




La forma específica en las marcas de color: más allá del requisito de representación gráfica para el registro

The specific shape of color trademarks:
Beyond the requirement of graphic
representation for trademark applications

Juan Pablo Mateus Bernal⁵

⁵ Master of Laws (LL. M.) de la Universidad de Konstanz, Alemania, y profesor de la Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda. Director de Signos Distintivos en la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este artículo refleja la opinión personal del autor y no necesariamente la posición oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Correo electrónico: juanpablomateus@gmail.com

 0000-0003-1972-9347

Cómo citar:

Mateus Bernal, J. P. (2022). La forma específica en las marcas de color: más allá del requisito de representación gráfica para el registro. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(43), e20220203. <https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/20220203>

Resumen

La representación gráfica de las marcas de color ha sido objeto de discusión en distintos escenarios en la Comunidad Andina, de los que han surgido desde resoluciones de registro o cancelación por no uso y providencias relativas a la infracción de este tipo de derechos, hasta pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Decisión 486 de 2000, como Régimen Común sobre Propiedad Industrial, exige que en las marcas de color este se encuentre delimitado por una forma específica. El objetivo del artículo es determinar qué debe entenderse por forma específica y cómo dicho requisito de representación gráfica trasciende el trámite de registro adelantado por las oficinas nacionales competentes encargadas del registro de propiedad industrial. Se pretende establecer, además, la manera en que es entendida la forma específica delimitante en las marcas de color tratándose de trámites o procesos posteriores al registro, como las acciones de cancelación por no uso y procesos de observancia como la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Palabras clave

Marcas, marcas de color, representación gráfica, uso de la marca, acción de cancelación, acción de infracción, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, propiedad industrial.

Abstract

The graphic representation of color trademarks has been object of discussion in different scenarios in the Andean Community, as demonstrated not only with the expedition of registration or cancellation resolutions and rulings on the infringement of this type of rights but also through pronouncements of the Court of Justice of the Andean Community. In accordance with Decision 486 of 2000, as the Common Regime on Industrial Property, the color in trademarks must be delimited by a specific shape. Hence, the purpose of this study is to determine what should be understood by a “specific shape” and how the requirement of graphic representation exceeds the registration process conducted by the competent national offices in charge of registering industrial property. It is also intended to determine how the specific delimiting shape in color trademarks is understood in after-registration procedures —such as cancellation actions for non-use and enforcement processes —industrial property infringement actions.

Keywords

Trademarks, color trademarks, graphic representation, trademark use, cancellation action, Court of Justice of the Andean Community, industrial property.

Recibido: 21/06/2021
Revisado: 23/06/2022
Aceptado: 08/07/2022

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivar
4.0 Internacional
(CC BY-NC-ND 4.0).
Publicado por Universidad
Sergio Arboleda



Introducción

Las marcas no tradicionales representan aun hoy, a más de 20 años de la expedición de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, un reto interesante para las oficinas nacionales competentes encargadas de tramitar las solicitudes de registro de marcas y de acciones posteriores al registro. El reto existe, igualmente, para las autoridades nacionales competentes encargadas de la observancia de este tipo de derechos intangibles, así como para los usuarios del sistema de propiedad industrial. Las marcas de color, como marcas no tradicionales, no son la excepción a la regla.

El presente artículo parte de la discusión de lo que debe entenderse por la forma específica que, por exigencia del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, debe delimitar las marcas de color, lo que resulta relevante para la solicitud y el trámite de registro. Lo anterior tiene importancia para el examen realizado por la oficina nacional competente, las oposiciones por parte de terceros y el alcance del derecho pretendido y eventualmente concedido.

Posterior a ello, se analizará cómo la forma que delimita el color en las marcas de color resulta ser también importante tratándose de acciones de cancelación por no uso, de las que también debe conocer la oficina nacional competente; para finalizar se mostrará la relevancia de dicha forma en procesos de observancia como la acción de infracción de derechos de propiedad industrial.

En torno a estas discusiones sobre las marcas de color, y específicamente sobre la forma que delimita el color en dichas marcas, resulta pertinente traer a colación decisiones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente en Colombia, pero también en su rol de autoridad nacional competente encargada, de forma no privativa, de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. Además, otros pronunciamientos, como los del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resultan así mismo relevantes para dar claridad a la discusión sobre qué debe entenderse por la forma específica que delimita el color, discusión que promete seguir en diferentes instancias de los países miembros de la Comunidad Andina.

Las marcas de color y su representación gráfica

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 486 de 2000 establece como requisito para el registro de marcas que el signo que pretenda registrarse como marca sea susceptible de representación gráfica. Más allá de los avances logrados en otras jurisdicciones que han dejado atrás el requisito de representación gráfica para el registro de marcas, para, entre otros aspectos, facilitar el registro de marcas no tradicionales como las olfativas, la norma comunitaria andina continúa exigiendo dicho requisito (Cure, 2020).

