

ANUARIO DE

# DERECHO PRIVADO

MONOGRAFÍAS

## MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO

01

MARCELA CASTRO DE CIFUENTES  
Directora

ANUARIO DE

# DERECHO PRIVADO

## 01

ISSN 2665-2714

**Para citar:** <http://dx.doi.org/10.15425/2017.195>

**Fecha de publicación:** febrero de 2019

### **Ediciones Uniandes**

Calle 19 N. 3-10 oficina 1401

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: 3394949 ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

[infeduni@uniandes.edu.co](mailto:infeduni@uniandes.edu.co)

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica:

Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia.

Acreditación institucional de alta calidad 10 años:

Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.



# Los colores como marca en Colombia

## Retos, utilidad y criterios para su regulación\*

ANDREA LORENA AMAYA GUTIÉRREZ\*\*

DOI: <http://dx.doi.org/10.15425/2017.206>

### SUMARIO

#### Introducción

I. LAS MARCAS DE COLOR EN EL DERECHO COMPARADO (UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) – 1. Unión Europea. – 1.1. Caso Libertel (Holanda). – 1.2. Caso Heilderberger Bauchemie (Alemania). – 1.3. Caso Alken-Maes (Bélgica). – 1.4. Caso Español. – 1.5. Caso Cadbury (Reino Unido). – 2. Estados Unidos de América. – 2.1. Caso Owens Corning. – 2.2. Caso Qualitex.

II. CASO POSTOBON – 1. Presentación de la Solicitud. – 2. Estudio de Forma. – 3. Respuesta al Requerimiento de Información. – 4. Primera Resolución. Concesión. – 5. Revocatoria Directa Parcial. – 6. Oposición. – 7. Respuesta Oposición. – 8. Decisión Inicial. – 9. Recurso Apelación e Intervención de Terceros. – 10. Decisión Final Vía Gubernativa. – 11. Demanda de Nulidad.

III. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA CONCEDER MARCAS DE COLOR EN COLOMBIA – 1. Aspectos Generales. – 1.1. Retos. – 1.2. Utilidad. – 1.3. Criterios. – 1.4. Exigibilidad. – 2. Legalidad del Caso Postobon. – 2.1. ¿Cuáles fueron los criterios para conceder la marca color rosado a Postobon? – 2.2. ¿Se otorgó un monopolio a Postobon al conceder la marca color rosado? – 2.3. ¿Fue útil para Postobon obtener la titularidad de la marca color rosado? – 3. Propuesta de criterios para conceder marcas de color. – 3.1. Declaración Juramentada. – 3.2. Pruebas de uso previo o segundo significado. – 3.3. Aplicación del Derecho Comparado.

IV. CONCLUSIONES – Bibliografía.

\* Trabajo de grado dirigido por Danilo Romero Raad.

\*\* Abogada especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y máster en derecho privado de la misma Universidad. Actual Directora Jurídica de Diana Corporación S.A.S.

[al.amaya88@uniandes.edu.co](mailto:al.amaya88@uniandes.edu.co).

**Resumen.** La aparición de nuevas tecnologías, la masificación de la industria y el surgimiento permanente de nuevos productos, servicios y sectores que están en constante evolución han traído consigo una necesidad imparable de innovar y de crear elementos diferenciadores que permitan a los consumidores distinguir un producto o servicio de otro. Este cambio ha dado lugar a la aparición de marcas no tradicionales, marcas que antes eran impensables hoy son una realidad: olores, formas, gestos, texturas y por supuesto colores están marcando la diferencia.

En Colombia, el registro de marcas de color fue una novedad debatida en el caso Postobón, en el que se solicitó el registro de color rosado para las bebidas gaseosas de manzana sin que estuviera contenido en una forma determinada. Esta investigación analizará los criterios que deben tenerse en cuenta para conceder marcas de color por sí solos, asegurando que los mismos cumplan con la función que le fue encomendada a la autoridad competente de propiedad intelectual, esto es, proteger la inversión y la libre competencia.

**Abstract.** The emergence of new technologies, the growth of industry and the permanent innovation in new products, services and sectors; have brought with them an unstoppable need to innovate and create differentiated elements allowing consumers to distinguish a product or service between other options in the market. This scenario of constant change has given rise to the appearance of non-traditional branding. Simple things like: smells, shapes, gestures, textures and colors; were previously unthinkable in the past for branding but today are being part of it and they are making the difference for the customer experience and its preference.

In Colombia, the registration of color marks was a novelty debated in the “Postobón” case, in which a pink color registration was requested for the soft drinks of apple without being contained in a determined format or shape. This research will analyze the criteria to be considered for granting exclusively color marks and to ensure they fulfill the function entrusted to the competent intellectual property authority, that is, to protect investment and free competition.

**Keywords.** Marcas, Color, Color Trademarks, Postobón.

# Introducción

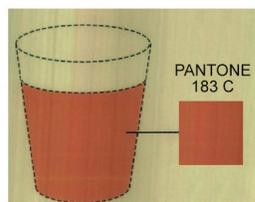
La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (“SIC”) en una decisión con escasos precedentes en el país determinó conceder a favor de Postobón S.A. la marca de color rosado (Pantone 183C) para identificar aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, sabor a manzana en Clase 32<sup>1</sup>, en una forma punteada no delimitada<sup>2</sup> (“Caso Postobón”).

El pronunciamiento de la SIC representa uno de los primeros pasos en el camino de ampliar el alcance del derecho de propiedad intelectual en Colombia a la concesión de marcas no tradicionales. Las marcas no tradicionales<sup>3</sup>, por su carácter novedoso, representan un reto, por lo que se hace necesario identificar los criterios que le permitan a la SIC ser asertiva al conceder los derechos exclusivos a su titular sin afectar los derechos de los demás competidores; así como determinar si para los empresarios, obtener registros de marcas de color es útil en el desarrollo de la actividad comercial.

Este artículo tiene como objetivo general hacer un análisis del Caso Postobón y con base en éste proponer los criterios que, en mi opinión, debe tener en cuenta la SIC para conceder el registro de una marca de color aisladamente considerado en Colombia, que no esté contenido en una forma definida sin afectar los derechos de los demás competidores.

1 SIC, Resolución 33206 de 2014, 27 de mayo. Resolución 33205 de 2014, 27 de mayo. Resolución 1075 de 2015, 19 de enero y Resolución 1076 de 2015, 19 de enero.

2



3 Entiéndase por Marca No Tradicional: “aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales.” Castro García, Juan David. 2012. “Las Marcas No Tradicionales” *Revista de Propiedad Inmaterial Universidad Externado de Colombia* n°.16: 297.

# I. Las marcas de color en el derecho comparado (Unión europea y estados unidos de américa)

El primer capítulo tiene por objetivo describir la existencia de marcas de color en la Unión Europea y Estados Unidos de América, dar a conocer al lector los criterios utilizados en estas regiones para concederlas o negarlas, presentar los aspectos relevantes de la discusión que se viene dando desde hace mucho más tiempo de la que se está dando en Colombia y dar herramientas adicionales a la investigación que permitan más adelante dar solución a los interrogantes planteados.

Para comenzar, como señala Engels (2006), la función fundamental de las marcas es distinguir los bienes y servicios de una empresa respecto de los de otra. Los colores en este sentido son considerados valiosos para marcar la diferencia con los demás empresarios y de allí el interés de que sean registrados como marca.

El proceso para determinar si se pueden proteger como signos distintivos en cada región ha dependido de diferentes pronunciamientos de las autoridades en materia de propiedad intelectual en cada país, de los cuales destacaré los más relevantes en Estados Unidos de América (EE. UU.) y la Unión Europea (EU) como unos de los abanderados en el mundo de esta materia.

## 1. Unión Europea:

Las marcas de color son consideradas atípicas, por lo tanto, respecto de ellas, se han hecho manuales por las oficinas de marcas de las oficinas de propiedad intelectual de la UE<sup>4</sup> con un criterio en común, definido como precedente en el caso

4 Por ejemplo: La Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Marcas y Patentes Alemana (GPTO), La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK-IPO) y La Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux (BOIP). Engels, “The Local Colour of Color Marks”, 628.

*Libertel*<sup>5</sup> (“*Libertel*”) y el caso *Heilderberger Bauchemie*<sup>6</sup> por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU) en el que determinó los límites sobre lo que puede y lo que no puede ser considerado una marca de color.

### 1.1. Caso *Libertel* (Holanda):

*Libertel*, una compañía **holandesa** de comunicaciones solicitó en 1996 el registro de la marca “*orange*”<sup>7</sup> sin ninguna referencia al código del color ante **Benelux**<sup>8</sup>.

Respecto del análisis realizado por la Corte (CJEU) para determinar si era posible o no concederla me permito destacar: “*No se puede presumir que un color per se puede constituir un signo, pues normalmente un color es una simple propiedad de las cosas*” y “*El número de diferentes colores que están disponibles como potenciales marcas de bienes o servicios debe considerarse como limitado*” (Engels 2016, traducción libre).

Por lo anterior, señala la Corte (CJEU) que los requisitos para conceder una marca de color no aplican para otro tipo de marcas y establece las principales diferencias así:

1.1.1. Un color *per se* puede ser registrado siempre y cuando la marca contenga una representación gráfica, pero la muestra de un color por sí solo no constituye una representación gráfica. Por lo tanto, se necesita un código de identificación internacionalmente conocido (p.e. Pantone).<sup>9</sup>

1.1.2. La descripción de la solicitud debe ser clara, precisa, autónoma, de fácil acceso, inteligible y objetiva<sup>10</sup>

5 CJEU, 6 May 2003, C-104/01 – *Libertel Groep BV v Benelux*-. Citado en Engels “The Local Colour of Color Marks”, 629.

6 CJEU 24 June 2004, Case C-49/02 – *Heidelberger Bauchemie GmbH*. Citado en Engels “The Local Colour of Color Marks”, 629.

