

## LAS MARCAS NO TRADICIONALES

---

---

JUAN DAVID CASTRO GARCÍA\*

### A. GENERALIDADES

1. Introducción. “Dinamismo” es la noción que en nuestra opinión mejor describe al derecho de la propiedad intelectual. En efecto, esta rama del derecho es una de aquellas que con mayor velocidad se adapta a los cambios que son generados por las fuerzas económicas, sociales y creativas dentro de la sociedad.

En materia económica, por ejemplo, el surgimiento de nuevos productos y la conquista de nuevos mercados han hecho necesaria la aparición de nuevas herramientas de mercadeo que giran en torno de signos no tradicionales. La propiedad intelectual se ha adaptado a esta realidad. El objetivo del presente artículo es, entonces, el de reseñar esos nuevos tipos de signos y el de explicar cómo están siendo regulados por el derecho de la propiedad intelectual tanto a nivel nacional como internacional.

2. Delimitación conceptual. Para abordar el objeto en estudio resulta imprescindible delimitar conceptualmente la noción de “marca no tradicional”, definición que no es difícil de precisar ya que se entiende por oposición a lo que se consideran las marcas “tradicionales”, es decir, aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista. De esta manera, una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales.

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

\* Abogado especializado en propiedad intelectual. Profesor universitario y autor de diversas obras, entre ellas *La propiedad industrial*, publicada por la Universidad Externado de Colombia. Contacto: correojdc@gmail.com Fecha de recepción: 6 de marzo de 2012; fecha de aceptación: 12 de septiembre de 2012.

Aunque, en principio, las marcas no tradicionales cumplen con los requisitos para ser admitidos como signos distintivos, su registro en ocasiones encuentra dificultades. Ya veremos por qué en cada caso particular.

3. La función diferenciadora de la marca. La principal función de la marca consiste en permitir que en el mercado se puedan diferenciar entre sí productos o servicios. Diferenciación que se hace principalmente en relación con el origen de los mismos. Gracias a la marca un consumidor de productos similares podrá identificarlos y, de esta manera, escoger entre ellos el que él prefiera<sup>1</sup>.

4. La percepción del signo. La diferenciación de productos o servicios pasa por la percepción que hace el consumidor de las marcas que utilizan dichos productos o servicios. Entendiendo por percepción aquel “proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de uno mismo”<sup>2</sup>.

La percepción implica una aprehensión profunda de la realidad capturada por los sentidos. Va más allá de la simple captación de los objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestión y relacionarlo y compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones. La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente<sup>3</sup>.

En lo que se refiere a la percepción de los signos distintivos, estos, usualmente, se han percibido mediante la vista dado que los mismos se manifiestan a través de palabras o imágenes. Hoy en día, y en virtud de los nuevos avances en relación con la comercialización de los productos, se está tratando de llegar al consumidor a través de medios diferentes al de la vista, como el gusto, el olfato, la audición y el tacto. Es por esta razón que surgen en el panorama de los signos distintivos los signos no tradicionales de naturaleza gustativa, olfativa, auditiva y táctil. Este surgimiento implica, a su vez, la necesidad de acudir a nuevas formas de representación de esos signos.

5. La representación del signo. La adquisición del derecho exclusivo sobre un signo distintivo depende del cumplimiento de una serie de formalidades, una de las cuales consiste en la representación del signo durante el transcurso del proceso oficial de su registro.

La representación que se hace del signo deberá permitir que cualquier persona que consulte el registro esté en capacidad de comprender su contenido y naturaleza. La forma como un signo esté representado será entonces la que determine cuál es el alcance de la protección que se otorga a dicho signo.

1. Esta posibilidad de elección es uno de los postulados fundamentales de la libertad de mercado. Un complemento a la noción de “libertad de mercado” se puede consultar en [[http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado\\_libre](http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre)].

2. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción>].

3. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción>].

La representación de un signo puede hacerse de diversas maneras dependiendo del signo que se desee representar. El signo tradicional, que se expresa por medio de palabras, líneas o gráficos se puede representar fácilmente a través de una descripción escrita acompañada eventualmente de dibujos o fotografías. Es de recordar, en este punto, que las normas sobre derecho de marcas suelen pedir que la descripción se haga de la manera más comprensible posible, con el propósito de que se puedan delimitar claramente los derechos de los que dispone el titular de la marca. Para el caso colombiano, por ejemplo, la Decisión 486 de la CAN en su artículo 486 exige como condición de validez que el signo distintivo sea susceptible de representación gráfica. Esto implica que no sean aceptadas aquellas descripciones de carácter técnico por medio de las cuales no se puede definir claramente cuáles son los derechos que tiene el titular de la marca.

No obstante, el uso de marcas no tradicionales hace necesario el uso de nuevas formas de representación, en la medida en que una descripción escrita o una representación gráfica, por más detallada que ella sea, no permite representar adecuadamente este tipo de signos. Es por esto que se empiezan a considerar nuevas formas de representación de los signos. Algunas de esas nuevas formas de representación serán evocadas a lo largo de este documento.

6. La marca como vehículo de mercadeo. Otra de las funciones de la marca es la de ser el elemento principal de la actividad de mercadeo de los productos que la utilizan. Marca y marketing van de la mano, y la evolución de uno implica necesariamente la del otro. Esta función, que es una de las que ha venido adquiriendo mayor importancia, ha conllevando el desarrollo de una nueva forma de marketing que se conoce como marketing sensorial.

7. El marketing sensorial. El marketing en general tiene como propósito estimular el gesto de compra que hace un consumidor de un producto. Ese estímulo ha sido tradicionalmente de carácter visual, sin embargo, los cambios que han ocurrido en mercados en donde la competencia cada vez es más difícil han hecho que se busquen otro tipo de estímulos. El marketing sensorial es entonces aquel tipo de marketing en donde el estímulo al comprador no es simplemente visual sino también olfativo, gustativo, sonoro y táctil. Almacenes de cadena que tienen un olor propio, la puerta de un automóvil que hace un ruido particular y que transmite una sensación de buena calidad son el resultado de campañas de este tipo de marketing que considera que “un consumidor tiene mayor inclinación a gastar más dinero en un lugar en donde él se siente bien, estimulado por un olor, una música o un ambiente agradable”<sup>4</sup>.

8. Obstáculos al uso de marcas no tradicionales. Los obstáculos al uso de las marcas no tradicionales no son pocos. Podemos señalar cuatro principales: la subjetividad en su percepción, la presencia del elemento funcional, la ausencia de carácter distintivo y el aspecto práctico.

4. “Le marketing sensorial. La quête de l’intégration théorique et manageriale”, en *Revue française de marketing*, 2003.

8.1. La subjetividad en la percepción del signo. Cualquier percepción de un signo que no sea gráfica o fotográfica, o en otras palabras, visual, resulta de alguna manera subjetiva pues, si bien la interpretación visual es la misma en todos los seres humanos, no sucede así en el caso de las percepciones olfativas, gustativas o táctiles. Así por ejemplo, la percepción de la palabra NIKE será siempre la misma para todo aquel que la lea, mientras que el olor a fresa, el sabor de la menta o el color rosado podrán ser percibidos de manera diferente por cada persona.

8.2. La presencia del elemento funcional. El segundo obstáculo consiste en que frecuentemente el elemento que caracteriza al signo que se desea registrar (un olor, un sabor, un color o una textura) tiene en sí mismo una connotación funcional. Y, como es sabido, la normatividad excluye, con justa razón, que se proteja por vía de los signos distintivos al elemento de un producto que sea funcional, es decir, aquel que sea fundamental para el uso o el fin al que está destinado o que afecte su costo o calidad.

En relación con la prohibición del carácter funcional en los signos distintivos la Decisión Andina 486 precisa en su artículo 135:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

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

Se busca de esta manera, por una parte, evitar que se utilice el registro de marcas para adquirir o perpetuar derechos exclusivos en relación con soluciones técnicas y, por otra parte, salvaguardar los sistemas de protección de inventos y de diseños industriales. Así, la protección de los aspectos utilitarios o funcionales de un producto se deberá hacer por la vía de las patentes, y la protección de los elementos estéticos por la vía de los diseños industriales o, eventualmente, por la vía del derecho de autor.

8.3. La ausencia de carácter distintivo. La distintividad consiste en la característica de un signo que hace que él permita que el consumidor identifique un producto o servicio dentro del conjunto de productos o servicios similares que se encuentren en el mercado. Es decir que un signo será distintivo de los productos o servicios a los que se aplica cuando él pueda ser reconocido por las personas a las que está dirigido como elemento identificador de productos o servicios. El obstáculo, en lo que se refiere a las marcas no tradicionales, tiene que ver con que el consumidor promedio no está necesariamente acostumbrado a diferenciar los productos y servicios a partir de signos de este tipo y por lo tanto los mismos pueden llegar a carecer de distintividad.

8.4. El aspecto práctico. Desde el punto de vista práctico existen dos obstáculos principales al uso de las marcas no tradicionales. En primer lugar, la puesta

en marcha en una oficina de registro de un sistema de registro de signos olfativos, gustativos o táctiles implica, además de elevados costos económicos, problemas técnicos de difícil solución. En segundo lugar, el desarrollo y uso de marcas de este tipo no está al alcance de todas las empresas en el mercado. El estímulo a su uso podría entonces promover una situación de desigualdad entre aquellas empresas que disponen de los medios técnicos y financieros para el desarrollo y uso de este tipo de marcas y aquellas que no los tienen.

9. Reconocimiento legal. Las marcas no tradicionales han ido adquiriendo reconocimiento legal, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito internacional, principalmente por medio del Tratado de Singapur, y en el ámbito nacional, a través de la Decisión Andina 486<sup>5</sup>.

9.1. El Tratado de Singapur<sup>6</sup>. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas<sup>7</sup>, adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Singapur, el 27 de marzo de 2006, tiene como objetivo el de crear un marco internacional de armonización de los trámites del registro de marcas. En este sentido, y también dentro del seno de la OMPI, ya se había adoptado un tratado con un objetivo similar en 1994, esto es, el Trademark Law Treaty (TLT)<sup>8</sup>. Dicho tratado, sin embargo, y seguramente porque en el momento de su adopción el tema de las marcas no tradicionales no era lo suficientemente relevante, las excluyó de manera expresa. El TLT preveía en su artículo 2º:

- a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.
- b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

El Tratado de Singapur subsana entonces esta deficiencia, creando 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<sup>9</sup>.

5. [[www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm](http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm)].

6. Colombia no hace parte del Tratado de Singapur, sin embargo, será citado frecuentemente en el presente trabajo dado que es el primer documento internacional que se refiere a las marcas no tradicionales y que sugiere formas de representación adecuadas para algunas de ellas. La Decisión Andina es, en todo caso, compatible con el Tratado de Singapur.

7. [[www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/)].

8. [[www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html)].

9. El Tratado de Singapur incluye un segundo avance importante, cual es el de tener en cuenta la evolución en el campo de las telecomunicaciones y el de incorporar dichas evoluciones en el trámite del registro de marcas.

9.2. La Decisión Andina 486. La Decisión Andina 486 (principal fuente legal del derecho de propiedad industrial en nuestro país) toma en consideración las marcas no tradicionales: algunas de ellas de manera expresa (los colores, los sonidos, las marcas olfativas y la marca tridimensional), mientras que a las otras les deja la puerta abierta utilizando la expresión “entre otros” al mencionar los tipos de signos que pueden ser reconocidos como marcas.

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.

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.

#### B. EL CASO SIECKMAN<sup>10</sup>

Un referente jurisprudencial frecuentemente citado en relación con las marcas no tradicionales es el caso Sieckman.

El señor Ralf Sieckman intentó registrar ante la oficina alemana de marcas y patentes una marca olfativa (en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza). Con el propósito de que su solicitud tuviera las mayores posibilidades de éxito utilizó diversos métodos de representación del signo solicitado. En primer lugar, hizo una descripción del olor en cuestión: “sustancia química pura cinamato de metilo –éster metílico del ácido cinámico–”. La acompañó de la indicación de sitios en donde se podían encontrar muestras del olor: “se pueden obtener muestras de esta marca

10. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-273 del 12 de diciembre de 2002, disponible en: [<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:ES:PDF>].

olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt”. Indicó también cuál era la fórmula química del olor: “ $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ ”. Y finalmente presentó una muestra de olor en un recipiente y añadió que se trataba de “un aroma balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”.

La solicitud de registro fue rechazada y llegó en recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que manifestó que “en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables”, desestimando las diferentes formas de representación presentadas por el señor Sieckman como sigue. En cuanto a la fórmula química dijo:

La mera indicación de la fórmula química como representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad de la sustancia, la temperatura o el soporte del olor. La fórmula química no representa el olor propio del producto químico pues muy pocas personas estarán en capacidad de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es casi seguro que no podrán identificar qué olor tiene el producto. En otras palabras, la fórmula química no es suficientemente inteligible. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro.

En lo que se refiere a la posibilidad de describir verbalmente un olor, el Tribunal sostuvo que “tal descripción está impregnada de factores subjetivos y puede interpretarse de manera subjetiva, es decir, diferente según las personas”. “La descripción de un olor aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara precisa y objetiva”.