La representación gráfica del signo está dada por su misma naturaleza. A manera de ejemplo, en las marcas nominativas la representación gráfica está dada por la escritura de dichos caracteres en formato estándar que se plasma en el petitorio al momento de radicar la solicitud. Este ejercicio no presenta dificultad alguna tratándose de marcas tradicionales como las nominativas, figurativas o mixtas. Tratándose de las marcas no tradicionales el escenario se torna distinto. Piénsese enunciativamente en las marcas sonoras, las marcas de color, las marcas de posición, las marcas de movimiento o también llamadas animadas, así como en las marcas táctiles (Castro, 2012; Guerrero, 2019, p. 54).

En efecto, la propiedad industrial se enfrenta con el paso del tiempo a distintos tipos de signos que pueden constituir marca, no solamente por los avances tecnológicos sino también por la habilidad del empresario de desarrollar nuevos métodos para identificar y promocionar sus productos o servicios y, de esta forma, acercarse al consumidor y ganar o sostener una cuota en el mercado. En relación con esto, la norma andina establece de forma enunciativa en su artículo 134 los signos que pueden constituir marca, e incluye en su literal g la mención de cualquier combinación de los signos indicados allí, lo que deja indiscutiblemente una puerta abierta para el surgimiento y registro de nuevos tipos de marcas (Comisión de la Comunidad Andina, 2000; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20 de febrero de 2014).

Entre los signos enunciados en el artículo 134 se encuentra, en su literal e, “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”. Lo primero que debe indicarse es que este literal establece no solo un tipo de marca de color sino también

dos de ellas: i) un color y ii) una combinación de colores. Tratándose de un color, la Decisión 486 de 2000 establece ya un requisito de representación gráfica, lo que no hace para los otros signos enunciados, así como tampoco para la combinación de colores, y es que el color se encuentre delimitado por una forma. De esta manera, quien pretenda registrar el color como marca ante la oficina nacional competente no podrá realizarlo de manera abstracta o aisladamente considerada, sino que necesariamente deberá tratarse de un color delimitado por una forma o de una combinación de colores.

No obstante, debe en todo caso tenerse en cuenta que, por vía de excepción, un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica sí podría acceder al registro, siempre y cuando logre acreditarse la distintividad adquirida, en virtud de lo establecido en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 (Bustamante, 2019; López, 2006).

En el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, establece en su Circular Única determinadas reglamentaciones e instrucciones generales en torno a la representación gráfica de las marcas no tradicionales (Superintendencia de Industria y Comercio, 2001). Lo anterior con el objetivo de salvaguardar el requisito de representación gráfica de las marcas, en desarrollo del principio del complemento indispensable y con observancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esta reglamentación no es estática y ha tenido un desarrollo en los últimos años. En efecto, la última modificación al respecto fue introducida en Colombia mediante la Resolución 59671 de 25 de septiembre del 2020 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020c), con la cual se modificaron y adicionaron unos numerales al capítulo primero del título X de la Circular Única de dicha entidad. Aunque con anterioridad a esta modificación ya se encontraba en la Circular Única una reglamentación respecto a las marcas de color, esta profundización normativa establece varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta para las marcas de color y su representación gráfica, contenidos en el numeral 1.2.5.14. del mencionado capítulo¹.

De conformidad con dicho numeral, tratándose de la marca de color, debe allegarse por parte del solicitante una reproducción del color, en la cual la forma que lo delimita se encuentre en línea punteada. En palabras de la Circular Única, “el

empleo de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar cómo se usará el color, sin que ello implique exclusividad sobre la forma” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020c). Así mismo, se exige que se indique el color solicitado en registro y un código de referencia internacional que permita la identificación posterior del color, como lo son Pantone, Focoltone o RGB.

Tratándose de la marca de combinación de colores, la Circular Única exige, además de la indicación del código de referencia internacional de los colores, la representación gráfica de la combinación de colores a registrar “en la cual se pueda evidenciar la combinación, la disposición de los colores que la componen y la manera en que será usada” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020c).

La reglamentación establecida por la oficina colombiana guarda relación con el requisito de representación gráfica de las marcas de color y de las marcas de combinación de colores, atendiendo la necesidad de establecer con claridad el alcance del derecho pretendido por el solicitante. Esto resulta determinante no solamente para el examen de registrabilidad que realizará la oficina, sino también para el derecho que asiste a terceros interesados en presentar oposiciones a la solicitud de registro, así como para las autoridades encargadas de ejercer la observancia mediante la decisión. Ejemplo de esto resulta ser la acción de infracción de derechos de propiedad industrial establecida en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 y las demás acciones de observancia como las acciones penales o de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial. Se trata entonces del otorgamiento de seguridad jurídica, no solamente para el titular del registro, sino también para los competidores de dicho titular y para las entidades encargadas del registro y la observancia.