7



8 Benelux es : “*La unión aduanera y económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. También indica la antigua región comprendida por los países que formaron el Reino de los Países Bajos.*”. “Benelux” *Wikipedia*, último acceso 11 de diciembre de 2018, <https://es.wikipedia.org/wiki/Benelux>

9 Engels, Gabriele. 2016. “The Local Colour of Color Marks”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* n.º 11: 628.

10 Court of Justice of the European Union, 12 December 2002, Case C-273/00 – *Sieckmann v Deutsche Patent- und Markenamt*.

- 1.1.3. No debe restringir la disponibilidad de colores para otros comerciantes que ofrezcan bienes o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.<sup>11</sup>
- 1.1.4. La concesión de una marca de color sin uso previo, solo se puede otorgar en casos excepcionales, especialmente cuando el número de productos y servicios para el que se solicita es muy limitado o el mercado muy específico.
- 1.1.5. La familiaridad de los consumidores con el color, es decir, que vean el color como el producto.

### 1.2. Caso *Heilderberger Bauchemie* (Alemania):

El caso *Heilderberger Bauchemie* por su parte estableció el precedente para las denominadas marcas de color combinadas. Dicha compañía solicitó en 1995 la combinación de colores amarillo y azul ante la GPTO (Oficina de Marcas y Patentes **Alemana**)<sup>12</sup> para ser usada en cualquier forma y en particular en empaques y etiquetas.

La Corte (CJEU) negó la concesión de la marca por considerar que no cumplía con los requisitos para ser una marca de color. Para que una combinación de colores sea considerada marca debe estar sistemáticamente organizada asociando los colores a una manera predeterminada y uniforme.<sup>13</sup>

### 1.3. Caso *Alken Maes* (Bélgica):

En **Bélgica**, ante la Corte Suprema de Apelaciones de Bruselas<sup>14</sup> se resolvió el alcance de la protección concedida por las marcas de color en el caso *InBev Belgium*

11 *Libertel*, para 60. “in not unduly restricting the availability of colours for the other traders who offer for sale goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought” (Traducción libre)



13 CJEU 24 June 2004, Case C-49/02 – *Heidelberger Bauchemie GmbH*. Citado en Engels, “The Local Colour of Color Marks”, 629.

14 *InBev Belgium v Brouwerijen Alken-Maes*, Court of Appeal of Brussels, 2012/AR/1999, 21 October 2013.

v *Brouwerijen Alken-Maes* en 2013 en el que se discutió una posible infracción marcaría sobre los derechos conferidos por una marca de color.

La norma de propiedad intelectual aplicable en Bélgica está determinada por la ley expedida por la Convención de Propiedad Intelectual de Benelux (BCIP) que establece en el artículo 2.1. BCPI, que a su vez corresponde al artículo No. 2 del denominado *Trade Mark Directive (TMD)* lo siguiente: “Las marcas consisten en cualquier signo capaz de ser registrado gráficamente, que son capaces de distinguir los bienes y servicios de un empresario de los de los demás” (Muyldermans, 2014).

Los requisitos de la representación gráfica de una marca son: clara, preciso, independiente, de fácil acceso, inteligible, durable y objetivo<sup>15</sup>.

Con las anteriores consideraciones presentes, más las definidas y explicadas del caso *Libertel* se resolvió el siguiente caso<sup>16</sup>:

- 1.3.1. *Alken-Maes*, que es parte del grupo Heineken, es una de las cervecerías más antiguas de Bélgica. En 1960 empezó a comercializar una cerveza *lager* con un *trade dress* que usaba el color azul oscuro.
- 1.3.2. En 2006 *Alken-Maes* solicitó ante Benelux el registro de la marca de color azul (Pantone 2478c) para proteger cervezas<sup>17</sup>, registro que le fue concedido.
- 1.3.3. En 2012, *InBev Belgium* rediseñó el *trade dress* de su marca de cerveza *lager* “*Jupiler Blue*” que se convirtió en “*Blue by Jupiler*”, y utilizó para ello el mismo tono azul oscuro del *Alken Maes*.
- 1.3.4. *Alken-Maes* solicitó la imposición de medidas cautelares por considerar que sus derechos sobre la marca de color azul para proteger cervezas habían sido infringidos para lo que argumentó, entre otros aspectos, el amplio reconocimiento de la marca *Maes* en Benelux y aportó un estudio de mercado que dejaba en evidencia que el 60% de los encuestados reconocía a las cervezas azul oscuro como *Maes*.

15 (Case C-273/ 00 Sieckmann [2002] ECR I-11737, para 55) Citado por Muyldermans, Jeroen, “The Belgian beer battle: the scope of protection afforded to color marks”, 265. Traducción libre

16 Muydelmarns, Jeroen. 2014. “The Belgian beer battle: the scope of protection afforded to color marks”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* n°9: 266.

17



1.3.5. La Corte al decidir el caso, dio la razón a *Alken-Maes* y confirmó que sus derechos habían sido infringidos, bajo los siguientes argumentos:

- 1.3.5.1. Las diferencias entre la marca de color registrada y el signo usado por *InBev Belgium* no eran insignificantes como para pasar desapercibidas.
- 1.3.5.2. El alto grado de similitudes entre el signo registrado y el usado por el infractor es innegable.
- 1.3.5.3. La marca Jupiler y el toro que acompañan en color azul oscuro son menos prominentes y visibles
- 1.3.5.4. El color azul oscuro en la marca de *InBev Belgium* conserva un rol distintivo independiente de los demás elementos que componen el signo

De acuerdo con Muyldermans, 2014 este caso en Bélgica demuestra que un color por sí solo o una combinación de colores puede cumplir con la función de las marcas de garantizar el origen de los productos y servicios a los consumidores y permite distinguir ciertos bienes y servicios de otros.

Concluye también el autor que este caso permite establecer que una vez una marca de color es registrada, es una poderosa herramienta, pues las infracciones se pueden demostrar fácilmente ante la Corte, en especial de aquellas que han adquirido distintividad a través de su uso y que han adquirido reputación en el mercado

#### 1.4. Caso Español:

En **España**, la actual normativa<sup>18</sup> ha abandonado la tradicional restricción del registro de marcas de color único. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo Español que reconoce el precedente del caso *Libertel*, y en particular expone: “*en efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación del origen de los productos o servicios de una empresa de los de otras*”<sup>19</sup>.

En palabras de Martínez Simón, 2014, para que el color goce de un carácter distintivo, el consumidor lo debe identificar con determinado origen empresarial y no percibirlo como una mera ornamentación o como un elemento natural

18 Ley de Marcas de 2001. Directiva 89/104 y Acuerdos ADPIC.

19 Martínez Simón, Javier. 2014. “Estudio sobre la Marca de Color Único” [https://porticolegal.economista.es/pa\\_articulo.php?ref=328](https://porticolegal.economista.es/pa_articulo.php?ref=328)

del producto. Tampoco serán distintivos aquellos colores que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio<sup>20</sup>.

Señala Martínez Simón, 2014 citando a Pelesee Capell y Solanelles Batle, que conforme a lo establecido en el numeral 7.1.f) del Reglamento Base de la Comunidad Europea 90/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria: “no podrá registrarse ningún color que sea tan esencial para el producto, que otros no podrían competir sin él efectivamente en el mercado”, bien porque afecten a su uso, propósito, costo, calidad o cualquier otra característica esencial.

El autor concluye que tanto las oficinas de propiedad intelectual y los tribunales supremos europeos y de la comunidad andina deberán exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados para no producir daño (incluso irreparable) a la competencia y al desenvolvimiento del mercado<sup>21</sup> lo que permite percibir una intención del país por abrir la posibilidad de registrar marcas de color, es decir, cambia su doctrina y elimina la prohibición, pero establece criterios claros sobre aquellos casos que pueden recibir protección.

### 1.5. Caso *Cadbury* (Reino Unido):

En el **Reino Unido**<sup>22</sup>, uno de los casos más relevantes es *Cadbury vs Société des Produits Nestlé S.A.*

En 2004 *Cadbury* solicitó el registro de la marca “color morado (Pantone 2685C)”<sup>23</sup> ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK-IPO) aplicada a toda la superficie visible o mediante el uso del color predominante en la superficie visible del empaque de los productos.

A pesar de que Nestlé presentó oposición a la solicitud bajo el argumento de falta de distintividad, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK-IPO)

20 Artículo 4.1. d) Reglamento Base, 3.1.d) Primera Directiva y 5.1.d) de la Ley de Marcas española.

21 Martínez Simon, Javier. 2014. “Estudio sobre la Marca de Color Único” [https://porticolegal.economista.es/pa\\_articulo.php?ref=328](https://porticolegal.economista.es/pa_articulo.php?ref=328)

22 No obstante, se incluye el Reino Unido en la descripción de los países miembros de la Unión Europea, no es mi intención pasar por alto la decisión adoptada por la mayoría de la sociedad británica de votar por su salida de la Unión Europea (Brexit) el pasado 23 de junio de 2016 que aún se encuentra en etapa de implementación.

23



decidió conceder el registro pues consideró que *Cadbury* había adquirido distintividad en relación con los bienes que comercializa y le limitó el derecho, para ser ejercido solo sobre chocolates en barra en forma de tabla, chocolate de leche para comer y preparaciones para hacer chocolate para beber en clase 30<sup>[24]</sup>.

