado por terceros.

Finalmente, en referencia al concepto de marca, la Doctrina ha señalado que: *“la marca en sentido propio es la unión entre el signo y un producto en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del*

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores capta y retienen en su memoria tal unión¹. (Subrayado ajeno al texto)

1.1. Razones de protección y funciones de las marcas

Para explicar con mayor nitidez las razones por las cuales las marcas son un derecho de propiedad industrial y, en consecuencia, son objeto de protección, es preciso comenzar por explicar de manera concreta las funciones que cumplen las marcas en el mercado.

Así, y de modo general, las marcas son herramientas que le permiten a los empresarios comunicarse directamente con los consumidores y, por ende, son aprovechadas para cumplir unos fines especiales, entre ellos, la fidelización de la clientela y la transparencia del mercado, consistente en ayudar en el derecho a la libre elección de productos y servicios, pero además conllevan otra serie de funciones que se describen a continuación.

Conforme a lo dispuesto por la Doctrina², la marca cumple diversas funciones en el mercado. La primera de ellas consiste en la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios. Esta función es considerada como la *“función primaria y fundamental de la marca y es la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa”*.

La segunda función que menciona la Doctrina consiste en la función indicadora de la calidad: *“En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio”. De este modo, “La contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio. Así las cosas, hay que preguntarse si en la esfera jurídica es relevante la función indicadora de la calidad que*

¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. Pág. 28 y 29.E

² Ibídem.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

la marca cumple en el plano socio-económico. Al analizar esta cuestión deben contraponerse dos hipótesis; a saber: la hipótesis en la que el propio titular usa la marca para diferenciar sus productos o servicios, y la hipótesis en que la marca es utilizada por un tercero (licenciatario) en virtud de la autorización del titular. En la primera hipótesis existe una autorregulación de la función indicadora de la calidad: el ordenamiento jurídico encomienda al titular de la marca el mantenimiento de la calidad de los productos o servicios porque se considera que el propio interés del titular de las marcas garantiza la subsistencia o incluso la superación de nivel de la calidad de los correspondientes productos o servicios (...). En la segunda hipótesis mencionada, el ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad imponiendo al titular y licenciante de la marca la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada”.

La tercera de las funciones mencionada por la Doctrina, consiste en condensar el “goodwill” o buena reputación del titular de una marca. Así, “Desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la eventual reputación (goodwill) de que gocen, entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca. Goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que el producto será reiteradamente comprado porque cuenta con el favor del público. La función condensadora del goodwill es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio (...)”.

Finalmente, la Doctrina expone la función publicitaria, la cual es “mantenida en la doctrina norteamericana por SCHECHTER, quien subraya que la marca per se constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill; y que no se describen exactamente las funciones de la marca cuando se afirma que el goodwill es la sustancia y la marca simplemente la sombra. A juicio de SCHECHTER, la marca no es tan sólo el símbolo del goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear goodwill: la marca vende efectivamente los productos”.

Teniendo en cuenta las funciones ya mencionadas, se puede deducir que las razones de protección de una marca radican en asegurar la transparencia de la libre competencia en el mercado, así como la protección de la reputación de la marca con el fin de concretar el alcance del derecho de exclusiva del titular de la marca, además de proporcionar al consumidor información para que sea libre de elegir qué productos o servicios va a adquirir.

1.2. Requisitos legales esenciales de un signo para ser marca

La representación gráfica y el carácter distintivo son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

De este modo, la Doctrina ha definido la susceptibilidad de representación gráfica como el *“requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación de la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente³”*.

La representación gráfica es por tanto esencial tanto para el análisis de registrabilidad del signo solicitado, como para su protección una vez registrado, toda vez que permite que sea grabada y vista de la misma manera siempre en la mente del consumidor.

Es la representación gráfica la que permite que la marca se autodefina para propósitos de que siempre se vea igual, de modo que una vez grabado el signo en un soporte material, siempre será el mismo.