Tres cosas llaman la atención principalmente de la reglamentación de la representación de las marcas de color. En primer lugar, la exigencia de un código de referencia internacional para el color. Resulta necesario tener certeza del color pretendido, cuya representación, entiéndase la tonalidad, por ejemplo, puede variar con facilidad dependiendo el dispositivo en donde se aprecie. Tratándose de solicitudes presentadas en formato físico, aunque cada vez son menos frecuentes y están próximas a desaparecer en un futuro no muy lejano, puede darse un cambio en el color, como consecuencia de la forma o lugar de almacenamiento del papel, así como del

paso del tiempo. En segundo lugar, llama la atención la exigencia de que la forma que delimita el color se deba encontrar en línea punteada, pues específicamente se expresa con ello que no se pretende exclusividad alguna sobre dicha forma, lo que resulta determinante para el examen de la solicitud y para el alcance del derecho otorgado por la oficina. En tercer lugar, la mención al uso de la marca ya en la etapa de presentación de la solicitud de registro, cuestión que será abordada más adelante.

La forma específica como requisito de las marcas de color

Visto el requisito según el cual las marcas de color deben encontrarse delimitadas por una forma, requisito que no se predica, como se mencionó, con las marcas de combinación de colores, han surgido controversias en torno a qué característica debe tener dicha forma (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo de 2019).

Para resolver dicho asunto debe consultarse, en primer lugar, si la norma aplicable indica algo al respecto. Acudiendo a la Decisión 486 de 2000, en el literal h del artículo 135 se realiza una referencia adicional a la forma que debe delimitar el color, al establecer que no pueden registrarse como marcas los signos que “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”. Esta norma establece un calificativo para la forma delimitante del color y es que se trate de una forma específica.

Resulta problemático establecer qué debe entenderse por una forma específica, si debe entenderse que la forma que delimita el color debe ser distintiva en sí misma o si se trata sencillamente de una forma determinada. Si se afirmara que la forma que delimita el color necesariamente debería ser en sí misma distintiva, el examen que realiza la oficina nacional competente a efectos de determinar si la marca resulta distintiva o no debería centrarse solamente en el color reivindicado como marca sino también en la forma. Por el contrario, si la forma que delimita el color se trata de una forma determinada sin que se requiera que sea distintiva en sí, el examen de registrabilidad se enfocaría en determinar si la marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135, 136 y 137. Lo anterior incluiría el determinar si el color reivindicado como marca es en sí mismo distintivo para los productos o servicios que pretende identificar en

el mercado, independientemente de la forma que lo delimite en la solicitud de registro marcario, pero, no obstante, observando la marca en su conjunto.

Esta discusión fue llevada a la Secretaría General de la Comunidad Andina y al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a propósito de una acción de incumplimiento que se instauró por parte de Acava Limited, multinacional de bebidas y titular de marcas como “Big Cola”, en contra de la República de Colombia. La acción se instauró por la concesión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de dos marcas de color rosado Pantone 183C, delimitadas por la forma de un vaso y una botella (figura 1), a la sociedad Gaseosas Posada Tobón S. A. (Postobón S. A.). Las marcas fueron solicitadas y concedidas para distinguir en el mercado aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas sabor a manzana, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Figura 1

Marcas de color rosado Pantone 183C concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio



Fuente: Registro de la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio.

En las solicitudes de registro de dichas marcas se indicó expresamente por parte del solicitante que no se pretendía reivindicar exclusividad sobre las formas del vaso y la botella que delimitaban el color. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que los signos consistentes en el color rosado Pantone 183C resultaban distintivos para identificar los productos de la Clase 32 reivindicados, reconociendo la distintividad *per se* del signo

y su arbitrariedad respecto a dichos productos. Advirtió la entidad ya en sede administrativa, que las formas del vaso y la botella que delimitaban el color rosado no debían ser en sí mismo distintivas (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014a, 2014b). Las decisiones de concesión de las marcas proferidas por la Dirección de Signos Distintivos en el año 2014 fueron confirmadas en segunda instancia por el despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015a; 2015b).

Así las cosas, uno de los argumentos de la accionante en la acción de incumplimiento consistía en que la República de Colombia había actuado contrariando el ordenamiento jurídico andino, especialmente la Decisión 486 de 2000, al conceder dichas marcas de color, pues las formas de un vaso y una botella no resultaban ser distintivas para los productos para los que fueron registradas las marcas. Para el accionante, se estaban incumpliendo el literal e del artículo 134, los literales a, b y h del artículo 135 y, por lo tanto, se estarían contradiciendo los literales b y h del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, pues las formas de un vaso y una botella no resultaban ser en su concepto particulares en sí mismas.

La República de Colombia, por su parte, afirmó en respuesta a dicha acción, entre otros argumentos, que con el registro de dichas marcas se había actuado de conformidad con el ordenamiento jurídico andino y que en ningún caso podía entenderse que la forma que delimita el color en las marcas de color debía ser en sí misma distintiva.

En la etapa prejudicial de la acción de incumplimiento que se adelantó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, esta no se pronunció al respecto. En virtud de lo establecido en el artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el accionante acudió a este Tribunal en fase judicial. Mediante sentencia proferida en el proceso 01-AI-2017 el Tribunal dirimió la acción de incumplimiento determinando que la República de Colombia no había incumplido el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo de 2019).

Además de indicar aspectos relevantes sobre la competencia del Tribunal en la instancia de la acción de incumplimiento y en general sobre las marcas de color en el ordenamiento andino, este expresó tres

cosas a resaltar en relación con la forma que delimita el color de dichas marcas.