Nestlé apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Reino Unido en 2013 y argumentó que el juez cometió un error al conceder la marca a *Cadbury* pues había desconocido el precedente del caso *Heidelberger* en el que se reconoció que las marcas de color deben ser precisas y uniformes para satisfacer el requisito del Art. 2 TMDir. ya descrito, y que la marca color morado de *Cadbury* no había logrado demostrar su representación gráfica, ni era clara y uniforme pues en la descripción de la solicitud afirmó: “*el color púrpura aplicado a toda la superficie o siendo el color predominante aplicado a toda la superficie visible del empaque de los productos*”<sup>25</sup>

La Corte de Apelaciones consideró que el uso de la palabra “*predominante*” hace la descripción ambigua e imprecisa, por lo tanto, revocó la decisión y decidió negar la marca.

Del caso *Cadbury*, se observan dos aspectos para tener en cuenta en el análisis de la concesión de registro de una marca de color, así:

- 1.5.1. El color *per se* no es registrable, a menos que el mismo haya adquirido distintividad relevante en relación con los productos que comercializa y,
- 1.5.2. Los requerimientos de forma para que una marca de color sea registrada son: (i) Especificidad suficiente y (ii) Claridad y precisión en la solicitud de registro.

Las decisiones anteriores son casos que determinaron de forma clara y precisa los parámetros para conceder marcas de color en la Unión Europea.

El análisis de los fallos permite concluir de forma preliminar que en la Unión Europea:

- Las marcas de color se pueden registrar
- El criterio de la oficina de propiedad intelectual que resuelve la petición debe tomar en cuenta los parámetros definidos como mínimos

24 Engels, Gabriele, Jesse Hofhuis, Claire Lehr. 2016. The Local Colour of Color Marks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* n°11: 630.

25 Engels, Gabriele, Jesse Hofhuis, Claire Lehr. 2016. The Local Colour of Color Marks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* n°11: 630.

obligatorios en cada entidad, para evitar que su concesión afecte derechos de terceros.

- Todas las jurisdicciones tienen como referencia lo decidido en el caso *Libertel*, que establece los siguientes criterios generales para conceder marcas de color: (i) Tener representación gráfica, (ii) Determinar el segmento del mercado específico y (iii) El consumidor debe estar familiarizado con el color.
- Las marcas de color también deben tener distintividad adquirida (entendida como aquella entre el 50% y el 70%).

## 2. Estados Unidos de América:

En Estados Unidos, las marcas de color se rigen por el denominado “*Lanham Act*”<sup>26</sup>.

En el *Lanham Act* se establece que una marca se vuelve distintiva o recibe un segundo significado (*secondary meaning*) si los consumidores asocian la marca exclusivamente con el producto del propietario<sup>27</sup> como se verá a continuación:

### 2.1. Caso *Owens Corning*:

En este caso de 1980, la compañía *Owens-Corning Fiberglas Corp* (“*OCF*”) que se dedicaba a producir fibra de vidrio para aislamiento de casas, solicitó el registro del color rosado como marca, el cual era aplicado a toda la superficie de vidrio que comercializaba dicha compañía. OCF argumentó su solicitud de registro bajo lo establecido en la sección 1052(f) del *Lanham Act* que establece que las marcas adquieren distintividad en los siguientes casos<sup>28</sup>:

- Cuando el color adquiere un segundo significado
- Cuando una marca ha perdido su significado natural y ha empezado a representar los bienes de un comerciante en particular

26 *Lanham Trademark Act* es el estatuto federal que regula la normatividad en materia de marcas en los Estados Unidos, en él se regulan asuntos como infracción marcaria, dilución marcaria, publicidad engañosa, competencia desleal, entre otros aspectos.

27 Hubbard, Janet. 1986. “Think Pink! Color Can be a Trademark”. *Washington and Lee Law Review*. n°43:1434.

28 Hubbard, Janet.1986. “Think Pink! Color Can be a Trademark”. *Washington and Lee Law Review*. n°43:1438.

- Cuando ha tenido inversión en publicidad relevante y uso exclusivo en el mercado

La solicitud fue negada en el examen inicial de la oficina de marcas y ante el *Trademark Trial and Appeal Board*, pues las instituciones consideraron que el color rosado aplicado de forma uniforme en la superficie de vidrio para aislar viviendas no era marca válida.

En apelación, la Corte Federal definió que en lo relacionado con la protección de los colores como marcas se debe aplicar la siguiente prueba<sup>29</sup>:

- ¿El color es funcional?, si lo es, la marca no se puede conceder. Si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,
- ¿El color es solo decorativo? si lo es, la marca no se puede conceder. Si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,
- ¿El color es parte de un diseño arbitrario del solicitante? si lo es, la marca de color es distintiva y se puede conceder, si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,
- ¿El color tiene un segundo significado? si lo tiene, la marca es distintiva, si no lo tiene, no lo es y no se puede registrar.

Realizada la prueba anterior, la Corte Federal concluyó que se debía proteger la marca color rosado y argumentó que las marcas deben promover el desarrollo y la conservación de la calidad, deben proteger a los empresarios que han adquirido *good will* y que la marca solo le da derecho a su titular de prohibir el uso de la marca cuando deba proteger su reputación, por lo que no se crea, con la decisión, un monopolio.

El precedente definido en el caso OCF fue desconocido posteriormente por el juez del caso *NutraSweet Co. v. Stad Corp (1991)* pero reconocido nuevamente en el caso *Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*

Por lo tanto, la Corte Suprema, con el ánimo de garantizar la certeza de las decisiones, decidió abandonar de forma definitiva la idea de no proteger un color por sí solo como marca, en el caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* en 1994<sup>30</sup>.

29 Owens-Corning, 774 F.2d at 1122-24 (considering policy interests behind color depletion and shade confusion theories), citado por Hubbard, “Think Pink! Color Can be a Trademark”, 1448.

30 Overcamp, Elizabeth. 1995. “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”. *Journal of Intellectual Property Law*, n° 2:595.

## 2.2. Caso Qualitex:

- 2.2.1. *Qualitex* vende y comercializa cojines para prensas de limpieza en seco de color verde oliva desde 1957 bajo la marca *Sun Glow*.
- 2.2.2. En 1989 *Jacobson* empezó a vender prensas para limpieza en seco la marca *Magic Glow* del mismo color de las que comercializaba *Qualitex*.
- 2.2.3. Los cojines de *Qualitex* para ese momento tenían una inversión significativa en publicidad por parte de su propietario y ninguna otra empresa distinta a *Qualitex* vendía ese producto de color verde.
- 2.2.4. *Qualitex* demandó a *Jacobson* por infracción marcaria y competencia desleal, bajo el argumento de que su conducta era una violación al artículo 43 de *Lanham Act*
- 2.2.5. En 1991 mientras la demanda estaba pendiente, la Oficina de Marcas y Patentes le concedió a *Qualitex* el registro del color verde-dorado y por lo tanto la Corte de Distrito Federal de California encontró a *Jacobson* culpable de infracción marcaria y competencia desleal.
- 2.2.6. Dicha decisión, fue posteriormente revocada por el noveno circuito pues éste determinó que un color por sí solo no podía recibir protección.

Overcamp, E. para plantear ambas posiciones respecto de la posibilidad de registrar marcas de color describe en primer lugar, porque la mayoría de los jueces en EEUU consideraba que las marcas de color no debían ser concedidas, bajo las siguientes teorías:

- **La Teoría del Agotamiento de los Colores:** (*The Color Depletion Theory*)<sup>31</sup> Consiste en que es bien sabido que existe un número limitado de colores y, por lo tanto, los empresarios pueden monopolizar los colores para los productos, así, la lista de colores se terminará muy pronto.
- **La Teoría de la Confusión de la Sombra:** (*The Shade Confusion Theory*): Establece que el litigio sobre marcas se puede convertir en determinar si los colores son o no diferentes. Los defensores de esta teoría argumentan que las Cortes pueden enfrentar dificultades para distinguir

31 Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795, 798, 81 U.S.P.Q. (BNA) 430 (3d Cir.1949), cert. denied, 338 U.S. 847 (1949) (originating color depletion theory to deny protection of red and white soup can labels). Citado por Overcamp "The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster", 598.

entre colores, en especial, porque las solicitudes de registro de marcas de color no contienen muestras.

- **Doctrina de la Funcionalidad:** (*Functionality Doctrine*)

En esta teoría se afirma que los colores no pueden ser protegidos si son funcionales. Con ella se determina que se debe prevenir que los empresarios tengan un monopolio sobre “*un avance en la eficacia de la operación, en la simplicidad de una forma o en la utilidad del color*”<sup>32</sup>.

Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que una característica de un producto es funcional cuando es esencial para el uso del artículo o afecta el costo de la calidad del producto<sup>33</sup>.

Sin embargo, la Corte Suprema en dicho caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, decidió revocar la decisión del noveno circuito, concedió la marca a *Qualitex* y argumentó que ninguna regla (inclusive el *Lanham Act*) impide que el color por sí solo sirva como una marca comercial y que, teniendo en cuenta que las marcas para ese momento habían protegido formas, sonidos y olores, los colores deberían recibir similar protección<sup>34</sup>.

La Corte también señaló que los colores pueden desarrollar un segundo significado “*secondary meaning*” en los siguientes términos: “*si un color, después de un tiempo, identifica y distingue una marca en particular, entonces ha adquirido un segundo significado*” y enfatizó que el color debe identificar la fuente del producto con el fin de garantizar la protección de la marca<sup>35</sup>.