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que el ordenamiento andino contempla la sanción de la pérdida del derecho sobre la marca a través de la figura de la cancelación por falta de uso. Así, si el signo usado en el mercado no es igual al registrado (salvo detalles menores que no afecten su distintividad) puede ser objeto de cancelación por falta de uso⁴.

³ Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra. “Manual de la propiedad industrial”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. Pág. 486 y 487

⁴ Decisión 486 de 2000. Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Lo que se pretende con este requisito es que la representación gráfica sea prácticamente la misma, de modo que los consumidores le atribuyan el mismo origen empresarial siempre. En consecuencia, el signo no puede tener variaciones que generen una reacción distinta en el mismo consumidor.

Por otro lado, el carácter distintivo *“está íntimamente entroncado con la función básica de la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, esta función básica sólo puede ser desempeñada por los signos que tienen aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las características de los productos o servicios⁵”*.

Establecer si el signo solicitado es distintivo y cumple los requisitos para ser registrado como marca, al no incurrir en ninguna causal de irregistrabilidad, implicará un detenido análisis que tenga en cuenta la especial naturaleza de la marca de color solicitada, que será explicado en los numerales 2.2. y 3.2. de la presente resolución.

2. Marcas de color

2.1. La representación gráfica en las marcas de color

Las marcas de color también deben cumplir con el requisito de ser susceptibles de representación gráfica, pues de lo contrario estarían incursas en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

⁵ Ibíd. Pág. 487 y 488.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

La descripción del color debe hacerse de forma tal que, de la lectura de ella se genere en la mente una idea clara y precisa de ese color. Es admisible una descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente, como: Pantone, Focoltone o RGB.

Por otra parte, es preciso aclarar que en otras jurisdicciones⁶ sería posible advertir, como lo manifiesta la doctrina, que la ausencia de forma en el color solicitado a registro haría que la solicitud incurriese en una causal absoluta de irregistrabilidad, basada en la imposibilidad de que el signo sea o cumpla con la definición de marca, dada la ausencia de representación gráfica precisa e inequívoca que tendría un color sin forma.

Si bien el mismo razonamiento podría ser aplicado por esta entidad, el ordenamiento andino lo prohíbe cuando ese color, en virtud del uso intenso hecho por el empresario, ha adquirido un segundo significado pudiendo ser registrado como marca. Por lo tanto, nuestro ordenamiento no considera que un color sin delimitación morfológica adolezca de representación gráfica.

Ahora bien, un color no delimitado por una forma supera el requisito de representación gráfica mas no el de distintividad, a menos que el empresario demuestre que a través de su uso la ha adquirido.

Lo anterior, por cuanto la figura del segundo significado consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión Andina, se aplica respecto de las causales de irregistrabilidad de los literales b) (ausencia de distintividad), e) (descriptividad), f) (genericidad), g) (designación usual) y h) (color aisladamente considerado).

Como se puede apreciar, la figura del segundo significado no incluye el literal a) del artículo 135 y, por lo tanto, un signo que no pueda constituir marca por no poder ser representado gráficamente o por carecer de distintividad (en general, ej. signos cuyo elemento verbal sea tan extenso que no pueden ser recordados por los consumidores), no puede tener distintividad sobrevenida y ser registrado.

⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de mayo de 2003. Caso “Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau”.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

2.2. La distintividad de las marcas no tradicionales y en especial las de color

En la actualidad la creación de marcas por parte de las empresas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente nuevos tipos de marcas. Al respecto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha mencionado lo siguiente:

“La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sólo operan como marcas los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

(...) La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente. (Subrayado ajeno al texto)

(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio”⁷.

⁷ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Con base en lo anterior, los colores pueden ser marca en la medida en que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial.

2.3. Aplicación de los criterios de registrabilidad marcaría a las marcas de color

Las marcas de color, en tanto que signos distintivos, están sujetas al examen de la Oficina Nacional Competente a través del cual se analiza si están incursas bien en las causales absolutas como en las relativas de irregistrabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente traer a colación diferentes posiciones acerca de la apropiabilidad de los colores.

En referencia a la Teoría de la no distintividad de los colores, el Tribunal Europeo de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(…) si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa.