En primer lugar, y acogiendo los argumentos de la República de Colombia, dejó en claridad que la forma que delimita el color de una marca de color no debe ser en sí misma distintiva (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo del 2019):

Se debe aclarar que lo particular de este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color.

Esta posición fue confirmada por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al resolver y declarar infundada la solicitud de enmienda, ampliación y aclaración impetrada por el accionante en contra de la sentencia del 21 de mayo del 2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 11 de marzo de 2022).

Son de resaltar, además, dos elementos que el Tribunal indica en su sentencia, en la misma línea de los argumentos plasmados por la Superintendencia en las resoluciones de concesión y por la República de Colombia en su defensa. En primer lugar, que el exigir que la forma que delimita el color sea en sí misma distintiva, sería establecer un requisito que la norma comunitaria andina no trae consigo para las marcas de color y, en segundo lugar, que el análisis de distintividad que realice la oficina nacional competente debe realizarse de forma integral sobre los elementos que conforman el signo objeto de análisis.

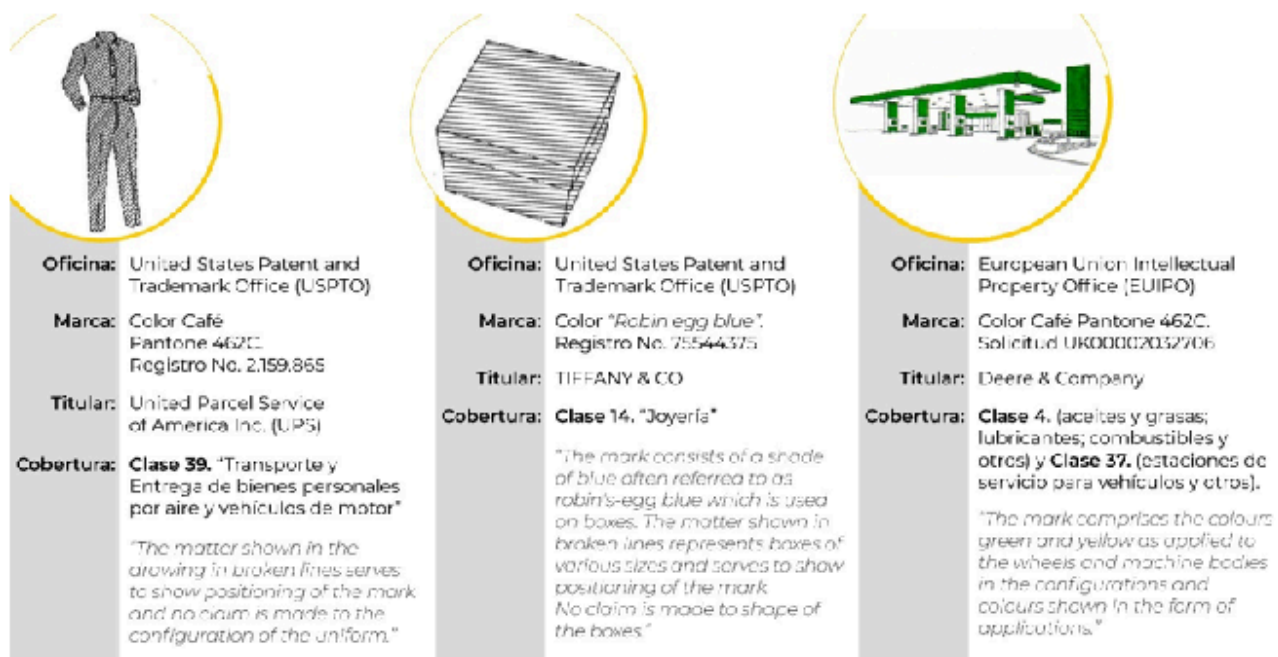
De acuerdo con lo afirmado por la República de Colombia en la defensa de la acción de incumplimiento, no debe en todo caso desconocerse que, en virtud del literal g del artículo 134 de la Decisión 486, pueden existir combinaciones de signos que pretendan registrarse como marcas. De esta forma, nada impediría que se solicite y se registre, de ser el caso, una marca que consista en un color y al mismo tiempo en la forma, envase o envoltura de un producto, caso en el cual se estaría ante una marca de “color tridimensional”, mas no ante una marca de color simplemente.

Sin embargo, el anterior no resultaba ser el caso de las marcas de color rosado Pantone 183C. En efecto, en este caso ni se solicitó ni se concedió exclusividad sobre las formas del vaso y la botella que delimitaban el color, por lo que el titular de dichas marcas de color no podría impedir a terceros que utilizaran vasos o botellas para comercializar en el mercado bebidas no alcohólicas sabor a manzana.

La posición de la oficina colombiana y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra en todo caso en la misma línea de decisiones de otras oficinas de propiedad industrial (figura 2), en las que para el registro de las marcas de color no se requiere que la forma que delimita el color sea distintiva (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018).