Frente a cada una de las teorías, la Corte se pronunció en el siguiente sentido:

- **La Teoría del Agotamiento de los Colores:** (*The Color Depletion Theory*)

Al respecto, a Corte consideró este argumento “un problema ocasional” que normalmente será resuelto por la doctrina de la funcionalidad

32 Pope Automatic Merchandising Co. v. McCrum-Howell Co., 191 F. 979, 982 (7th Cir.1911), cert. denied, 223 U.S. 730 (1912); Citado por Overcamp “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”, 600.

33 Inwood Lab., Inc. v. Ives Lab., Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10, 214 U.S.P.Q. (BNA) 1(1982); Citado por Overcamp “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”, 600.

34 Overcamp, Elizabeth. 1995. “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”. *Journal of Intellectual Property Law*, n° 2:610.

35 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 115 S. Ct. 1300, 1303 (1995). Citado por Overcamp “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”, 611.

- **La Teoría de la Confusión de la Sombra:** (*The Shade Confusion Theory*)  
La Corte rechazó dicha preocupación bajo el argumento de que si los jueces pueden decidir si palabras similares causan confusión también podrá hacer esa determinación entre las sombras de los colores y agregó que típicamente las marcas fuertes con un segundo significado reciben una protección más amplia que las marcas débiles.
- **Doctrina de la Funcionalidad:** (*Functionality Doctrine*)  
La Corte está de acuerdo con esta teoría y asegura que se debe garantizar que la marca de color no sea funcional en el producto que ampara.

Por último, con relación al *trade dress*<sup>36</sup> la Corte afirma que los empresarios pueden ser considerados responsables de competencia desleal aun cuando el color no este registrado como marca, para ello deben demostrar que: (i) su *trade dress* no es funcional, (ii) que su marca ha adquirido un segundo significado y que (iii) existe un riesgo de confusión entre los productos.

Para concluir, de forma sucinta, señalaré las funciones de las marcas en general bajo la normativa anglosajona<sup>37</sup> para desarrollar este aspecto en los capítulos a continuación.

- La función más importante es distinguir productos y servicios de un productor o proveedor de un servicio de otro que vende los mismos productos u ofrece el mismo tipo de servicios.
- Proteger la inversión y el *good will* alcanzado por el producto
- Conferir derechos exclusivos al titular de excluir o prevenir que otros de usar la marca en el mercado, para prevenir el riesgo de confusión.

Al respecto, la primera conclusión es que la jurisprudencia de los Estados Unidos discutió en 1980 el asunto que en Colombia se vio por primera vez en el año 2009 con relación a las marcas de color, en consecuencia, es de gran utilidad adoptar su experiencia para el análisis en Colombia.

En ese país, los criterios están definidos por el caso OCF y *Qualitex* y las nuevas solicitudes siguientes se definen bajos los parámetros ya descritos de los cuales destacamos:

36 Entiéndase Trade Dress por elemento de la marca compuesto por: “la impresión completa del empaque, tamaño, forma, color, diseño y nombre”. *Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc.*

37 Smyth, D. 2014. “Can Springboard injunctions be awarded in respect of non-infringing acts”. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, n° 9:355.

- La determinación de las características que dan lugar a la distintividad de una marca,
- La definición del segundo significado o *secondary meaning*,
- La elaboración de la prueba para el análisis de la concesión de las marcas de color,
- El manejo de objeciones tradicionales para la negativa de registrar marcas de color y,
- La determinación de la función de las marcas.

Bajo los criterios anteriores, se podrá determinar si para un empresario resulta atractivo ser titular de una marca de color y en el mismo sentido, le permitirán a esta investigación, en el capítulo siguiente, establecer si los mismos se cumplieron para el Caso Postobón, previa armonización de los criterios que se analizarán frente a la normativa colombiana.

## II. Caso Postobón

El capítulo a continuación tiene como fin, explicar en detalle el Caso Postobón y presentar los argumentos de las partes interesadas y la SIC, para dar al lector la información y el contexto sobre la discusión que será útil para determinar más adelante si la decisión fue o no ajustada al derecho y si los criterios que se utilizaron para concederla fueron o no acertados.

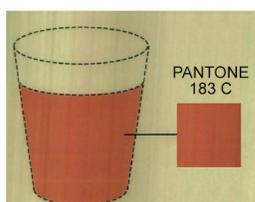
### 1. Presentación Solicitud

La sociedad Gaseosas Posada Tobón Postobón S.A. (“Postobón”), radicó el día 27 de agosto de 2009 la solicitud de registro de una marca tipo color<sup>38</sup> en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que definió de la siguiente manera: *“color rosa aplicado a los productos delimitados por una forma específica. La figura solo tiene como objeto delimitar a marca, y, por ende, no se reivindica exclusividad sobre la forma”*

### 2. Estudio de Forma

La SIC en etapa de estudio de forma de la solicitud, expidió un requerimiento a Postobón para que aclarara lo siguiente: *“Debe usted indicar con claridad la clase de marca solicitada debido a que hace referencia a una marca de color y cotejado*

38



con los artes anexos se hace referencia a un envase, ello de conformidad con el art. 134 literal f de la Decisión 486. En caso de tratarse de una marca de color el signo debe estar delimitado por una forma de color o combinación de colores (art. 134 literal e) más no contenido en una forma”<sup>39</sup> y le concedió un plazo de sesenta (60) días para pronunciarse.

El mencionado requerimiento, fue posteriormente complementado por la SIC<sup>40</sup>, en el que le solicitó a Postobón, aclarar, además: (i) Señalar la forma específica mediante la que se determinará el color reivindicado en la solicitud de registro, (ii) Realizar una descripción detallada de la totalidad de elementos que conforman la composición marcaría a registrar. La representación del color debe ser clara, precisa y objetiva, será admisible una descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente como: Pantone, Focoltone o RGB.

### 3. Respuesta al Requerimiento de Información

Postobón, en respuesta al requerimiento de la SIC aclaró lo siguiente: (i) El color solicitado está delimitado por la forma de un vaso, (ii) El código del color es el Pantone 183C<sup>41</sup> y (iii) Describió la marca como: *“Rosado (Pantone 183C) delimitado por la forma bidimensional de un vaso. La línea punteada tiene como objeto delimitar la marca. No se reivindica exclusividad sobre la forma”*<sup>42</sup>.

39 SIC, Oficio 3626 de 2010, 16 de marzo. Expediente 09-90469.

40 SIC, Oficio 3920 de 2012, 9 de marzo. Expediente 09-90469.



42 SIC. Respuesta de requerimiento del solicitante. Radicado 09-090469-00004-0000 de 2012, 14 de junio. Expediente 09-90469

## 4. Primera Resolución – Concesión

La SIC mediante Resolución 58717 de 2012 (28 de septiembre) resolvió conceder el registro en los mismos términos solicitados por Postobón en la clase 32 para amparar aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas sabor a manzana.

## 5. Revocatoria Directa Parcial

No obstante, Postobón, mediante escrito radicado el 24 de abril de 2013<sup>[43]</sup> solicitó la revocatoria directa de la Resolución 58717 de 2012, 28 de septiembre, por considerar que la SIC no entendió que la solicitud de marca era de una marca no tradicional, por lo tanto, la publicación en la gaceta de propiedad intelectual debía hacerse con todos los elementos de esta (Pantone, descripción, figura) lo cual no había sucedido hasta ese momento. Consideró Postobón, que dicha situación había configurado un vicio de derecho sobre la marca, su alcance y contenido y por lo tanto se les había negado el derecho a terceros de presentar oposición y a Postobón el derecho de individualizar los efectos de los derechos conferidos por la marca de color, por lo que solicitó se revocara la decisión de concesión de la marca y se publicara la solicitud nuevamente en cumplimiento de todos los requisitos.

La SIC, mediante Resolución 41790 de 2013 (17 de julio) resolvió la solicitud de revocatoria directa, dando la razón al peticionario, pues aceptó que cometió un error en la publicación de la solicitud de la marca al no poner en conocimiento de terceros todos los elementos de la petición y ordenó publicar de nuevo.

43 SIC. Solicitud de Revocatoria Directa. Radicado 09-090469-00007-0000 de 2013, 24 de abril. Expediente 09-90469

## 6. Oposición

Una vez realizada la nueva publicación, esta vez con todos los elementos necesarios para que los terceros entendieran que se trataba de una marca no tradicional tipo color, la sociedad Acava Limited, titular de la marca Big Cola Manzana, presentó oposición a la solicitud de registro, en la que solicitó a la SIC la negación de la marca, bajo los siguientes argumentos<sup>44</sup>:

- 6.1. La marca solicitada no es distintiva.
- 6.2. El signo solicitado consiste en la forma usual del producto, no es una fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase normalmente utilizados para consumir bebidas gaseosas sabor a manzana.
- 6.3. Postobón con el signo solicitado pretende apropiarse de forma exclusiva del color que normalmente caracteriza las bebidas gaseosas sabor a manzana, situación que afecta los derechos de libre competencia de los demás participantes de la categoría.
- 6.4. Las marcas de color, de acuerdo con lo establecido en el art. 134 literal h)<sup>45</sup>, solo pueden ser concedidas si están delineadas en una forma específica que sea distintiva y que le permita al consumidor diferenciarla de los demás competidores del mercado.
- 6.5. La forma utilizada en la solicitud de registro de marca (vaso) es una forma usual de presentación del producto, no es distintivo, arbitrario o caprichoso, por lo tanto, no tiene un elemento que lo diferencie en el comercio.