(…) En el caso de un color por sí solo, la existencia de un carácter distintivo previo al uso sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

(…) No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene ab initio un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49)⁸.

⁸ Sentencia C-104/01 del Tribunal Europeo de Justicia en Libertel Groep contra Benelux-Merkenbureau.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

En otras palabras, el Tribunal de Justicia Europeo concluyó que el color por sí solo tiene poca capacidad para comunicar información específica. No obstante lo anterior, no puede excluirse la posibilidad que en determinadas circunstancias el color pueda indicar un origen empresarial particular. De este modo, debido a que el color carece de una capacidad intrínseca para distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos los casos será necesario acreditar la distintividad adquirida.

Por otro lado, en referencia a la Teoría de la funcionalidad y la distintividad adquirida, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América⁹ dejó en claro que un color individual puede ser registrado como marca si no resulta funcional y si ha adquirido distintividad o “*secondary meaning*”¹⁰. Según la Corte existen dos tipos de funcionalidad: la jurídica y la “estética”. Un color es funcional desde el punto de vista jurídico cuando es esencial para el uso o la finalidad del artículo o cuando afecta a su costo o su calidad, y un color es estéticamente funcional cuando su uso exclusivo sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa.

En otro caso, el Tribunal Federal de Australia en referencia a las condiciones requeridas para que el color sea intrínsecamente distintivo, señaló que un color sería susceptible de diferenciar productos y servicios en el mercado si se dan las siguientes circunstancias: *“a) que el color no tenga una función ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro; b) que el color no tenga una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color; c) que el color no tenga una función económica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de cerámica; y d) que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirían de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus bienes”*¹¹.

Finalmente, el Tribunal de Justicia Andino también ha señalado que:

⁹ United States Supreme Court, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)

¹⁰ “El concepto de “*secondary meaning*” o distintividad sobrevenida, consistente en la existencia de una identificación directa por el consumidor entre el producto o servicio con ese particular color. La cualidad de distintividad sobrevenida se otorga a las marcas que gracias a su uso continuado y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla hayan conseguido posicionarla de manera que el producto o servicio que designa pueda ser identificado en su sector de mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca”.

¹¹ Tribunal Federal de Australia en las causas *Philmac Pty Ltd contra the Registrar of Trademarks* (2002) 56 IPR 452 y *BP Plc contra Woolworths Limited* (2004) 62. IPR 545. Véase BARRACLOUGH, op.cit., pág. 37.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

“la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad¹².

Así el Tribunal concluye que “Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”¹³.

Al analizar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, que los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no

¹² TJCA, Proceso N° 111-IP-2009.

¹³ Ibídem.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

Lo anterior no significa que la inaplicabilidad del literal h) conlleve la concesión automática del registro de la marca. En efecto, si bien la causal del literal h) no exige que la forma que delimita el color sea distintiva, el conjunto marcario entendido como el color y la forma, sí lo debe ser. Así, un color delimitado por una forma no es apto para identificar productos cuando el color es propio de esos productos, ya sea porque es el color natural del bien, porque es usual, o porque el consumidor lo asocia con el producto mismo y aunado a ello no se encuentra delimitado por una forma que le dé al conjunto la distintividad requerida. Pero, si el color no es apropiable y la forma que lo delimita sí puede serlo, dado que consiste en un envase o envoltura que cumple con los requisitos exigidos para ser marca, el signo será de aquellos consistentes en una marca tridimensional.

Ahora bien, realizando un análisis más exhaustivo de la norma, la Decisión 486 es clara al establecer en el literal h) del artículo 135 que los signos que *“consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”* no son susceptibles de ser registrados como marca. No obstante lo anterior, el mismo artículo en el último párrafo prevé que *“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”*.

Por lo tanto, siempre que se pretenda el registro de un color aisladamente considerado debe demostrarse la distintividad adquirida o *“secondary meaning”*, para lo cual el solicitante ha de acreditar que el público consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece. Conforme a lo anterior, *“las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica”¹⁴*.