Figura 2

Algunas de las marcas citadas en los alegatos presentados por la República de Colombia dentro del proceso 01-AI-2017



Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2018).

La importancia de la forma específica en el uso de las marcas de color en el mercado

Los artículos 165 a 168 de la Decisión 486 de 2000 regulan lo relativo a la cancelación de registros de marca por no uso. Cualquier persona interesada puede iniciar una acción de cancelación por no uso ante la oficina nacional competente para que se cancele un registro marcario, cuando la marca no haya sido usada en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina sin razón justificada, durante los tres años anteriores al inicio de la acción de cancelación. La consecuencia del incumplimiento de la promesa de uso que realiza el titular de la marca al Estado es la cancelación de registro (Metke, 2007).

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, "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". De esta manera, existe una obligación del titular a

usar su marca en el mercado de la forma como fue registrada ante la oficina nacional competente.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que una marca no puede ser cancelada por no uso, únicamente porque la manera como es usada en el comercio es diferente a la registrada "si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca", esto es, siempre y cuando no se trate de las así llamadas variaciones sustanciales del signo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo de 2019). Por lo anterior, resulta ser un trabajo de la oficina nacional competente al momento de resolver la acción de cancelación, determinar si el titular ha usado en el mercado la marca registrada y si dicho uso se corresponde con la marca registrada o con un signo con diferencias sustanciales respecto de la marca registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en algunas interpretaciones preju-

diciales parámetros para determinar si existen variaciones sustanciales respecto de la marca registrada. Estos parámetros resultan aplicables de forma mucho más sencilla respecto a marcas tradicionales como las marcas mixtas, en donde deberá, por ejemplo, determinarse si el elemento gráfico o figurativo es el relevante en el signo o si resulta ser el elemento denominativo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2013 y 2017). No obstante, ha sido claro en afirmar que “el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de mayo de 2019).

Tratándose de marcas no tradicionales el escenario se torna un poco más complejo. Por ejemplo, un análisis sobre el uso de una marca sonora que ha sido usada de una forma distinta en el mercado no resultaría del todo sencillo. En relación con las marcas de color existe sin embargo un elemento que no puede ser perdido de vista tanto por el titular del registro como por la oficina nacional competente y que dota de cierta particularidad a este tipo de marcas.

Como se ha visto, la Decisión 486 de 2000 establece que el color en las marcas de color se encuentre delimitado por una forma, a la cual la misma Decisión otorga con posterioridad un calificativo, debe tratarse de una forma específica. Este calificativo no debe confundirse, como se desarrolló, como indicativo de distintivo. Así las cosas, antes de su concesión la solicitud de registro de marca de color no solo fue publicada durante el trámite de registro con fines de oposiciones de terceros con el color delimitado por la forma, sino que de esta manera fue estudiada igualmente la solicitud por la oficina nacional competente al realizar el examen de registrabilidad. Posteriormente, al momento de la concesión la marca, esta fue concedida en todo caso con el color delimitado por la forma específica determinada por el solicitante y así mismo fue expedido el certificado de registro correspondiente.

Por lo anterior, en el caso de una acción de cancelación por no uso de una marca de color, será necesario establecer por la oficina nacional competente si esta fue usada en el mercado de la forma en la que se registró, esto es, con el color delimitado por la forma específica.

Aquí la forma que delimita el color en una marca de color resulta ser determinante, no sola-

mente para cumplir con la representación gráfica del signo y superar el requisito especial para dichas marcas establecido por el legislador andino, sino para determinar si la marca de color ha sido usada en el mercado de la forma en que fue registrada.

El permitir la acreditación del uso de una marca de color en cualquier forma, sin tener en cuenta la forma específica que obra en el registro, sería desconocer el requisito especial establecido a nivel comunitario para este tipo de marca. Esta interpretación guarda coherencia con el principio de inapropiabilidad de los colores aisladamente considerados establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2018). Permitir que el uso de la marca de color en el mercado se acredite por parte de su titular delimitado por cualquier forma sustancialmente distinta a la forma con la que fue registrada la marca, sería tanto como afirmar que el titular de dicho registro obtuvo un monopolio sobre el color aisladamente considerado, lo cual resultaría ser excesivo y desproporcionado.

Al respecto, en el 2020 fueron decididas las primeras acciones de cancelación por no uso en contra de marcas de color en la Comunidad Andina. Dos fueron las acciones decididas en Colombia por la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020a; 2020b). Las acciones de cancelación fueron iniciadas por la sociedad RTD S. A. S. en contra de las marcas de color rosado Pantone 183C delimitadas por la forma de un vaso y una botella de titularidad de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S. A. (Postobón S. A.) citadas con anterioridad.

Los argumentos de la accionante se basaban principalmente en que el color rosado Pantone 183C solicitado a registro no es el color realmente utilizado por el titular de la marca en el mercado para identificar sus productos. En consideración de la accionante, el color utilizado por el titular se acerca al rosado de Pantone 184C, es decir una tonalidad de rosado distinta. No se argumentó por la accionante, sin embargo, nada en relación con la forma que delimitaba el color en cada una de las dos marcas registradas.