44 SIC. Oposición de Terceros. Radicado 09-090469-00010-0000 de 2013, 19 de septiembre. Expediente 09-90469

45 Decisión 486 de 2000. Artículo 135, literal (h): *“No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado en una forma específica.”*

## 7. Respuesta Oposición

Postobón en respuesta a la oposición presentada por Acava Limited, solicitó declararla infundada y conceder la marca, para lo cual, argumentó lo siguiente<sup>46</sup>:

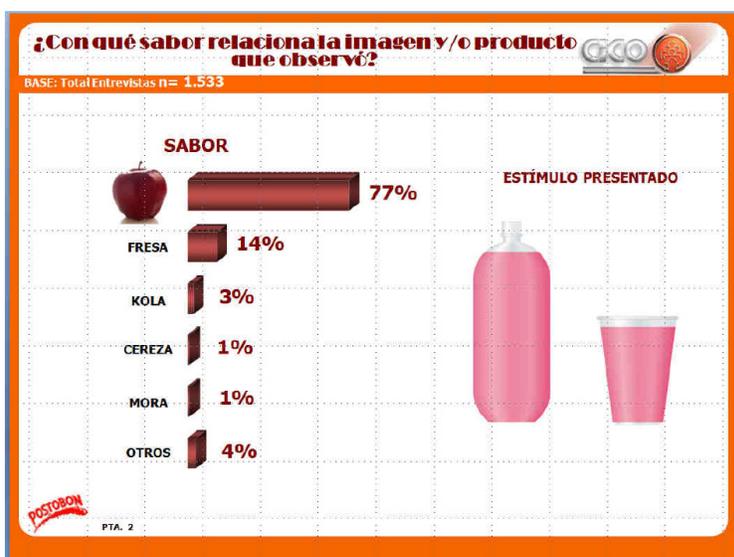
- 7.1. La norma citada por el opositor (literal h del art. 135 de la Decisión 486 de 2000) no es aplicable toda vez que: *“mi representada ha solicitado a registro una marca no tradicional de color, más no una marca TRIDIMENSIONAL como afirma **ACAVA**. Con la solicitud de registro presentada por mi representada no pretende el registro de la forma del envase, por el contrario, sobre la forma en que se dispuso el color, se ha declarado en la solicitud que no se reivindican derechos...”* y aclara la protección que se pretende con la marca solicitada es la correspondiente al color **ROSADO PANTONE (183C)**.
- 7.2. Manifestó Postobón en su escrito: *“... mi representada no tiene ningún interés en reivindicar la forma dispuesta en la marca. **Incluso, el color rosado que estamos pretendiendo puede ser usado sobre otro tipo de formas**, con lo cual queda claro que la forma no es lo que se pretende registrar como marca”*. Subrayado fuera de texto.
- 7.3. La forma de las marcas de color se presenta a consideración mediante el uso de una forma con una línea punteada, con el fin de delimitar el color, sin que se quiera reivindicar ni la línea ni la forma.
- 7.4. Argumentó Postobón que resulta claro que la forma que delimita el color no debe ser distintiva, pues esto desnaturalizaría el tipo de marca en donde la fuerza distintiva se concentra en el color original y creativo que permite a los consumidores identificar un producto o servicio en el mercado y su origen comercial.
- 7.5. La distintividad de una marca de color se puede determinar mediante el examen del color en el producto, si este no es habitual, la marca es distintiva.
- 7.6. El color rosado Pantone 183C para bebidas gaseosas sabor a manzana es arbitrario y novedoso porque no obedece al color natural del producto que le da origen, esto es rojo, verde, amarillo o ámbar. Postobón

46 SIC. Respuesta Oposición de Terceros. Radicado 09-090469-00013-0000 de 2013, 23 de diciembre. Expediente 09-90469

adoptó el color rosado para bebidas de manzana para diferenciar su producto del mercado lo que lo hace distintivo.

7.7. Manzana Postobón es la primera bebida rosada del mundo, lo que genera un nivel de recordación en los consumidores superior al 76% que reconocen el color rosado como una bebida de manzana con ocasión a la estrategia comercial y publicitaria de Postobón<sup>47</sup> y el 77% en el mismo estudio la asocian con la marca Manzana Postobón<sup>48</sup>.

47 Encuesta realizada en el 2009 por la empresa CICO a 1.500 hombres y mujeres de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, a quienes se les pidió que asociaran las imágenes del vaso con un líquido rosado a una gaseosa y el 77% asoció el líquido con el sabor a manzana. Información disponible al público en Expediente SIC No. 09-90469



48 Información disponible al público en Expediente SIC No. 09-90469



- 7.8. La gaseosa Manzana Postobón fue lanzada al mercado colombiano en el año 1954 y desde ese momento fue rosada (Pantone 183C), color que ha mantenido el producto desde esa fecha de forma constante.
- 7.9. La marca Manzana Postobón adquirió un segundo significado, pues los consumidores identifican al color rosado como la marca Manzana Postobón por los altos niveles de inversión de Postobón para posicionar la marca y ganar participación en el mercado.

## 8. Decisión Inicial

Mediante Resolución 33206 de 2014 (27 de mayo) la SIC resolvió la solicitud de registro de marca y determinó declarar infundada la oposición de Acava Limited y en su lugar conceder el registro de la marca de color rosado (Pantone 183C) sin reivindicar la forma para clase 32, para lo cual presentó los siguientes argumentos:

- 8.1. El signo solicitado cuenta con la fuerza distintiva intrínseca necesaria para individualizar un producto en el comercio, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo (tonalidad reivindicada), identifica un elemento específico y puede asociarlo con un determinado origen empresarial.
- 8.2. El vaso en el que está contenida la marca de color no obtendrá protección de exclusividad, sino que obedece a la forma de presentación del color pretendido (Rosado Pantone 183C).
- 8.3. La marca solicitada incluye una delimitación en lo que respecta al color pretendido, por lo que no es un color aisladamente considerado y establece: *“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 un color, sino porque podrán apreciar tal tonalidad en una figura que el solicitante ha identificado como un vaso”*

## 9. Recurso Apelación e Intervención de Terceros

Acava Limited, presentó recurso de apelación a la decisión anterior<sup>49</sup> por medio del cual solicitó la revocatoria de la Resolución 33206 de 2014, 27 de mayo, que concedió la marca color rosado (Pantone 183C) en la que reiteró los argumentos de la oposición y agregó:

- 9.1. La SIC en la Resolución 33206, omitió estudiar la causal de irregistrabilidad contenida en el literal (b) del art. 135 de la Decisión 486, por lo que desconoció que el color concedido es habitual en el mercado de bebidas gaseosas de manzana, por lo tanto, no es distintivo.
- 9.2. La SIC al conceder la marca, le otorgó un derecho exclusivo a Postobón de usar una tonalidad usual en las bebidas gaseosas de manzana, lo que constituye un riesgo de monopolizar el mercado en manos de un solo comerciante y excluir arbitrariamente a los demás competidores de la categoría.
- 9.3. La Resolución 33206 desconoció la realidad del mercado y la percepción del consumidor, pues las bebidas color rosado para gaseosas con sabor a manzana son las únicas de ese mercado.<sup>50</sup>
- 9.4. Es deber de la SIC proteger el derecho a la libre competencia, por lo que debe aclarar los términos bajo los cuales concedió el derecho sobre la marca color rosado (Pantone 183C) a Postobón y el alcance frente a terceros.

49 SIC. Recurso de Apelación. Radicado 09-090469-00018-0000 de 2014, 13 de junio. Expediente 09-90469

50



- 9.5. Postobón, por más de 60 años, ha permitido que marcas como Lift, Crush y Fanta utilicen el color rosado para identificar sus gaseosas de manzana en el mercado, sin que haya habido ningún acto de reproche por el solicitante que estaba en la obligación de impedir el uso común de la marca de color que manifiesta solo distingue su producto.
- 9.6. En esta etapa del proceso, y como una reacción de los demás participantes del mercado de bebidas gaseosas ante la decisión de la SIC en este caso, se pronunciaron así:

9.6.1. Embotelladora de Bebidas del Tolima: (Titular de la marca gaseosa Glacial manzana)<sup>51</sup>: *“No es cierto que el color rosado (Pantone 183C) tenga distintividad para distinguir un producto por la sencilla razón que consiste en el producto que pretende identificar; es un líquido de un color en concreto sin una forma determinada. Postobón busca un derecho exclusivo sobre un color per se, sin delimitación de forma, que consiste en un colorante utilizado a nivel mundial, que utilizan otras empresas en el mercado colombiano desde hace varios años”.*

Embebidas manifestó también que no ha existido un uso exclusivo del color, por lo tanto, el consumidor no identifica una fuente empresarial única del signo distintivo.

9.6.2. The Coca Cola Company: (Titular de la Marca Fanta, Link y Crush): *“La causal de irregistrabilidad en estudio parte de la consideración de la supremacía del interés general sobre el particular, toda vez que, evidentemente, los colores deben estar a disposición de todos los participantes del mercado, careciendo de lógica y razonabilidad la posibilidad de otorgar un monopolio sobre una tonalidad específica, al ser estos elementos que deben estar disponibles para todos los competidores y el público en general”*

Agregó además que no es claro cuál es el alcance del derecho conferido, pues al conceder el registro de una marca consistente en un color delimitado en una forma, que excluye la reivindicación sobre la misma, significa al final que se otorgó una marca sobre un color *per se*, es decir, la concesión de un monopolio.