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y además no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Industrial- OMPI, “Nuevos Tipos de Marcas”, SCT/16/2

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

3. ESTUDIO DE LA APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486 A LAS MARCAS DE COLOR

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso establecer cuáles son las posibles causales de irregistrabilidad aplicables a una marca de color, adicionales a la contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

3.1. Imposibilidad de ser marca

3.1.1. La norma: literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) no puedan constituir marca conforma al primer párrafo del artículo anterior”.

3.1.2. Aplicabilidad

La aplicabilidad de esta causal quedó explicada en el numeral 2.2. de la presente resolución, no obstante, lo cual es preciso resaltar que los requisitos de la representación gráfica y la distintividad (abstracta, referida a los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase de productos o servicios) será exigible siempre que el color solicitado no haya adquirido un segundo significado. Así, si se demuestra que el color, incluso considerado de manera aislada, ha adquirido distintividad por el uso intenso y constante por parte de su titular, estos requisitos se entenderán superados y por lo tanto la marca será registrable.

3.2. Distintividad

3.2.1. La norma: literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

3.2.2. Aplicabilidad

El examen del carácter distintivo de un signo solicitado a registro tiene dos momentos. En el primero, debe verificarse si el signo tiene capacidad distintiva en un plano abstracto, es decir, con independencia de los productos o servicios que busca distinguir y en un segundo momento, se debe comprobar si el signo que posee

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

capacidad distintiva abstracta puede diferenciar los productos o servicios para los cuales se solicitó¹⁵.

De este modo, una marca color puede carecer de distintividad cuando no logra diferenciar productos y servicios en el mercado o establecer un origen empresarial. A modo de ejemplo se encontraría el caso del color blanco delimitado por una forma que representa al producto o su envase para identificar leche. Dicho signo no posibilita que el producto sea reconocido por el consumidor de entre otros similares que se ofertan en el mercado por otros empresarios, salvo que se haya probado que por su uso, ha adquirido la distintividad en virtud de la cual los consumidores le atribuyen un origen empresarial determinado.

3.3. Forma usual

3.3.1. La norma: literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

c) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o función de dicho producto o del servicio de que se trate causal de irregistrabilidad que en el presente estudio va acompañada con la transcrita y explicada en el numeral anterior”.

3.3.2. Aplicabilidad

Esta causal de irregistrabilidad busca evitar que se otorguen derechos de uso exclusivo sobre marcas que correspondan a la forma de los productos o sus envases o aquellas formas impuestas por la naturaleza de la función del producto o del servicio. Se entiende que la forma de un producto se refiere a la “configuración externa de algo”, en este caso del producto determinado y sobre todo cuando se está en presencia de una forma común usual corresponderá a la configuración habitual del mismo. Por su parte, el envase es un “recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros” y “aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.

Para efectos de aplicar la causal, hay que tener en cuenta que una marca tridimensional es aquella que ocupa las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Por su parte, la comercialización de los productos requiere formas, ya sea para envasar el producto o sólo para darle una apariencia, en razón a ello el estudio de marcas tridimensionales debe ser riguroso y cuidadoso en no permitir el registro de formas habituales de los productos o de los envases.

¹⁵ En este sentido Carlos Fernández Novoa, siguiendo a tratadistas alemanes, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pág. 162.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Ahora bien, es preciso decir que las marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto a identificar no tendrían en principio la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto toda vez que en este tipo de marcas el consumidor no podría separar el signo del producto mismo, contrario a lo que ocurre con las marcas nominativas que claramente se separan del producto (cuando no son carentes de distintividad).

Así las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, es decir que las características de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y no con la representación del propio producto.

Conforme a lo anterior, un color delimitado por una forma puede estar inmerso en esta causal cuando además de ser un color usual, natural o funcional respecto del producto y/o del envase del mismo, la forma que lo delimita consiste exclusivamente en la forma del producto o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Pero si, como ya se ha mencionado, la forma que delimita el color no está inmersa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal c), el conjunto marcario puede ser registrado, sin que el color se entienda apropiado y viceversa, si el color es distintivo, pero la forma que lo delimita no, se otorgará el registro al conjunto, sin que se entienda que el envase o forma del producto ha sido apropiado. En otras palabras, la forma usual es a las marcas de color lo que las expresiones explicativas son a las marcas nominativas.