El titular de las marcas explicó, por el contrario, que estas sí se habían usado en el mercado ampliamente. Para sustentar su afirmación aportó pruebas tendientes a acreditar dicho uso, como certificaciones de ingresos consecuencia de la comercialización

del producto identificado con la marca, gastos en publicidad, facturas de venta, fotografías, piezas de campañas publicitarias, certificaciones de clientes, entre otras.

Ahora bien, resulta de interés indicar que el titular del registro aportó las mismas pruebas tanto en el expediente de la acción de cancelación en contra de la marca de color rosado Pantone 183C delimitado por la forma de una botella, como en el expediente de la acción de cancelación de la marca de color rosado Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso. Debe recordarse que se trata de dos marcas distintas, cada una con certificado de registro propio.

El 30 de junio del 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Dirección de Signos Distintivos, resolvió en primera instancia las acciones de cancelación por no uso. Respecto a la marca de color delimitada por la forma de una botella, la Dirección de Signos Distintivos negó la cancelación del registro por no uso, considerando que la marca sí había sido usada para distinguir gaseosa sabor a manzana dentro del periodo relevante, uso de la marca de color que quedó acreditado en el expediente y que se dio delimitado por la forma de botella. De hecho, de las pruebas aportadas por el titular del registro se pudo evidenciar que la marca se comercializa en botellas de distinto tamaño y botellas con distintas presentaciones comerciales (figura 3).

Figura 3

Presentaciones comerciales en botella de las gaseosas sabor a manzana del titular del registro



Fuente: Tomada de la respuesta a la acción de cancelación que reposa en el expediente administrativo.

La Dirección de Signos Distintivos concluyó que la marca de color rosado Pantone 183C delimitado por la forma de una botella se usaba en el mercado con diferencias que no resultaban ser sustanciales respecto del signo concedido, tanto en la tonalidad del color como en la forma que lo delimitaba.

Además de negar la cancelación por no uso, la Dirección de Signos Distintivos extendió la notoriedad de la marca rosado Pantone 183C delimitado por la forma de una botella para identificar gaseosas sabor a manzana. Como consecuencia de la notoriedad del signo no canceló parcialmente el registro, pues si bien el uso fue probado únicamente para “gaseosas sabor a manzana” y no para la totalidad de los productos de la cobertura, esto es, “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas sabor a manzana”, estos resultaban ser productos similares y conexos con los productos respecto de los cuales el uso fue probado efectivamente (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020a). Aunque resulta ser un tema interesante que no es objeto de la reflexión presentada en el presente artículo, debe recordarse que las marcas notorias tienen una protección especial respecto a las acciones de cancelación por no uso, no pudiéndose cancelar por la oficina nacional competente, incluso respecto de “productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2021).

Tratándose de la marca de color rosado Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso, la acción de cancelación sobre este signo tuvo un destino distinto. Como se advirtió, el titular del registro presentó las mismas pruebas en uno y otro expediente de cancelación. Aquel no logró acreditar el uso de la marca en la forma en la que fue concedida, esto es, en la forma de un vaso, pues las pruebas aportadas en este expediente de cancelación daban cuenta del uso del signo de color en una botella.

Existe, por lo tanto, un cambio sustancial en la manera en que es usada la marca en el mercado, no respecto al color sino respecto a la forma que lo delimita y, en consecuencia, referido a su conjunto, esto es, el color más su forma delimitante. Así lo expresó la Dirección de Signos Distintivos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020b):

De manera que las pruebas valoradas en conjunto son insuficientes para demostrar que en el mercado se encuentra la configuración objeto de estudio *rosado Pantone (183c) delimitado por la forma de un vaso*, identificando productos de la clase 32 internacional tal y como fue otorgado el derecho; y no es de recibo, que el titular pretenda acreditar el uso del signo analizado, mediante pruebas que se refieren a otra marca de su propiedad, toda vez que cada registro es independiente.

En efecto, el titular demuestra con el acervo probatorio el uso del color rosado Pantone 183C, pero en la forma de una botella y no en la forma en que se delimitó en el registro que nos ocupa (vaso). Esto, además de considerarse una variación sustancial en el uso de la marca, se refiere al uso de un conjunto marcario completamente diferente al que es objeto de este trámite, aunque también sea de su propiedad.

En resumen, dentro del expediente no hay prueba de que la marca esté siendo usada dentro de la forma específica de un vaso y mucho menos que el consumidor adquiere los productos reivindicados en el registro, identificados con el color delimitado por esta forma. Por lo anterior, esta Dirección evidencia que la marca no es usada dentro de la forma específica que fue registrada, siendo esta una variación de carácter sustancial, y por ende se procederá a cancelar el registro concedido.

Este pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la necesidad de usar en el mercado las marcas de color en la forma en la que dicho signo fue concedido no resulta ser el primero en dicho sentido. En efecto, con anterioridad la Dirección de Signos Distintivos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014b) había advertido dicha situación así:

El signo pretendido cuenta con su distintividad precisamente por el color aplicado en la forma delimitada y será en el comercio que los compradores podrán reconocer su distintividad no únicamente como color, sino porque podrán apreciar tal tonalidad en una figura que el solicitante ha identificado.