En lo que se refiere al depósito de una muestra de olor el Tribunal señaló que “con el transcurso del tiempo, un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos y, por consiguiente, un depósito no puede producir una impresión olfativa duradera susceptible de constituir una representación gráfica”.

Y finalmente dijo: “En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos el requisito de representación, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dicho requisito, especialmente en lo que se refiere a la claridad y la precisión”.

El Tribunal finalmente concluyó que “el artículo 2 de la Directiva<sup>11</sup> contiene una enumeración no exhaustiva de los signos que pueden constituir una marca, por lo tanto no cabe excluir que también puedan constituir marcas aquellos signos

11. Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, primera directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

—como los olfativos— que, si bien no son perceptibles en cuanto tales por la vista sí pueden resultar visibles mediante una representación gráfica”, pero que solo “puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea *clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”.

Esta condición de que la representación sea “*clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”, es la fórmula que ha utilizado el Tribunal desde entonces, y es la que utilizan hoy en día diversos tribunales o jueces nacionales como criterio al momento de decidir si un signo no tradicional puede ser reconocido como marca o no.

### C. LA MARCA TRIDIMENSIONAL

10. Noción. Se entiende por tridimensional todo objeto que se manifiesta sobre tres planos (o dimensiones): largo, ancho y alto. Por esta razón un objeto tridimensional da la sensación de relieve.

La marca tridimensional es un signo visible que se puede utilizar para diferenciar en el mercado tanto la forma de los productos como la de sus empaques. De todos los tipos de signos presentados en este trabajo el signo tridimensional es el más frecuentemente aceptado por las leyes nacionales y las oficinas de registro.

No obstante, en la práctica no es inusual que se use indebidamente el recurso a la protección por la vía de la marca tridimensional como una manera de evitar el recurrir a la protección otorgada por otros mecanismos legales como el derecho de autor, la protección a los diseños industriales o la protección a las invenciones por vía de patentes.

11. Distintividad. Para que la forma tridimensional de un producto, o de su empaque, disponga de un carácter distintivo es necesario que tenga una forma precisa y arbitraria en relación con los productos y servicios en el mercado, es decir que se distinga claramente, por sus características particulares, de la forma habitual o esperada de la categoría de productos en cuestión de modo que quede grabado en la mente de las personas a quienes está dirigido.

En sentido contrario, se deberá entender que una forma que no difiere de las formas habituales corresponde al dominio público.

12. Carácter funcional. Un signo tridimensional no podrá ser registrado como marca si tiene un carácter funcional. Se entenderá que el signo tiene carácter funcional si resulta de una forma necesaria para obtener un resultado o si es una forma que ofrece una ventaja técnica, mejora el rendimiento o implica un método de fabricación comparativamente sencillo y barato en relación con los otros productos o le da el valor sustancial al producto. De esta manera se busca impedir que se

bloquee la actividad comercial o industrial de aquellos que fabrican un producto que tiene la misma función<sup>12</sup>.

Es necesario precisar que el rechazo al depósito de marca constituida exclusivamente por la forma impuesta por la función de un producto descansa en su incapacidad de ejercer su carácter de marca y no en su falta de carácter distintivo.

13. El aspecto estético. El atractivo que ejerce la belleza estética de una forma no debe ser motivo de rechazo de la solicitud de registro. Sin embargo, la estética atractiva de un signo no basta para que el público identifique el origen del producto. En particular en los casos en que el elemento estético sea habitual en la actividad comercial en cuestión.

14. La representación. La representación de la marca tridimensional se puede hacer de diversas maneras. A menudo se exige al solicitante que aporte una imagen o dibujo que muestre el carácter tridimensional de la marca presentando la imagen en perspectiva o desde diversos ángulos. En nuestra opinión, lo ideal será solicitar la presentación de dibujos perceptivos o isométricos o de fotografías que muestren claramente todas las características de la marca, de preferencia acompañados de una descripción escrita de la misma.

15. La marca tridimensional en el Tratado de Singapur. Según el Reglamento del Tratado de Singapur la marca tridimensional se debe representar de la siguiente manera:

- a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.
- b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.
- c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.
- d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca

12. Sobre este tema existen varias sentencias de tribunales extranjeros en relación con el registro de la marca Lego como marca tridimensional. Ver también GRACIELA MELO y JUAN DAVID CASTRO, documento disponible en: [<http://creacionep.blogspot.fr/2011/02/lego-creando-monopolios.html>].

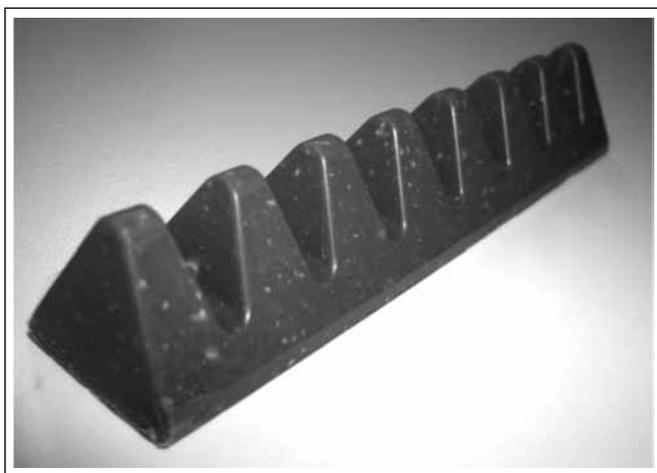
tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.

e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.

f) Los apartados a)i) y b) del párrafo 3) serán aplicables mutatis mutandis.

## 16. Ejemplos de marcas tridimensionales de producto

### TOBLERONE (CHOCOLATE)



Registro OAMI N° 505461.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000505461>].

### OREO (GALLETAS)



Registro OAMI N° 8566176.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/008566176>].

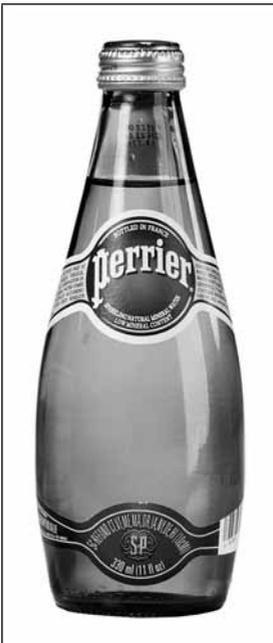
## 17. Ejemplos de marcas tridimensionales de empaque

### TOBLERONE (EMPAQUE PARA CHOCOLATE)



Registro USPTO N° 1879972.

### PERRIER (BOTELLA PARA AGUA CON GAS)



Registro OAMI N° 304733.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000304733>].

COCA COLA (BOTELLA)



Registro OAMI N° 4554994 .

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/004554994>].

RAFFAELLO (CAJA DE CHOCOLATES)



Registro OAMI N° 927640.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000927640>].

## D. LA MARCA SONORA

18 Noción. Se entiende por sonido la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire<sup>13</sup>.

En materia de signos distintivos la utilización de sonidos, tanto musicales como no musicales, es frecuente.

En relación con la admisibilidad de los sonidos como signo distintivo es importante subrayar que no es posible registrar un sonido genérico como la nota do o el rugido de un león. Al contrario, una manifestación particular e individualizable de esos sonidos, como una secuencia de notas o un rugido particular como el del león de la compañía Metro Goldwin Meyer, sí se puede registrar.

Un estudio reciente muestra que la música clásica tiene mejor efecto comercial que la música de variedades y que un tema de música conocida tiene más impacto sobre el dinero gastado y las compras impulsivas que una canción no conocida<sup>14</sup>.

En la reseña de la marca sonora resulta interesante evocar lo que sucede con las onomatopeyas y que quedó ilustrado en el caso Shield Mark BV contra Joost Kis h.o.d.n. Memex<sup>15</sup>. El señor Mark Shield tenía marcas Benelux para el sonido del “canto de un gallo” que él describió como “Kukelekuu” (según él así suena ese canto en holandés). La Corte dijo que la transcripción escrita del sonido onomatopéyico nunca será la que corresponda al sonido que describe. Y explicó cómo el mismo sonido en el Reunido Unido será representado por ejemplo como “cock a doodle do”<sup>16</sup>.

19. Representación. La mayoría de las oficinas nacionales piden representación gráfica de la marca sonora en un pentagrama o descripción<sup>17</sup>. La representación dependerá de la naturaleza del signo sonoro del que se trate. Si es un signo musical se podrá utilizar un pentagrama con notas, silencios y tonalidades. Si se trata de sonidos no musicales se puede utilizar un diagrama de frecuencias acompañado de una descripción verbal<sup>18</sup> y, si es posible, de un soporte sonoro adjunto.

Existe también otra posibilidad que es el uso de un espectrograma en donde se representa un sonido sobre un gráfico en el que aparecen curvas oscilantes y cuya amplitud corresponde a un elemento de la sonoridad analizada. En cualquiera de los casos citados existe el inconveniente de que quien tiene acceso a la descrip-

13. [[http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO\\_HTML=2&TIPO\\_BUS=3&LEMA=sonido](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=sonido)].

14. N. BEN DAHMANE MOUELI y M. TOUZANI. “Las reacciones de los consumidores a las diferentes formas de música de ambiente: los casos de la notoriedad y el estilo”, en *Revue Française de Marketing*, 2003.

15. C-283/01. Decisión del 27 de noviembre de 2003.

16. Nosotros agregaríamos a esta afirmación que en Francia dicho sonido se representaría como “kokoriko” y en España o Colombia como “kikiriki”.

17. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimoséptima sesión, 2007. Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas. Documento OMPI SCT/17/2.

18. La descripción es útil para los ruidos mas no para la música.

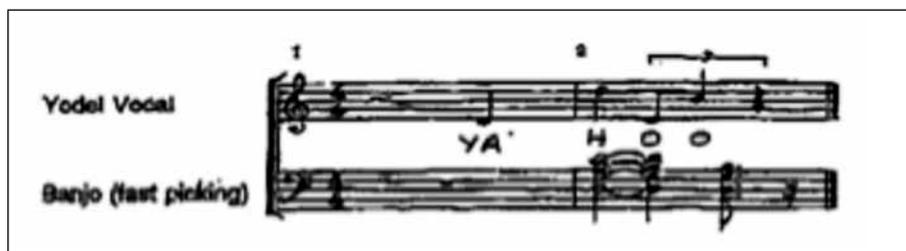
ción, salvo si tiene nociones musicales, difícilmente podrá identificar el sonido. En el caso del diagrama de frecuencias o del espectograma dicha identificación es prácticamente imposible.

20. Distintividad. Un sonido podrá cumplir con la condición de distintividad si quien lo escucha logra asociar al producto con su origen o diferenciarlo de otros productos similares en el mercado.

21. Funcionalidad. Un sonido con carácter funcional no se puede registrar. Será el caso, por ejemplo, de aquel causado por el funcionamiento normal de una pieza de un equipo o una máquina y que, por ende, no se considera distintivo en relación con ese producto.

22. Ejemplos de signos sonoros

YAHOO



Registro OAMI N° 1772086.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/001772086>].

At&T: registro USPTO N° 1761724.

NBC: registro USPTO N° 916522.

Metro-Goldwyn-Mayer Corporation: registro USPTO N° 139550.

## E. LA MARCA OLFATIVA

23. Noción. El olfato es el sentido corporal por el cual son percibidos los olores.

De los cinco sentidos, el olfato es aquel que transmite el mayor valor sensorial. La memoria olfativa es la más potente. Con más de 10 millones de receptores olfativos, el hombre puede distinguir hasta 4.000 perfumes diferentes. Se ha podido demostrar que el ser humano percibe los olores antes de poder distinguir los sonidos, los colores y las texturas<sup>19</sup>.

Numerosas experiencias han mostrado la influencia decisiva de los olores sobre el comportamiento de los compradores<sup>20</sup>. Un olor agradable, por ejemplo, puede

19. "Marketing olfativo ou all factice?", en *Marketing Magazine* N° 59, 01, 04, 2001.

20. MARIE JOURDAIN. "Décryptage sur les marques olfatives", en *Law in France*, marzo de 2006.

diluir la noción de tiempo en el consumidor y modificar su percepción visual y gustativa.

Definir un olor de manera precisa es relativamente difícil. Lo que implica necesariamente que sea difícil definir los límites de la protección o saber cuándo hay infracción a un signo olfativo.

24. Representación. La representación del signo olfativo es una de las más difíciles. Los olores en sí no están prohibidos pero tienen que poder ser representados gráficamente. Se han sugerido varios métodos de representación de estos signos: su fórmula química, su descripción, el depósito de una muestra, la combinación de los tres métodos. Con ocasión del caso Sieckman, el TJUE los analizó todos y concluyó que ninguno era idóneo para representar un olor<sup>21</sup>.

Según el TJUE, si un signo de este tipo es registrado ningún observador razonable estará en capacidad de determinar exactamente qué signo es y el marco de protección que le es otorgado, esto por las siguientes razones:

- Si es representado a través de una fórmula, ésta no es accesible a todo el mundo y no representa el olor de una sustancia sino la sustancia en sí misma, además pocas personas lo pueden identificar. Una fórmula no es suficientemente clara y precisa para constituir una representación gráfica aceptable.

- Una descripción de un olor por medio de palabras, aunque sea gráfica no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.

- El depósito de una muestra del olor no constituye una representación en sí misma y además no es estable y durable.

- Finalmente, si varios modos de representación no son suficientes en sí mismos, su combinación no constituye tampoco una representación gráfica válida.

A todo lo anterior se puede agregar que aún no existe una clasificación internacional de olores.

25. Métodos de identificación. Existen varios métodos para identificar un olor. Entre otros:

- Un profesional de la identificación de los olores, también conocido como “una nariz”, que podrá describir por escrito el olor. Su examen será, inevitablemente, subjetivo.

- Encuestas a consumidores. De preferencia a tres grupos: el de los consumidores novatos, el de los especializados (con gran percepción sensorial) y el de los expertos (profesionales capaces de constatar las variaciones olfativas). En este método también hay subjetividad

- El análisis físico-químico por cromatografía en fase gaseosa, mediante una máquina que dispone de captosres sensibles a las características físico-químicas de una composición y que mide la intensidad de los componentes volátiles del olor que se analiza. El olor analizado aparece bajo la forma de un gráfico en colores, en donde cada color corresponde a una fuente de olor.

21. Ver *supra* B, el caso Sieckman.

Estos métodos sirven para apreciar si existe un riesgo de confusión o no en el espíritu del consumidor en relación con los olores y, eventualmente, una infracción de un olor, puesto que permiten una comparación precisa de dos signos olfativos.

26. **Carácter distintivo.** Un olor tendrá carácter distintivo si logra que dentro del mercado un producto o servicio sea diferenciado de otros similares. En consecuencia, no serán distintivos y estarán excluidos de protección como marcas, por carecer de carácter distintivo aquellos olores que confieren la calidad sustancial al producto (como el olor inherente a un atributo o característica natural del producto o aquel que es habitual en un producto).

Resultaría difícil registrar el aroma de un producto que el consumidor espera de antemano que sea aromático. Es el caso, por ejemplo, del aroma de vainilla en relación con productos de pastelería. Sin embargo, la aplicación de un aroma a un producto que en que no se suele hacer, como olores de frutas en libros, por ejemplo, tiene muchas más posibilidades de registro.

27. **Carácter funcional.** Están excluidos del registro, por ser funcionales, olores en productos tales como perfumes, jabones, detergentes, lociones, etc.

Los aromas que se suelen utilizar con fines de enmascaramiento en determinados productos, como por ejemplo el aroma de pino en los desinfectantes y el aroma de limón en los productos lavavajillas o el olor de limón en bolsas para basura, tienen un doble impedimento: por un lado carecen de carácter distintivo (por su incapacidad para diferenciar) y por otro lado son funcionales.

28. **Ejemplos.** A pesar de las dificultades relacionadas con la representación de un olor algunas marcas olfativas han logrado ser registradas.

En Inglaterra se registró el olor floral de rosa (Marca N° 2001416) para designar neumáticos.

En Estados Unidos el USPTO otorgó el registro N° 1.639.128 al olor de cereza para hilos de costura (marca luego perdida en 1997 por falta de producción y de declaración de uso) y la marca N° 75.360.102 para aceite para motores.

El olor a pasto recién cortado (marca aceptada pero posteriormente expirada) obtuvo el registro N° 428870.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000428870>].

El olor a limón vio su marca rechazada.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/001254861>].

El olor a vainilla vio su marca rechazada.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/001807353>].

## F. LA MARCA GUSTATIVA

29. **Noción.** El gusto es el sentido corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos.

30. **Representación.** La representación de un sabor encuentra varias dificultades. 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)<sup>22</sup>. Finalmente, no existen los sabores únicos: no existe, por ejemplo, un sabor único a fresa.

31. Distintividad. La determinación del aporte del carácter distintivo a un producto por la vía de un componente gustativo no es fácil. La principal razón es que es condición necesaria que exista independencia entre el signo y el elemento gustativo. Es decir que para poder ser distintivo el sabor debe poder separarse del producto, y en el caso del gusto es muy difícil separar el sabor del producto dado que el sabor es inherente a los productos.

Otra dificultad consiste en que para percibir el sabor en un producto hay que consumirlo o probarlo. Por esta razón la marca gustativa solo se puede usar en productos y no en servicios.

32. El sabor a fresa. El 3 de octubre de 2003 la Corte de Apelaciones de París dijo que “el sabor de fresa para productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” no puede ser registrado como marca gustativa puesto que la descripción no cumple con los requisitos de precisión y de objetividad necesarios. En efecto, el sabor de fresa no es constante y se modifica en función de la variedad de fresa considerada y de la madurez de la fruta. Dijo además que la precisión “aroma artificial” no es suficiente para dar a esta mención una significación única, pues muchos aromas de fresa también pueden ser sintetizados.

Dijo, además, que una representación del sabor de fresa no puede ser precisa porque no existe un sabor de fresa sino sabores variables. De otro lado, aseveró que no es objetiva, puesto que cada persona puede tener una percepción diferente. La percepción de un sabor puede depender de las personas, de las épocas, de las culturas.

#### G. LA MARCA TÁCTIL

33. Noción. El tacto es el sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura.

A través del tacto se reconoce un objeto gracias a la textura de su superficie. El recurso a la sensación táctil por parte del mercadeo es frecuente. En el sector automotriz, por ejemplo, los constructores dan mucha importancia al material utilizado en el volante, la palanca de cambios o el sonido de las puertas al cerrarse con el propósito de que ellos transmitan una sensación de solidez. De la misma manera, en un restaurante el peso de los cubiertos, el espesor de los vasos, la textura de las servilletas, el confort de una silla o de un tapete, pueden transmitir la sensación de lujo o de bienestar.

34. Ejemplos. La botella de Coca Cola hoy en día está registrada en muchos países como una marca tridimensional, sin embargo, al momento de su creación,

22. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor>].

en 1915, fue creada con el propósito de que “pudiera ser reconocida, inclusive, en la oscuridad”<sup>23</sup>.

La botella de licor Old Parr obtuvo el registro ecuatoriano N° 19597 del 28 de abril de 2004 para la “textura de la superficie”<sup>24</sup>.

#### H. LA MARCA HOLOGRÁFICA

35. Noción. Un holograma es una fotografía obtenida por holografía. La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes que tienen un aspecto tridimensional. Para obtener este efecto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Esta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones<sup>25</sup>.

Copiar un holograma es muy difícil. Es por esta razón que durante mucho tiempo los hologramas han sido utilizados con propósitos de seguridad en tarjetas de crédito, tiquetes para conciertos o encuentros deportivos, algunas monedas, pasaportes y empaques de programas de computador, entre otros.

36. La representación del holograma. La representación de un holograma es bastante difícil pues el objeto cambia de forma y color en función del punto desde donde se mire.

Una solución es describirlo con el máximo de detalles (desde el mayor número de ángulos posibles) y si cabe utilizando imágenes de alta resolución que, unidas, representen la marca final describiendo la manera como los elementos aparecen, se combinan o superponen.

37. El carácter distintivo del holograma. La distintividad en un holograma es difícil de lograr. Al igual que con otras marcas no tradicionales, el consumidor no tiene la costumbre, dada su novedad y su rareza, de distinguir a partir de un holograma un producto o servicio de otros similares en el mercado.

38. El holograma en el Tratado de Singapur. Según el Reglamento del Tratado de Singapur, cuando una solicitud de registro

... contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.

#### 39. Ejemplos de hologramas registrados como marcas

23. [[www.coca-cola.co.uk/faq/heritage/who-designed-the-distinctive-coca-cola-bottle.html](http://www.coca-cola.co.uk/faq/heritage/who-designed-the-distinctive-coca-cola-bottle.html)].

24. [[www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx](http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx)].

25. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Holograf%C3%ADa>].

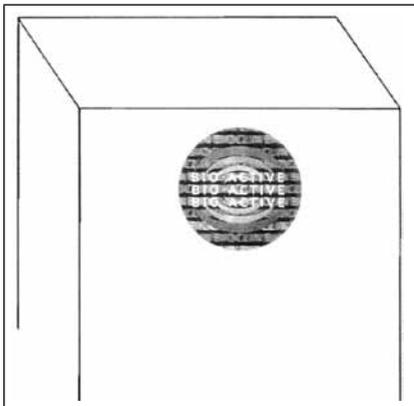
GLAXO WHITENING



Registro australiano N° 759893.

Fuente: [[http://www.trademarkify.com.au/trademark/759893?i=WHITENING-Glaxo\\_Group\\_Limited\\_Glaxo\\_Wellcome\\_House\\_Berkeley\\_Avenue\\_Greenford\\_MIDDLESEX\\_UB6\\_0NN\\_UNITED\\_KINGDOM](http://www.trademarkify.com.au/trademark/759893?i=WHITENING-Glaxo_Group_Limited_Glaxo_Wellcome_House_Berkeley_Avenue_Greenford_MIDDLESEX_UB6_0NN_UNITED_KINGDOM)].

BIO ACTIVE



Registro OAMI 1787456.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/001787456>].

EVE HOLDINGS (CIGARRILLOS)



Registro OAMI N° 259144.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/002559144>].

## I. LA MARCA EN MOVIMIENTO

40. Noción. El movimiento es el estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición.

41. Carácter distintivo. La evaluación del carácter distintivo de una marca en movimiento puede ser problemática en el caso de los signos formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Por ejemplo, el signo y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre puesto que el público asociará ese movimiento con una función técnica y no con una alusión a una empresa determinada.

Solo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos similares en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquel que el público destinatario percibe como movimientos debidos a las características técnicas o funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se supeditan a la necesidad de permitir la libre utilización y puesta a disposición de otros comerciantes de ciertos signos.

42. Representación. Si la representación del signo en movimiento se hace por medio de dibujos, ellos deberán circunscribir claramente el alcance de la marca a través de una o varias imágenes fijas indicando de manera precisa cuáles elementos de la marca son en movimiento.

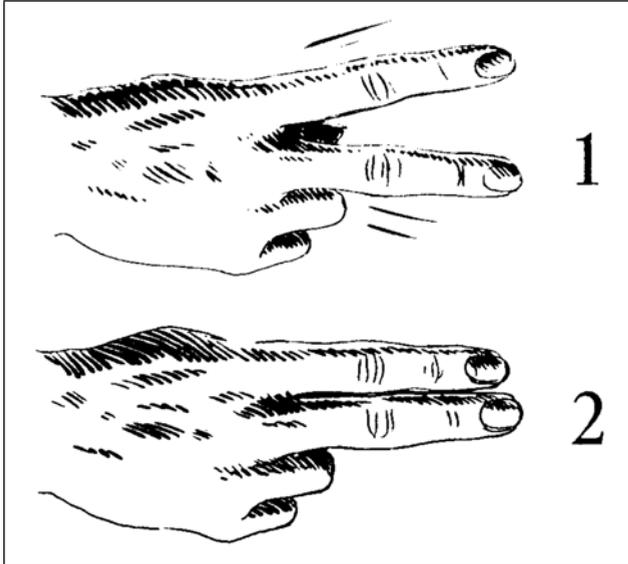
Además, deberá contener una descripción escrita detallada del movimiento en sí mismo.

43. La marca en movimiento en el Tratado de Singapur. Según el Reglamento del Tratado de Singapur,

... cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.

## 44. Ejemplos

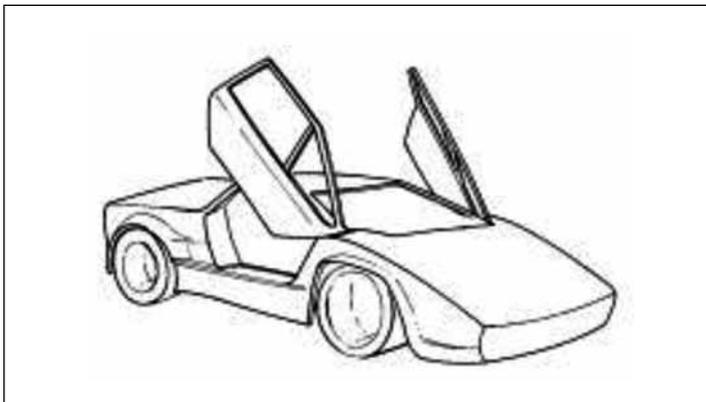
MARS (CHOCOLATE)



Registro Benelux N° 520574.

Fuente: [<https://register.boip.int/bmbonline/search/bynumber/perform.do>].

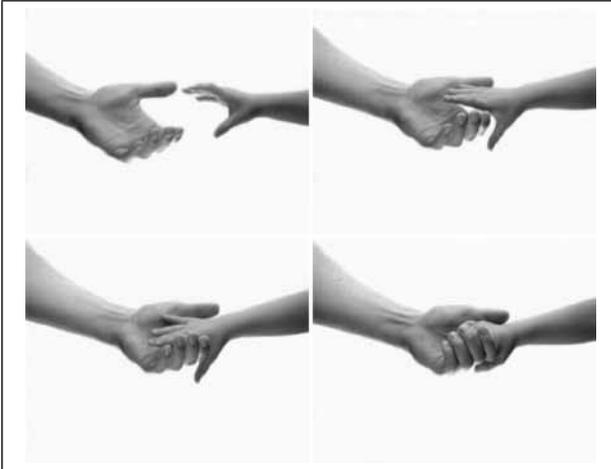
LAMBORGHINI



Registro alemán N° 399421297

Fuente: [<http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/399421297/DE>].