A modo de ejemplo, se encontraría incurso en la causal el caso del color verde delimitado por una forma de botella tridimensional para identificar vinos. Así, se aplicaría esta causal si además de que la forma es usual el color carece de distintividad respecto del producto o servicio de que se trate.

En este punto es importante resaltar que no puede darse la interpretación de que la forma tiene que ser distintiva además de que el color también lo sea, pues como ya se ha señalado sería un requisito que no está consagrado en la normatividad andina.

3.4. Ventaja funcional

3.4.1. La norma: literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

c) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

3.4.2. Aplicabilidad

El fin de la mencionada norma comunitaria es el de limitar la concesión de un derecho marcario a los signos que son susceptibles de registro y diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención, con independencia del color.

Cabe resaltar que esta norma sólo se aplica si el signo consiste exclusivamente en esas formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio correspondiente. En consecuencia, si la forma se compone de una parte funcional y otra parte no funcional que cumpla con los requisitos de distintividad y registrabilidad, entonces será procedente al registro.

Teniendo en cuenta lo anterior, un color delimitado por una forma puede estar inmerso en esta causal cuando éste es el resultado de una innovación donde el color mismo cumple una función. A modo de ejemplo se encontraría el caso de los colores reflectantes que delimitados por cualquier forma cumplen con la función técnica de reflejar la luz.

3.5. Descriptividad

3.5.1. La norma: literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

3.5.2. Aplicabilidad

La irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir; si se expresa una cualidad o característica

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

esencial de aquellos se entiende que la marca está inmersa en la causal. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, un color delimitado por una forma puede resultar descriptivo cuando éste le indique al consumidor de manera directa la calidad, procedencia, destino, finalidad, o le dé información relevante del producto. A modo de ejemplo se encontraría incurso en esta causal el color morado delimitado por una forma determinada para identificar productos de seguridad, pues, independientemente de la tonalidad, éste denota una advertencia acerca de un riesgo determinado.

3.6. Genericidad

3.6.1. La norma: literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

“f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

3.6.2. Aplicabilidad

El signo genérico es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. La genericidad de un término no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues puede ser considerada según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y consumidores en la práctica.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *"la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca"*.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta "¿qué es?" el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

Esta causal no solamente se refiere a la genericidad de los términos o palabras sino también de signos y en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486, si un color puede ser signo, también puede ser un signo genérico cuando el color y la forma que lo delimita designan el género, la categoría, la especie o el producto o servicio mismo que pretende identificar con la marca. A modo de ejemplo se encontraría el color verde delimitado por la forma de un limón para identificar limones. Dicho signo resultaría genérico debido que el color verde en cualquiera de sus tonalidades delimitado por la forma circular constituye el producto que pretende identificar.

4. EL IUS PROHIBENDI DEL REGISTRO DE UNA MARCA NO TRADICIONAL COMO UNA MARCA DE COLOR

El derecho de exclusiva otorgado por el registro de una marca da la posibilidad al titular de excluir a terceros del uso de un signo similarmente confundible, para distinguir productos o servicios similares a los que ella distingue.

La posibilidad de exclusión antes señalada es la que origina que sólo puedan ser registrados como marca los signos apropiables, los cuales son aquellos que pueden entrar al patrimonio de un empresario sin afectar, ilegítima o injustamente, el interés general.

Ahora bien, no todos los signos registrables tienen la misma fuerza, por lo que para analizar su posibilidad de exclusión a terceros deberá establecerse su propia naturaleza, y eso comprende tanto a las marcas tradicionales como a las no tradicionales.

En el sentido anterior, tratándose de marcas tradicionales, las marcas más fuertes son las de fantasía (las que no tienen ninguna relación con el producto o servicio), y su protección comprende no sólo la posibilidad de evitar la coexistencia con marcas idénticas sino también con similares siempre que también haya relación de productos o servicios. Las marcas evocativas (indican indirectamente algo del bien al cual se aplica la marca), por el contrario, sólo se protegen contra la identidad o una semejanza extrema.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto con acierto ha señalado:

“Y Bertone asevera que son marcas débiles:

(...) aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar...”