## 10. Decisión Final Vía Gubernativa

La Resolución 1075 de 2015 (19 de enero) pone fin a la discusión en vía gubernativa y resuelve confirmar la decisión inicial tomada por la SIC y por lo tanto conceder la marca de color rosado (Pantone 183C) a favor de Postobón, para lo cual explicó:

- 10.1. El ordenamiento colombiano no considera que un color sin delimitación morfológica adolezca de representación gráfica.
- 10.2. Los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad si lo sean.
- 10.3. Para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica, pero esta forma no tiene ningún tipo de requisito especial o condicionamiento.
- 10.4. Un color no puede ser concedido como marca cuando se trate del color natural del bien, sea usual o el consumidor lo asocie con el producto mismo.
- 10.5. Quien pretenda el registro de un color como marca debe demostrar a distintividad adquirida o *secondary meaning* para lo cual debe demostrar que el consumidor ha aprendido con el tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que ofrece.
- 10.6. Las pruebas obrantes en el expediente permiten concluir que el consumidor colombiano asocia el color rosado con la gaseosa Manzana Postobón, pues fue la sociedad pionera en utilizar esa tonalidad como identificadora de su gaseosa de manzana en el mercado nacional.
- 10.7. Sin embargo, **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.**

## 11. Demanda de Nulidad

La sociedad Embotelladora de Bebidas del Tolima decidió demandar la nulidad de las Resoluciones que la SIC emitió para conceder la marca color rosado (Pantone

183C) a favor de Postobón, con fundamento en las razones ya expuestas. Dicha demanda aún se encuentra en trámite ante la Sección Primera del Consejo de Estado.

De la descripción del Caso Postobón, surgen entonces interrogantes como ¿Se pueden conceder marcas de color en Colombia? Si la respuesta es afirmativa, se debe entonces contestar la pregunta ¿Cuáles son los criterios para conceder marcas de color en Colombia?, ¿Cuál es el alcance de los derechos que se le otorgan a un titular de una Marca de Color que garanticen que con su otorgamiento no se afectan los derechos de terceros? ¿Cómo harán exigibles los titulares de marcas de color sus derechos de uso exclusivo?

Para ello, se deberán también responder otros interrogantes como: ¿La decisión de conceder la marca de color rosado en el Caso Postobón fue legal? Si no lo es, ¿qué va a pasar con el mercado, teniendo en cuenta que la SIC con su decisión desconoció que el color rosado era un descriptor de las bebidas de manzana en la categoría de gaseosa? ¿se le otorgó un monopolio en la explotación de estos productos?, ¿están obligados los demás competidores a retirar sus productos con color rosado que llevan más de 60 años en el mercado? ¿Qué va a suceder con las demás solicitudes de marcas de color?, por ejemplo, ¿Qué va a suceder si la SIC concede la marca Amarillo para Amarilo en Clase 35? ¿aquellos que tengan ese color van a tener que rediseñar sus estrategias de mercado? ¿Es útil solicitar registros de marcas de color?

Como se puede observar, son muchos los interrogantes que deja la actuación de la SIC frente al Caso Postobón, se requieren más elementos de juicio que permitan analizar a profundidad sus efectos y en particular será necesario determinar cuáles deberían ser los criterios idóneos para resolver solicitudes de marcas de color, por lo que a continuación, se presentará un ejercicio de comparación jurídica del fenómeno de las marcas de color en Estados Unidos de América y la Unión Europea con relación al mismo fenómeno en Colombia para aportar instrumentos legales a la discusión que permitan resolver al final de este análisis los interrogantes planteados.

# III. Retos, utilidad y criterios para conceder marcas de color en Colombia

Este último capítulo tiene como fin resolver los interrogantes planteados en esta investigación para lo cual se tendrán como referencia los criterios analizados en derecho comparado de Estados Unidos y la Unión Europea y la forma en que se resolvió el Caso Postobón.

Por lo anterior, se analizarán los criterios, alcance, utilidad y exigibilidad de las marcas de color para posteriormente aplicarlos al Caso Postobón y determinar si con base en esas herramientas la decisión fue acertada y se propondrán los criterios que, en mi opinión, debe tener en cuenta la SIC para conceder marcas de esa naturaleza.

## 1. Aspectos Generales

### 1.1. Retos

El artículo 135 literal (h) de la Decisión 486 de 2000 por medio de la cual se establece el Régimen de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado en una forma específica.

Sin embargo, como se observa en los capítulos anteriores, la evolución de la protección de las marcas no tradicionales, entre ellas, las marcas de color permiten concluir de forma razonable que no es posible hacer una interpretación exegética de dicha norma, pues su aplicación anularía el problema jurídico con su sola lectura y no atendería las necesidades actuales del mercado en materia de propiedad intelectual.

Por lo anterior, la interpretación de la norma debe ser de forma sistemática con el fin de que se puedan tener en cuenta las condiciones actuales y que el sistema jurídico responda de forma efectiva con la obligación de proteger los activos

intangibles de los empresarios representados en marcas, en especial, si se trata de marcas no tradicionales.

Para cumplir con ese objetivo, resulta indispensable que la SIC en su calidad de autoridad nacional de la propiedad intelectual en Colombia, evalúe sus métodos tradicionales para ajustar la forma en la que adopta decisiones, pues el proceso, en mi opinión, se está quedando atrás para las necesidades actuales del mercado.

Esta investigación se enfoca en marcas de color, pero la necesidad de actualización normativa y de implementación de mejores prácticas en el proceso de registro de signos distintivos resultan necesarias para que la discusión legal se dé de forma íntegra, vemos como, por ejemplo, la revisión de la gaceta de propiedad intelectual cuando se trata de marcas de color, marcas de olor, táctiles o sonoras no es eficiente con la sola divulgación de la misma en un archivo en medios digitales pues allí no se tienen todos los elementos que permiten hacer uso del derecho de oposición de forma efectiva.

En este mismo sentido, la SIC tiene un reto con relación a la unificación de criterios, en la práctica se puede observar que varios casos similares se resuelven de forma diferente sin que sea posible para los interesados entender cuál es el criterio por el que se resolvió de una forma u otra. Para ello, acudir a la experiencia de países como EEUU y algunos de los países de la Unión Europea sería de gran utilidad, pues un caso resuelve los parámetros generales y las decisiones posteriores en casos similares siguen los criterios establecidos en el caso precedente o aceptar, como ya ocurre en materia de competencia desleal en Colombia, que tres decisiones ejecutoriadas frente a un mismo asunto constituyen doctrina probable<sup>52</sup>.

No obstante, ello no significa que dichos criterios son inamovibles, éstos se van ajustando a las necesidades del mercado con el paso del tiempo, pero tienen un carácter de permanencia mínima, esto genera seguridad jurídica y confianza en el sistema, lo que posteriormente se verá reflejado en la atracción de inversión extranjera en Colombia y por lo tanto contribuir, desde lo que a la SIC le compete, en el desarrollo del país.

52 Ley 1340 de 2009 (Julio 24). Artículo 24: “Doctrina Probable y Legítima Confianza. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable. El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-537 de 2010, en el entendido que éste sólo se aplica para las actuaciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal.”

## 1.2. Utilidad

Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación, ser titular de marcas de color en el régimen norteamericano es útil en la medida que se cumplan las siguientes funciones<sup>53</sup>:

- Distinguir productos y servicios de un productor o proveedor de un servicio de otro que vende los mismos productos u ofrece el mismo tipo de servicios.
- Proteger la inversión y el *good will* alcanzado por el producto
- Conferir derechos exclusivos al titular de excluir o prevenir que otros de usar la marca en el mercado, para prevenir el riesgo de confusión.

Estos tres elementos: distintividad, protección a la inversión y concesión de derechos exclusivos deberían ser, en mi opinión, el fundamento sobre el cual un empresario tome la decisión de desarrollar una marca de color y hacer inversiones para lograr a través del uso en el mercado, su distintividad y reconocimiento en el público.

Con atención a lo anterior, el criterio de la SIC para otorgar o no la concesión de derechos sobre marcas de color debe responder a esos mismos criterios de utilidad, pues la garantía de que el signo distintivo es útil permite completar el ciclo de la creación, desarrollo y protección de la Marca de Color.

## 1.3. Criterios

La SIC de acuerdo con la información registrada en su base de datos<sup>54</sup> ha concedido hasta el momento veintiséis (26) marcas de color, se encuentran en estudio cincuenta y cuatro (54) solicitudes y ha negado tres (3) solicitudes.

Al respecto, para el análisis de la concesión o negación se han tenido en cuenta los siguientes criterios<sup>55</sup>:

53 Smyth, D. 2014. "Can Springboard injunctions be awarded in respect of non-infringing acts". *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, n° 9:355.

54 Ver <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=636279724302190801>

55 Ministerio de Industria y Comercio, Resolución 3718 de 2016, 2 de febrero.

- 1.3.1. *Representación Gráfica*: El numeral 1.2.5.14 de la Resolución 3718 de 2016 ha determinado que los solicitantes de marcas de color deben determinar de forma clara e inequívoca la representación gráfica del signo solicitado por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma.
- 1.3.2. *Identificación del Color*: La resolución mencionada, establece también que el solicitante debe incluir el registro de un código de identificación reconocido internacionalmente como Pantone, Focoltone o RGB.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la SIC ha resuelto hasta el momento veintinueve (29) casos en los que realizó el análisis de los elementos anteriores y ha agregado las siguientes consideraciones<sup>56</sup>:

- Aunque en otras jurisdicciones la ausencia de forma en el color solicitado como marca a registrar es una causal absoluta de irregistrabilidad, para la autoridad nacional de propiedad intelectual en Colombia, este análisis no debe ser acogido por el ordenamiento interno, en la medida que existe una excepción y es que el color ha adquirido distintividad a través de un segundo significado y afirma: “...nuestro ordenamiento considera que un color sin delimitación morfológica, no siempre adolece de representación gráfica”.
- La marca de color debe ser distintiva, para ello la SIC ha concluido que para las marcas de esta naturaleza se cumple este requisito cuando los productos que identifican se pueden diferenciar de otros productos en el mercado y a su vez sean atribuibles a un determinado origen empresarial.
- Un color por sí solo tiene poca capacidad para comunicar una información específica, por lo que es necesario acreditar distintividad adquirida.
- La marca de color no puede ser funcional, es decir, cuando es esencial desde el punto de vista jurídico para el uso o la finalidad del producto o cuando afecta a su costo o calidad o desde el punto de vista estético cuando su uso exclusivo sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa.
- Los colores primarios no son apropiables, pero sus tonalidades si pueden serlo.

56 SIC, Resolución 6906 de 2017, 23 de febrero, Resolución 5995 de 2017, 21 de febrero, Resolución 5820 de 2017, 20 de febrero y Resolución 5987 de 2017, 21 de febrero.

- Un color por sí solo puede ser considerado como marca si: (i) Se encuentra delimitado en una forma o si (ii) aun cuando no esté delimitado en una forma, por su uso constante en el país miembro ha adquirido la aptitud distintiva respecto del producto o servicio que representa.

Al respecto, se analizará más adelante si dichos criterios son suficientes o si se hace necesario contar con elementos adicionales que permitan decisiones asertivas por parte de la autoridad competente.

#### **1.4. Exigibilidad**

Por último, como se expuso en el caso *Alken-Maes* en Bélgica, una vez marca de color es registrada, es una poderosa herramienta, pues las infracciones se pueden demostrar fácilmente ante la autoridad competente, en especial de aquellas que han adquirido distintividad a través de su uso y que han adquirido reputación en el mercado (Muyldermans, J., 2014).

Para hacer efectiva y exigible la protección al signo distintivo y el ejercicio del derecho del titular de excluir o evitar que otros usen la marca en el mercado y prevenir el riesgo de confusión, es indispensable que las marcas de color sean concedidas en debida forma, es decir, asegurando que se cumplan los criterios que garanticen la utilidad del derecho otorgado.

Teniendo en cuenta lo descrito, a continuación, se analizará el cumplimiento de los criterios descritos para determinar si la posición de la SIC frente al caso Postobón fue acertada y atendió las razones correctas para tomar la decisión de conceder el registro marcario no tradicional.

## **2. Legalidad del Caso Postobón**

### **2.1. ¿Cuáles fueron los criterios para conceder la marca de color rosado a Postobón?**

Me anticiparé a afirmar que, en mi opinión, la decisión de conceder la marca color rosado a Postobón no fue acertada, a través del uso, en principio, de los mismos criterios que ha definido la SIC, por las razones que expongo a continuación:

Criterio	Análisis SIC	Opinión
Representación Gráfica	<u>Cumple.</u> Tiene forma bidimensional de un vaso. La línea punteada tiene como objeto delimitar la marca. No se reivindica exclusividad sobre la forma. El vaso en el que está contenida la marca de color no obtendrá protección de exclusividad, sino que obedece a la forma de presentación del color pretendido	<u>De acuerdo parcialmente.</u> Ante la ausencia de representación gráfica se debe prestar más atención al carácter distintivo de la marca de color, pues es una solicitud de un color por sí solo.
Identificación del Color	<u>Cumple.</u> Está descrito como color rosado Pantone 183C.	<u>De acuerdo.</u>
Distintividad	<u>Cumple.</u> 1. El signo solicitado cuenta con la fuerza distintiva intrínseca necesaria para individualizar un producto en el comercio, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo (tonalidad reivindicada), identifica un elemento específico y puede asociarlo con un determinado origen empresarial. 2. Las pruebas obrantes en el expediente permiten concluir que el consumidor colombiano asocia el color rosado con la gaseosa Manzana Postobón, pues fue la sociedad pionera en utilizar esa tonalidad como identificadora de su gaseosa de manzana en el mercado nacional.	<u>En desacuerdo.</u> En los criterios definidos por la SIC para conceder marcas de color afirma que un signo de esta naturaleza es distintivo cuando los productos que identifican se pueden diferenciar de otros productos en el mercado y a su vez sean atribuibles a un determinado origen empresarial. Al respecto, no obstante obra en el expediente un estudio de mercado que concluye que el 77% de los encuestados reconocieron el color rosado como Manzana Postobón, dicho estudio en el proceso no pudo ser controvertido, pero aun sin que esto se hubiera realizado, el simple hecho de que en el mercado existan otras bebidas gaseosas de color rosado para productos sabor a manzana de un origen empresarial diferente, permiten desvirtuar la distintividad del signo otorgado, pues no se cumple con la función principal y es que se pueda excluir a los empresarios que quieran usar un signo similar o semejante pues han coexistido por varios años frente al consumidor.

Continúa

criterio	Análisis SIC	Opinión
Funcionalidad	<u>Cumple</u> . No es el color natural del producto. El solicitante, al responder la oposición y afirma que el signo no es funcional por que no responde a los colores normales del producto que le da origen a la bebida, esto es la manzana, que es de color rojo, verde o ámbar.	<u>En desacuerdo</u> . El análisis de los criterios que ha adoptado la SIC para conceder marcas de color determinó que existen dos tipos de funcionalidad: jurídica y estética. La SIC en el Caso Postobón, omitió el análisis de la funcionalidad estética, referente a aquellos casos en los que el uso exclusivo de la marca de color sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa. En este caso, la falta de reconocimiento de la SIC de la coexistencia pacífica de más de 50 años en el mercado de bebidas de manzana color rosado, genera una omisión relevante para los elementos para tener en cuenta en la concesión, pues su otorgamiento si generó desventaja competitiva frente a los demás actores del mercado de bebidas gaseosas en Colombia.
¿Es color primario?	No lo analiza	No es un color primario. No considero relevante la omisión, no lo es.
Alcance de los Derechos Conferidos	La SIC en la decisión del recurso de apelación establece: <i>“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”</i> .	En la práctica, Postobón entendió que el alcance conferido a la concesión de la marca de color rosado significó que lo pudiera usar en cualquier forma como se ve en la publicidad en el mercado que tiene camisetas, vending machines y el diseño de toda una campaña denominada “La vida es color de rosa” en el que el color rosado hace presencia de todas las formas posibles. <sup>57</sup>

Fuente: Elaboración propia

## 2.2. ¿Se otorgó un monopolio a Postobón al conceder la marca color rosado?

La decisión de conceder la marca color rosado a Postobón, en mi opinión desacertada, generó consecuencias en el mercado que desatienden los fines de la autoridad nacional competente de propiedad intelectual en Colombia, esto es la seguridad

57 Ver: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLOdCGKpNAMGhhOQ-Ed8iTqYEjOmpnw2pU>

jurídica y la garantía de evitar el daño irreparable a la competencia y al desenvolvimiento del mercado descrito por Martínez Simón, J. (2014).

Al respecto, como se mencionó en el Caso *Qualitex*, el titular de una Marca de Color no solo cuenta con la acción de infracción marcaria para proteger sus derechos, sino que también puede acudir a la acción de competencia desleal, sin embargo, en este caso, ¿Cómo podría Postobón iniciar una acción de competencia desleal si cada uno de los empresarios que comercializa bebidas gaseosas de manzana color rosado también han realizado inversiones demostrables para posicionar su producto en el mercado y ha adoptado estrategias para que sus productos sean reconocidos en el mercado con su origen empresarial?

En mi opinión, Postobón no ha iniciado a la fecha ninguna acción de esa naturaleza a la fecha, cuando han transcurrido más de ocho (8) años desde que se resolvió el caso y sigue coexistiendo de forma pacífica con los demás empresarios que tienen bebidas gaseosas de manzana rosadas, porque reconoce que las mismas no estarán llamadas a prosperar y pondría en serios aprietos a la SIC por la concesión irregular de la marca color rosado sin cumplir con la totalidad de requisitos que debe cumplir una marca de color, por lo que no se ha generado aún una posición de monopolio, pero si Postobón decidiera iniciar una acción para hacer exigible su derecho exclusivo de la marca de color de la que es titular, el mercado estaría enfrentando una situación de monopolio en el segmento de las bebidas gaseosas de manzana.

### 2.3. ¿Fue útil para Postobón obtener la titularidad de la marca color rosado?

Cuando se analizó en el punto 1.2. anterior la utilidad de las marcas de color se dijo que las mismas lo eran cuando cumplían tres funciones. Se analizará a continuación si éstas se cumplieron en el Caso Postobón:

- 2.3.1. Distinguir productos y servicios de un productor o proveedor de un servicio de otro que vende los mismos productos u ofrece el mismo tipo de servicios.** No, en el mercado se siguen comercializando bebidas gaseosas de color rosado que no son de Postobón, por lo que el consumidor no solo identifica esa tonalidad con un único origen empresarial.
- 2.3.2. Proteger la inversión y el *good will* alcanzado por el producto.** No, al no ser Postobón el único empresario con bebidas de manzana color rosado, toda su inversión en campañas como “La vida es color de rosa”

están beneficiando no solo a Postobón, sino a toda la categoría por no ser un producto que exclusivamente use el color rosado.

### **2.3.3. Conferir derechos exclusivos al titular de excluir o prevenir que otros de usar la marca en el mercado, para prevenir el riesgo de confusión.**

No, Postobón no ha iniciado ninguna acción en contra de los demás empresarios que usan el color rosado en las bebidas gaseosas de manzana porque los competidores la usan y la han usado por muchos años, por lo que no existe riesgo de confusión al ser una tonalidad común en la categoría.

## **3. Propuesta de Criterios para Conceder Marcas de Color**

Considero que, si bien es indiscutible que la SIC ha logrado avances importantes en los análisis de marcas no tradicionales, los criterios podría ser más concretos y efectivos, por lo que a continuación, presentaré sugerencias respetuosas de algunos aspectos que en mi opinión ayudarían a garantizar el cumplimiento de los requisitos para analizar marcas de color haciendo uso de las herramientas definidas en otras regiones que han desarrollado criterios jurisprudenciales que podrían ser aplicados en Colombia.

### **3.1. Declaración Juramentada**

Las solicitudes de registro de marca en Colombia se realizan a través del diligenciamiento de un formato físico o digital en el que se solicitan requisitos básicos del signo del que se pretende obtener titularidad para hacerse así beneficiario de los derechos que el mismo concede.

Al respecto, mi sugerencia es adoptar la buena práctica del sistema anglosajón que consiste en la inclusión de una declaración juramentada de los requisitos mínimos que debe cumplir el signo. Esta declaración debería contener un *check list* en el que el representante legal de la persona jurídica o la persona natural declare bajo la gravedad de juramento, por ejemplo, el idioma original del signo y su traducción, declare que el signo no es descriptivo en el idioma original del producto que ampara o que, para el caso de las marcas de color, declare que es el único en el mercado que tiene ese color para ese producto y que lo ha usado para obtener distintividad por determinado tiempo.

Esta declaración bajo la gravedad de juramento impone una carga adicional al solicitante de ser responsable del cumplimiento de los requisitos y la necesidad de un análisis previo, consciente, especializado y profesional de los signos que se solicitan, pues en la práctica vemos como los trámites de registro se han convertido en una masificación de intentos por registrar signos que son o no concedidos de forma aleatoria sin que existan criterios base definidos para cada tipo de signo, así ante situaciones similares, las decisiones pueden ser contradictorias sin que sean claros los fundamentos que les dan origen.

### **3.2. Prueba de uso Previo o Segundo Significado**

Con relación a las marcas de color, es indispensable que exista para las partes la posibilidad de controvertir las pruebas aportadas por la otra parte, en el Caso Postobón por ejemplo, en el análisis de la distintividad se dio por hecho que el estudio de mercado contratado por el mismo solicitante era verídico, no obstante, en mi opinión, la SIC debe ir más allá y asegurar la transparencia de los estudios aportados por los interesados, la garantía de que no existan conflictos de intereses, la certeza de que los encuestados fueron sometidos a un proceso no inducido de respuesta y quizá la verificación de la acreditación de las agencias de estudios de mercados, pues es evidente en la práctica que los estudios pueden ser realizados con preguntas inducidas que no necesariamente dejan en evidencia la realidad de la situación del mercado, por lo que en el análisis probatorio, expertos en estudios de mercados contratados por la SIC podrían analizar de forma detallada y profunda la idoneidad de la forma en que se realizó el estudio previo a darle credibilidad, y dichos informes técnicos deberían ponerse a disposición de las partes para que se pronuncien al respecto, de manera que la discusión legal se ajuste a la realidad y se garantice el debido proceso.

En este mismo sentido, hemos visto como la mayoría de los litigios en Colombia se han volcado a la oralidad, en el que se puede hacer uso de los distintos medios probatorios previstos en la ley. Al respecto, en mi opinión, el proceso de registro de signos distintivos aún está un paso atrás en esa evolución<sup>58</sup>, toda la *litis* aún ocurre en papel, por escrito y cada vez se dejan más de lado otros medios probatorios que en la práctica permitirían decisiones más acordes con la realidad, por ejemplo, el uso de herramientas como el dictamen pericial, la declaración de

58 Ver proceso de registro de marcas en Colombia en: <http://www.sic.gov.co/marcas>

terceros o la inspección judicial no son usadas en estos procesos y las pruebas aportadas no tienen una etapa que permitan que se controviertan por la otra parte debido a que no existe una etapa de traslado de pruebas.

### 3.3. Aplicación del Derecho Comparado

Dicho lo anterior y con relación exclusivamente a las marcas de color, considero que el análisis de su concesión u otorgamiento debe tener en cuenta, además de los criterios que ya están definidos, los siguientes:

Criterios Adicionales Sugeridos:	
Libertel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La concesión de una marca de color sin uso previo, solo se puede otorgar en casos excepcionales, especialmente cuando el número de productos y servicios para el que se solicita es muy limitado o el mercado muy específico.</li> <li>• Se debe garantizar la familiaridad de los consumidores con el color, es decir, <b><u>que vean el color como el producto de ese origen empresarial.</u></b></li> </ul>
<i>Lanham Act</i>	<p>Una marca de color es registrable, cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se vuelve distintiva de los bienes del solicitante en el comercio.</li> <li>• El color adquiere un segundo significado</li> <li>• Una marca ha perdido su significado natural y ha empezado a representar los bienes de un comerciante en particular</li> <li>• Ha tenido inversión relevante en publicidad y uso exclusivo en el mercado</li> </ul>
<i>Orwen Corning</i>	<p>La aplicación de la prueba desarrollada por la jurisprudencia norteamericana será de gran ayuda para analizar la concesión de marcas de color:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El color es funcional?, si lo es, la marca no se puede conceder. Si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,</li> <li>• ¿El color es solo decorativo? si lo es, la marca no se puede conceder. Si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,</li> <li>• ¿El color es parte de un diseño arbitrario del solicitante? si lo es, la marca de color es distintiva y se puede conceder, si no lo es, pasa a la siguiente pregunta,</li> <li>• ¿El color tiene un segundo significado? si lo tiene la marca es distintiva, si no lo tiene no lo es y no se puede registrar.</li> </ul>

Continúa

#### Criterios Adicionales Sugeridos:

Utilidad:	<p>En el análisis del caso concreto, también debe ser relevante si con su concesión se puede garantizar la utilidad de la marca de color, para ello la SIC deberá preguntarse:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Esta marca de color distingue productos y servicios de un productor o proveedor de un servicio de otro que vende los mismos productos u ofrece el mismo tipo de servicios?</li><li>2. ¿Con la concesión del registro se está protegiendo la inversión y el <i>good will</i> alcanzado por el producto?</li><li>3. ¿Puede el nuevo titular de la marca de color tener derechos exclusivos de excluir o prevenir que otros de usar la marca en el mercado, para prevenir el riesgo de confusión?</li></ol>
-----------	---

Fuente: Elaboración propia

## IV. Conclusiones

1. Es posible registrar en Colombia marcas de color que no estén contenidas en una forma delimitada.
2. No se puede hacer una interpretación literal de la prohibición contenida en el literal (h) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, pues la realidad de la necesidad de protección de marcas no tradicionales trasciende esa normativa.
3. La Unión Europea y Estados Unidos han desarrollado a lo largo de los últimos treinta (30) años criterios jurisprudenciales que se pueden armonizar con el ordenamiento colombiano pues responden a las mismas necesidades de protección de signos distintivos no tradicionales y dan mayor seguridad jurídica.
4. Los criterios definidos por la SIC para analizar solicitudes de marcas de color han tenido un avance importante, pero requieren elementos más especializados para que se garantice la utilidad de conceder derechos sobre este tipo de signos distintivos.
5. Para cumplir con el objetivo anterior, la presente investigación presenta unos criterios propuestos adicionales que podrían ser tenidos en cuenta por la SIC cuando se analizan solicitudes de marcas de color.
6. De los criterios descritos, considero que el más importante es la aplicación de la prueba que aplicó la Corte Federal de Estados Unidos en el caso *Owens-Corning* que consiste en preguntarse: ¿El color en la marca es resultado de su funcionalidad? ¿El color en la marca es decorativa? ¿El uso del color en el producto fue una decisión arbitraria del productor? ¿La marca es distintiva por su uso exclusivo y continuo en el mercado? ¿La marca adquirió un segundo significado? De las respuestas a estos cuestionamientos, se podrá concluir de forma acertada si la marca es o no susceptible de registro y por lo tanto si la marca de color es distintiva o no lo es.
7. En el Caso Postobón, en mi opinión, la SIC omitió analizar los criterios de funcionalidad estética y distintividad adquirida indispensables para que puedan concederse derechos de exclusiva sobre una marca de color y generó una alteración en el mercado, además que desatendió los intereses de los demás competidores.

8. La SIC en este mismo caso no analizó la utilidad de conceder la marca color rosado y para ello no aseguró que su concesión cumpliera con la función de conceder marcas de color.
9. Urge revisar el proceso tradicional del otorgamiento de marcas en Colombia para actualizarlo a las necesidades de la evolución del mercado, en especial en lo relacionado con las marcas no tradicionales.

# Bibliografía

Castro García, Juan David. 2012. “Las Marcas No Tradicionales”. *Revista de Propiedad Inmaterial Universidad Externado de Colombia* n°16: 297.

Engels, Gabriele, Jesse Hofhuis, Claire Lehr. 2016. The Local Colour of Color Marks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* n°.11.

Ferrante, Alfredo. 2016. “Entre Derecho Comparado y Derecho Extranjero. Una Aproximación a la Comparación Jurídica”. *Revista Chilena De Derecho*, n°. 43: 2.

Lanham Trademark Act

Liévano Mejía, José Daniel. 2011. “Aproximación a las Marcas No Tradicionales”. *Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes*, n° 45.

Martinez Simón, Javier. 2014. Estudio sobre la Marca de Color Único. [https://porticolegal.eleconomista.es/pa\\_articulo.php?ref=328](https://porticolegal.eleconomista.es/pa_articulo.php?ref=328)

Muydelmarns, Jeroen. 2014. “The Belgian beer battle: the scope of protection afforded to color marks”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n° 9: 266.

Overcamp, Elizabeth. 1995. “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”. *Journal of Intellectual Property Law*, n° 2:595.

Smyth, D. 2014. “Can Springboard injunctions be awarded in respect of non-infringing acts”. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, n° 9: 355.

Hubbard, Janet. 1986. “Think Pink! Color Can be a Trademark”. *Washington and Lee Law Review*. n°43:1433-1467.