Igualmente, el despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se había pronunciado al respecto de la siguiente manera:

Igualmente, es preciso indicar que en la presente solicitud se analiza el color y no la forma dentro de la cual esté delimitado. Lo anterior no implica en modo alguno la excepción a la obligación de usar la marca tal y como fue registrada. El hecho de que la forma que delimita el color no fuera reivindicada no significa que el color pueda ser usado de cualquier manera, o que haya sido registrado sin forma, pues de lo contrario el solicitante no habría radicado dos solicitudes diferentes en las que se puede apreciar el color rosado delimitado por la forma de un vaso y de una botella.

En consecuencia, la forma sí es relevante a la hora de presentar el producto a los consumidores.

Las resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos mediante las cuales se decidieron las acciones de cancelación fueron objeto del recurso de

apelación, por lo que resultará en todo caso interesante conocer la posición al respecto de la segunda instancia sobre este aspecto en particular.

Ahora bien, establecida la importancia de la forma que delimita el color en una marca de color, no solamente para efectos de la solicitud de registro a presentarse ante la oficina nacional competente sino también de la manera como su titular debe usarla en el mercado, en materia de observancia resulta también relevante la forma delimitante.

A propósito de una acción de infracción de derechos de propiedad industrial iniciada por la sociedad Sociéte Dés Produist Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S. A. en contra de la sociedad Jerónimo Martins Colombia S.A.S., adelantada en Colombia ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta infracción de la marca de color verde Pantone 361C, delimitada por la forma de un cilindro (certificado de registro n.º 510204), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (7 de octubre de 2020) se pronunció sobre la forma que delimita el color en una marca de color de la siguiente manera:

Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la oficina nacional competente, a efecto de verificar la eventual existencia de una infracción marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una “posición” determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado. (Cursivas propias)

Por su parte, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, quien como Juez de la República conoció de la acción de infracción, decretó una medida cautelar tendiente a la protección de la marca de color registrada por Nestlé. En relación con la presunta infracción por parte del demandado de la marca de color y en relación con la forma que lo delimita y la forma del producto usada en el

mercado por parte del presunto infractor, la Superintendencia expresó (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019):

En segundo lugar, en lo que respecta a la forma bajo la cual está delimitado el color, lo cual resulta de vital importancia en este tipo de marcas, evidencia el Despacho que la forma de cilindro bajo la cual se registró la marca no es exactamente igual a la utilizada por el accionado, empero, en ambos casos nos encontramos ante empaques que vistos de manera bidimensional forman una figura rectangular. En este mismo sentido, es preciso resaltar que la bolsa en forma rectangular allegada al expediente no es bidimensional, pues ella presenta un grado de profundidad que permitiría al empaque tener una forma distinta, asimilable, aunque no igual, a la de un cilindro.

Puestas de este modo las cosas, en tanto estamos frente a un mismo color en una tonalidad similar (aunque no idéntica) y a formas que delimitan dicho color que también se advierten similares, este Despacho puede concluir en esta etapa preliminar, que el accionado está utilizando en el comercio un signo similar al de la marca de titularidad del accionante Verde Pantone 361C.

Aunque el proceso judicial fue terminado por transacción entre las partes y, por lo tanto, no se llegó a expedir una sentencia, debe ponerse presente que como lo afirmó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez de infracción en este caso tuvo en cuenta no únicamente el color registrado como marca, sino también la forma que lo delimita. Lo anterior para determinar, por lo menos de manera preliminar, una infracción de la marca registrada en los términos del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Debe recordarse que existen otras autoridades nacionales competentes para las cuales analizar el alcance del derecho de marcas no tradicionales como las de color resultará determinante, como lo son a manera de ejemplo las decisiones que pueden tomarse en una instancia de medidas en frontera o en instancias penales. En dichas decisiones será clave su posición en torno a la forma que delimita el color registrado.

Conclusiones

La Decisión 486 de 2000 impone una obligación de delimitar las marcas de color por una forma específica e indica expresamente que no pueden registrarse como marcas los colores aisladamente

considerados sin que se encuentren delimitados por una forma específica. Esta obligación no resulta sin embargo aplicable a las marcas de combinación de colores.

Como pudo constatarse, no solamente de la doctrina de la oficina nacional competente de Colombia sino también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el calificativo de específico sobre la forma delimitante del color no puede confundirse con el calificativo de distintivo. En ese orden de ideas, no se requiere que la forma que delimita el color en una marca de color sea en sí misma distintiva, sino que lo debe ser el color y, en general, el conjunto marcario.

La forma que delimita el color resulta ser no únicamente un requisito de representación gráfica para las solicitudes de registro, sino que trasciende la etapa del trámite de registro marcario. En efecto, la forma que delimita el color resulta ser determinante igualmente tratándose de acciones de cancelación por no uso, en las cuales el titular de un registro marcario deberá probar que la marca ha sido usada en el comercio de la manera en que fue registrada o de una manera en ningún caso sustancialmente distinta. De entenderse que la marca de color puede ser usada delimitada por cualquier forma, se estaría entregando a su titular un monopolio sobre los colores aisladamente considerados que la norma no prevé.

Así mismo, la forma que delimita el color resulta determinante tratándose de la observancia de las marcas de color, pues la autoridad nacional competente encargada, por ejemplo, de las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial, deberá determinar la manera en que el presunto infractor está realizando un uso de la marca protegida en el mercado. Esto implica necesariamente el estudio de la forma que delimita el color registrado.

Aunque el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina establecido en la Decisión 486 de 2000 ha cumplido ya 21 años de vigencia en este bloque subregional, las marcas no tradicionales, como las marcas de color, siguen siendo objeto de diferentes desarrollos tanto doctrinales como jurisprudenciales.

Esto no es de sorprender, pues el empresario está en constante búsqueda de nuevas fórmulas comerciales mediante las cuales sostener o incre-

mentar su clientela y ganar cada vez un mejor lugar en el mercado. En esta labor los derechos de propiedad industrial, entre ellos las marcas, resultan de gran utilidad, pues con la exclusividad brindada por el ordenamiento sobre un bien de tal tipo el empresario se vuelve más competitivo.

Son de esperar nuevos pronunciamientos también de otras oficinas nacionales competentes de la Comunidad Andina y de sus autoridades de observancia, así como de otras instancias judiciales en Colombia en relación con las marcas de color y la forma que las delimitan. Estas decisiones sin duda enriquecerán las discusiones que aún quedan por sostener en torno a esta temática.

Referencias

- Bustamante, M. (2019). *La aplicación del secondary meaning en los países de la Comunidad Andina* [tesis de maestría, Universidad de Piura, Perú]. <https://hdl.handle.net/11042/4142>
- Castro, J. D. (2012). Las marcas no tradicionales. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 16, 297-325.
- Comisión de la Comunidad Andina (14 de septiembre del 2000). Decisión 486. https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf
- Cure, V. (2020). Representación gráfica de las marcas olfativas en Colombia a la luz de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Anuario de Derecho Privado*, 02, 1-39. <https://doi.org/10.15425/2017:310>
- Guerrero, M. (2019). *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*. Universidad Externado de Colombia.
- Metke, R. (2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 9(2), 82-110.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018). Escrito de conclusiones dentro del Proceso 01-AI-2017. Radicado 2-2018-022354.
- López, J. (2006). La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino. *Revista Propiedad Intelectual*, 8-9, 54-71.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2001). Circular Única. <https://www.sic.gov.co/>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2014a). Resolución 33205: por medio de la cual se resuelve una solicitud de registro.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2014b). Resolución 33206: por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2015a). Resolución 1075: por la cual se resuelve un recurso de apelación.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2015b). Resolución 1076: por la cual se resuelve un recurso de apelación.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2019). Auto 960: por el cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares. [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Auto%20960%20enero%2011%20de%202019%20\(18-308488\)%20Decide%20medida%20cautelar.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Auto%20960%20enero%2011%20de%202019%20(18-308488)%20Decide%20medida%20cautelar.pdf)
- Superintendencia de Industria y Comercio (2020a) Resolución 33942. Expediente SD2018/0042493.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2020b). Resolución 33945. Expediente SD2018/0042494.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2020c), Resolución 59671: por la cual se adicionan y modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de marzo de 2013). Proceso 20-IP-2013. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F20-IP-2013.doc&wdOrigin=BROWSELINK>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de febrero de 2014). Proceso 17-IP-2014. [M. P. Luis José Diez Canseco Núñez]. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F17-IP-2014.doc&wdOrigin=BROWSELINK>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (3 de abril de 2017). Proceso 310-IP-2016. [M. P. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros]. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/310_IP_2016.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (11 de mayo de 2018). Proceso 232-IP-2016. [M. P. Luis Rafael Vergara Quintero]. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/232-IP-2016.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de mayo de 2019). Proceso 01-AI-2017. [M. P. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros]. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/SENTENCIAPROCESO01_AI_2019.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (23 de octubre de 2019). Proceso 262-IP-269. [M. P. Hugo R. Gómez Apac]. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/262_IP_2019.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (7 de octubre de 2020). Proceso 619-IP-2019 [M. P. Hugo R. Gómez Apac]. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/619_IP_2019.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (21 de junio de 2021). Proceso 52-IP-2021 [M. P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano]. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/52_IP_2021.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (11 de marzo de 2022). Proceso 01-AI-2019. Auto que resuelve la solicitud de enmienda, aclaración y complementación. [M. P. Hernán Romero]. http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/AUTO01_AI_2017.pdf

Notas

- ¹ Con anterioridad a dicha modificación reglamentaria, se encontraba vigente el numeral 1.2.5.14 referido a las marcas de color introducido por la Resolución 3718 de 2 de febrero del 2016. Tratándose de marcas no tradicionales, la Circular Única contiene hoy en día instrucciones administrativas no solamente relacionadas con las marcas de color, sino también con las marcas sonoras, marcas táctiles o de textura, marcas de posición y marcas animadas o de movimiento.