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 72-IP-2003 marca INSTAFRUTA, 4 de septiembre de 2003)

Tratándose de marcas no tradicionales, y específicamente a las tridimensionales, el profesor FERNÁNDEZ NOVOA señala que las marcas tridimensionales con frecuencia son débiles: “...el *ius prohibendi* del titular tendrá un ámbito restringido por cuanto tan sólo podrá prohibir a los terceros la reproducción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar del producto o del envase que hubiese sido registrada como marca. Fuera de la prohibición examinada también queda, por otra parte, el caso de que la forma objeto de la solicitud de registro recuerde, en mayor o menor medida, la forma habitual de un producto o de un envase. En este punto cabe hablar de las representaciones sugestivas de la forma de un producto o de un envase, categoría en cierto modo paralela a la de las denominaciones sugestivas anteriormente expuestas”¹⁶.

Aplicando lo dicho a las marcas de color, la fuerza distintiva del signo y su posibilidad de exclusión a terceros depende del grado de alejamiento que tenga con los colores respecto de la naturaleza o finalidad del producto y de la necesidad natural que tengan los competidores de usar ese color para identificar sus productos. Debe advertirse pues que la necesidad acá planteada es una necesidad natural, es decir, que no resulta viable denegar el registro de una marca, cualquiera que sea su modalidad, por la necesidad que tendría cualquier competidor de usar un signo igual o semejante para parecerse más al titular del registro, ello sería tanto como legitimar el uso parasitario de signos y la explotación de la reputación ajena.

Al respecto es importante señalar que, si bien el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece una amplia gama de posibilidades para que diferentes signos puedan constituir marca, el artículo 135 de la misma Decisión, condensa una serie de restricciones que están principalmente irradiadas por la aptitud distintiva del signo y por la disponibilidad en términos cuantitativos de aquello que puede ser utilizado de manera exclusiva por un empresario sin afectar el interés general del mercado. Este interés se encuentra medido por otro factor, desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia acerca de la necesidad que tienen los empresarios de usar, en el giro ordinario de sus negocios y de forma común, aquello que es pretendido en exclusividad por el titular del signo. De esta manera, no puede haber apropiación de un término descriptivo porque éste es necesariamente utilizado por los empresarios dado que deben proveerle al consumidor la información que sea propia o de la esencia del producto, o que es de suyo esperada por los consumidores, así como tampoco

¹⁶ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre derecho de marcas”, Marcial Pons Madrid 2001, página 154.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

podría ser apropiado un color que tenga que ser necesaria y naturalmente utilizado por los competidores para identificar ciertos productos.

Dicho en otras palabras, todo aquello que no resulte necesario por los empresarios para informar o que no sea natural o esencial en el producto o servicio, está disponible para ser apropiado como marca.

5. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO SOLICITADO EN REGISTRO



El signo solicitado en registro es una no tradicional, a saber, el color morado PANTONE 2695 C delimitado por la forma que se ilustra.

Cabe señalar que, aunque la figura que delimita el color esté punteada y no se pretendan derechos de exclusividad sobre la misma, debe entenderse que el signo corresponde a lo solicitado, es decir, el color morado PANTONE 2695 C dentro de una forma de una botella.

6. CASO CONCRETO

i) El signo no es una forma usual del producto

El color MORADO PANTONE 2695C no constituye una forma usual del producto o su envase, pues en el caso concreto el solicitante no pretende derecho de exclusividad sobre la forma sino sobre el color delimitado por esta. En la solicitud de registro de la marca de color, el envase debe entenderse como un elemento explicativo, al igual que lo que ocurre con ciertos términos en las marcas nominativas.

Es necesario aclarar que esta causal es estudiada en virtud de la forma del producto, siendo el color un elemento visual que no puede compararse con la forma. Por tanto, y al no ser el morado una *forma* usual de los productos “gaseosas y/o refrescos”, no

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

es procedente la aplicación de la causal contemplada en el literal c) del artículo 135 para las marcas color.