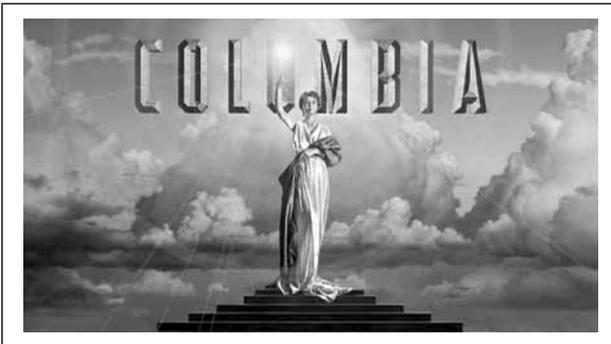
NOKIA



Registro OAMI N° 3429909.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/003429909>].

COLUMBIA (PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO)



Registro USPTO N° 1975999

POSTI



Registro: 229446 ante la oficina finlandesa de marcas.

## J. LA MARCA DE POSICIÓN

45. Noción. Se entiende por posición la manera de estar colocada una persona o cosa, o la postura, la actitud o modo en que alguien o algo está puesto.

Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida.

Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado o poco habitual no tendrá la condición de distintivo.

46. La marca de posición en el Tratado de Singapur. Según el Reglamento del Tratado de Singapur,

... cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.

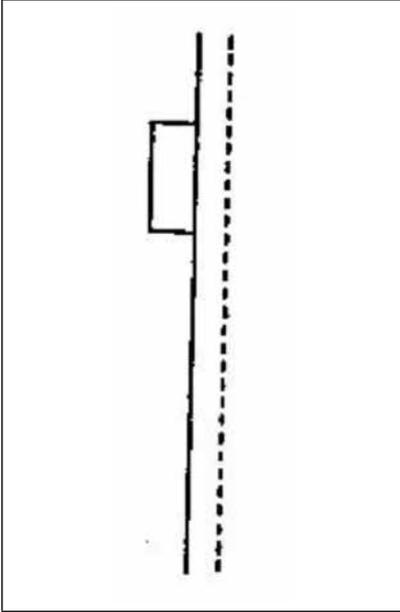
## 47. Ejemplos

LEVIS



Registro OAMI N° 2292373.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/002292373>].



Registro OAMI N° 65318.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000065318>].

ARENA



Registro Suizo N° 465214.

K. LA MARCA DE COLOR

48. Noción. Un color es un fenómeno visible condicionado por la longitud de onda de la luz emitida, reflejada, transmitida o difundida por un objeto y que

permite al ojo distinguirlo de otros objetos independientemente de su naturaleza o de su forma.

En la práctica comercial actual los colores son una importante forma de identificación de productos o servicios.

En mercadeo la vista es el sentido más solicitado, por esta razón la elección de un color y de la forma de un producto durante su concepción, la organización de un punto de venta o la realización de una campaña publicitaria constituyen factores del éxito comercial de un producto.

49. Tipos de colores. Para efectos de entender los colores desde la perspectiva de las marcas no tradicionales es útil dividirlos en tres grupos. Un primer grupo con los colores simples, otro con las combinaciones de colores (dispuestos en un orden determinado) y un tercer grupo con los tonos de colores.

50. Carácter distintivo. El uso de un color para lograr que el consumidor diferencie un producto (o servicio) de otro no es fácil pues los consumidores no suelen asociar el color con una indicación de la fuente comercial del producto sino que usualmente el color es percibido como elemento estético u ornamental del mismo. Un color o una combinación de colores solo puede tener carácter distintivo si se distingue claramente de los colores habitualmente asociados a la categoría del producto en cuestión.

Cuando se trata de un color único y dado su número limitado en muchos países (tal como sucede en el nuestro), no se permite su uso como marca de manera que otros comerciantes puedan utilizar ese color en las transacciones comerciales habituales de su empresa<sup>26</sup>. Un único color aplicado en la superficie de un producto que normalmente es de ese color, se considerará falto de carácter distintivo ya que es muy probable que otros comerciantes necesiten utilizar el mismo color<sup>27</sup>.

Las combinaciones de colores son más fáciles de registrar dado que los comerciantes no suelen competir tanto a la hora de utilizar combinaciones específicas de colores, en particular si son fáciles de recordar. Cuanto más compleja o inventiva sea una combinación cromática, más probable será obtener su registro.

51. Funcionalidad. Una marca de color es inadmisibles para el registro si es funcional. Es decir, si cumple una cierta función utilitaria o si se utiliza para obtener un determinado resultado técnico en relación con el producto. Por ejemplo, en el caso del uso de un color que genera un efecto visual particular con una función precisa, como el uso de colores fluorescentes en ropa de trabajo para aquellas personas que trabajan en obras públicas. Tampoco se pueden registrar aquellos

26. Artículo 135 de la Decisión Andina 486: "No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica".

27. En algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, se permite el registro de un color único siempre y cuando se acredite que el signo cuya protección se solicita haya adquirido carácter distintivo gracias al uso relacionado con los productos o servicios señalados en la solicitud. Lo que a su vez implica una limitación considerable de la lista de productos y servicios.

colores que tienen una identificación inherente generalmente como el rojo para extintores o el blanco para productos lácteos.

Una marca de color se podría considerar funcional si su fabricación o uso permite, por ejemplo, reducir gastos de producción. También es posible que un color resulte directamente del proceso de fabricación de un producto. En ese caso la apropiación de dicho color por una persona implicaría una desventaja competitiva en relación con aquellas que produzcan productos similares al obligarlas a modificar sus procesos de fabricación.

52. Representación. Es imprescindible que el color que se desea registrar pueda ser individualizable. La representación de un color se puede hacer de diferentes maneras. Las más frecuentes consisten en depositar un ejemplar o hacer referencia a un estándar reconocido, como el Pantone<sup>28</sup>, el RAL<sup>29</sup> o el Focoltone<sup>30</sup>.

53. La marca de color en el Tratado de Singapur. En materia de registro de colores el Reglamento del Tratado de Singapur establece:

... 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.

Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, la Oficina podrá exigir que en la solicitud se indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color.

54. El caso Candia. En 1998 la empresa francesa de productos lácteos Candia depositó el color Rosado Pantone 212 para designar su leche destinada a niños. La empresa utilizó esta marca con tanto éxito que sus competidores utilizaron el mismo tipo de tapa con el mismo color para los mismos productos. Candia toleró esta práctica y la Corte de Casación declaró el 1º de julio de 2007 (confirmando lo dicho por la Corte de Apelaciones de Lyon el 23 de marzo de 2006) que Candia perdía la titularidad de la marca por dejar que ella se banalizara a tal punto que se volvió genérica.

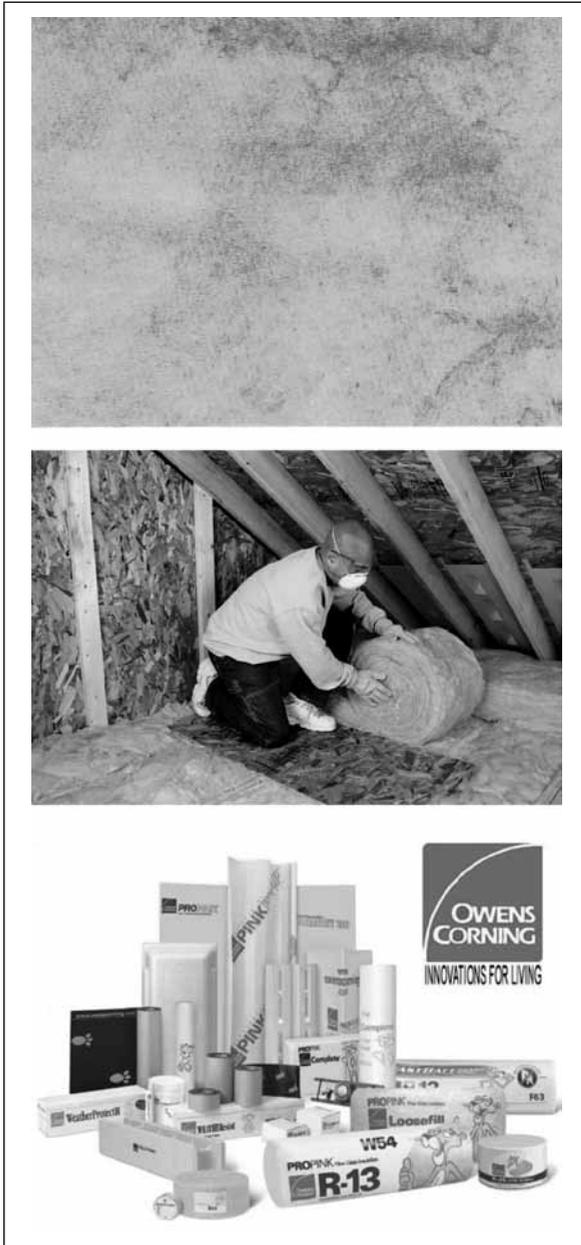
28. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Pantone>].

29. [<http://es.wikipedia.org/wiki/Ral>].

30. [[www.focoltone.com/focoltone/](http://www.focoltone.com/focoltone/)], [<http://printwiki.org/FOCOLTONE>].

## 55. Ejemplos

### OWENS (PRODUCTOS DE AISLAMIENTO)



Registro OAMI N° 171926.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000171926>].

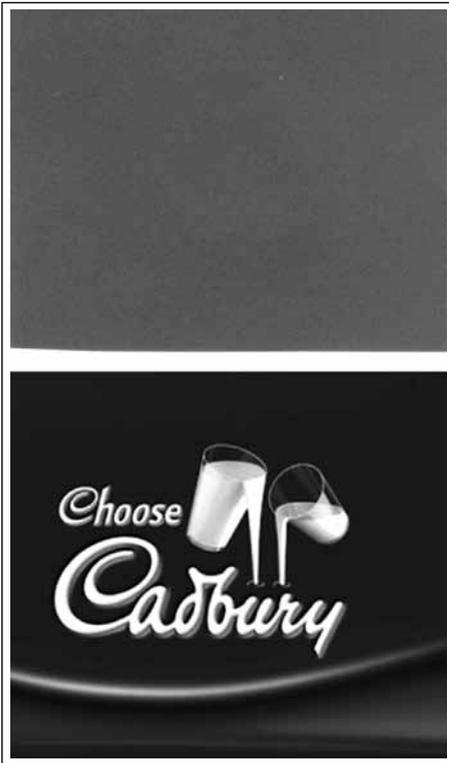
BRITISH PETROLEUM (ESTACIONES DE GASOLINA,  
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO)



Registro OAMI N° 1991.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000001991>].

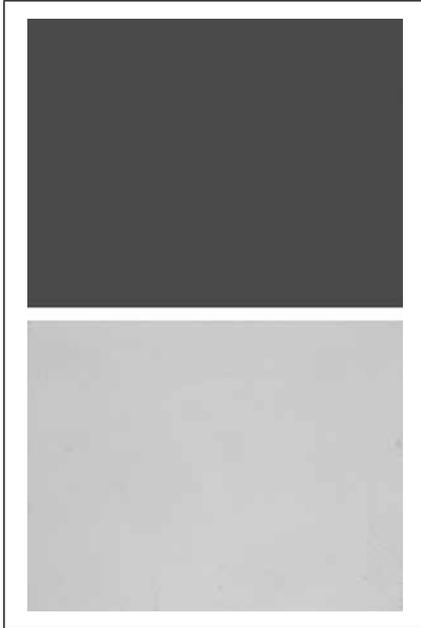
CADBURRY (CHOCOLATES)



Registro OAMI N° 31336.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000031336>].

JOHN DEERE (MAQUINARIA AGRÍCOLA)



Registro OAMI N° 63289.

Fuente: [<http://esearch.oami.europa.eu/copla/trademark/data/000063289>].

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

EN RELACIÓN CON EL TEMA EN GENERAL:

Los documentos del Comité de Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Particularmente los que llevan la referencias SCT/16/2 a SCT/16/9, y el SCT/17/2 en lo que se refiere a los Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas, y Mitsuhiro Shunori, *New Types of Trademarks*, en el Boletín IIP (Institute of Intellectual Property) de 2008, disponible en: [[www.iip.or.jp](http://www.iip.or.jp)].

Sobre marketing sensorial:

El artículo de JEAN-LUC KOEHL disponible en: [[url=http%3A%2F%2Fmintinnovation.com%2Flinks%2Fdocs%2FSensory\\_marketing%2FLe%2520marketing%2520sensoriel.pdf&ei=xsmwT7TNKoLP0QWn0eifCQ&usg=AFQjCNG3DRvsqvESTuun1mHsfWDdwd-1Rw&sig2=ag\\_JbzwWCB4EakZX-Y7m\\_A](http://www.innovation.com/links/docs/Sensory_marketing%2FLe%2520marketing%2520sensoriel.pdf&ei=xsmwT7TNKoLP0QWn0eifCQ&usg=AFQjCNG3DRvsqvESTuun1mHsfWDdwd-1Rw&sig2=ag_JbzwWCB4EakZX-Y7m_A)], y la página de la profesora Sophie Rieunier disponible en: [<http://sophie.rieunier.name/>].