Igualmente, es preciso indicar que en la presente solicitud se analiza el color y no la forma dentro de la que está delimitado. El hecho de que la forma que delimita el color no fuera reivindicada no significa que el color, de permitirse su registro, pueda ser usado de cualquier manera. En efecto, el signo está delimitado por una forma, a saber, la de una botella, sin embargo, esta forma es explicativa de la manera en que el color se presentaría en el mercado, más no es el signo solicitado a registro.

ii) El signo no es un color aisladamente considerado

El opositor THE COCA COLA COMPANY argumenta que en la presente solicitud debió haberse relacionado o indicado el sabor del producto para que este no fuese considerado como un color aislado. Al respecto, esta Delegatura reitera que, como se señaló en el aparte 2.3 de la presente resolución, esta causal no incluye requisitos relacionados con “*indicación de sabor*” para que una marca de color sea registrada y, por lo tanto, se desestiman los argumentos de la opositora. En este sentido, es importante resaltar que el estudio de la solicitud en virtud de esta causal sólo procede cuando el signo sobre el que se pretende el registro no está delimitado dentro de una forma.

En este caso, se encuentra que la solicitud se refiere a un color, en concreto el morado PANTONE 2695C, delimitado por la forma de una botella y en este sentido, se aprecia claramente que no es un color aisladamente considerado. Por otro lado, es importante señalar que frente a la forma de la botella no recaen derechos de terceros y, dado que la forma es un requisito para la presentación de la solicitud más no el objeto de ésta en sí misma, no resulta necesario entrar a analizar si es distintiva.

iii) El signo solicitado es descriptivo de una característica del producto

Advirtiendo que el signo solicitado pretende identificar “*Gaseosas y/o refrescos*”, esta Delegatura tiene que responder a la pregunta que, de acuerdo con la jurisprudencia, se debe hacer cuando se analiza si un signo es descriptivo o no, a saber, ¿cómo es? De esta forma, se establece si el signo solicitado a registro consiste en una característica esencial de estos, esperada por el consumidor para su adquisición, de suerte que al verla no tendrá que hacer esfuerzo para conocer dicha cualidad.

Un color delimitado por una forma puede resultar descriptivo cuando éste le indique al consumidor de manera directa la calidad, procedencia, destino, finalidad, o le dé información relevante del producto. En este caso, el color morado, inclusive el morado en la tonalidad MORADO PANTONE 2695C, delimitado por una forma determinada para identificar productos como gaseosas y refrescos, denota una *característica*, a saber, el origen de los frutos de los que provienen.

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

El signo solicitado en registro describe el origen, en relación a bebidas de frutos morados, pues denota *una procedencia específica* a saber una clase de frutos que se presentan naturalmente con este color y que, al ser procesados para ser convertidos en jugos, bebidas o refrescos, mantienen dicho color. Por ejemplo, frutos como las cerezas, moras, zanahorias moradas, uva rubred, maíz morado, arándanos, entre otras, son de este color y éste se mantiene al momento de ser procesados para ser convertidos en refrescos.¹⁷

En este orden de ideas, el color solicitado a registro como marca es exclusivamente descriptivo de una característica del producto y de un origen, en la medida en que no vincula de manera inequívoca e inmediata gaseosas o refrescos a un origen empresarial específico, mas aun cuando se encuentra en el mercado una gran oferta de refrescos, incluyendo gaseosas, que se presentan con este color teniendo diversos orígenes empresariales.

7. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 72378 de 25 de octubre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A., parte solicitante y a los opositores, MARIA DEL PILAR MONTALVO ZARAMA, THE COCA-COLA COMPANY, PEPSICO, INC., y

¹⁷ Resultados de la búsqueda en Google, a partir del criterio “bebidas color morado” https://www.google.com.co/search?q=bebidas+color+morado&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixmJbn1MXTAhVISyYKHfc-DRoQ_AUICcgB&biw=1920&bih=950

Resolución N° 23782

Ref. Expediente N° 15130141

GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de mayo de 2017



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial