



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución No. **011956**

Por la cual se niega un registro

Ref. Expediente No. 05-47635

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 17 de mayo de 2005, la sociedad Laboratorios Cero S.A., solicitó el registro de una marca OLFATIVA para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 566, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1. Examen de registrabilidad

Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas, y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que "el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro"¹.

Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no oposiciones, se realiza en primer lugar para verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la revisión detallada de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

¹ Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, **Proceso 14-IP-97**. En **Proceso 100-IP-2003** reitera: "la facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. *La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo.*" (subrayas fuera del texto). Ver más en **proceso 22-IP-96** y **proceso 9-IP-96**



2. Distintividad de los signos

El artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su literal b) indica que habrá lugar a negar aquellos signos que carezcan de distintividad.

2. 1 Concepto

Según lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, "La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario 'estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos' (Proceso 27-IP-96, G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997).

"En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege".²

3. Susceptible de representación gráfica

El artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su literal a) indica que no podrá constituir marca aquel signo que no cumpla los requisitos exigidos por el primer párrafo del artículo 134, es decir aquellos que no sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y los que no sean susceptibles de representación gráfica.

3.1. Concepto

Para que un signo exista como marca no basta con que este sea apto para distinguir los productos o servicios de un competidor respecto de los que brindan los demás empresarios, adicionalmente, es necesario que susceptible de representación gráfica.

Requisito impuesto por seguridad jurídica, pues el titular de la marca registrada adquiere como derecho el uso exclusivo de los signos que la forman. Una vez protegida la marca por la oficina nacional competente, se obtiene el registro marcario, el cual permite conocer la naturaleza y alcance de los signos, de las indicaciones y de los símbolos inscritos como marcas, motivos por los cuales se exige de manera tajante su representación gráfica.

Decir que un signo es susceptible de representación gráfica, significa que puede describirse mediante el empleo de símbolos que permiten ser plasmados en papel mediante dibujos, lo cual admite su percepción visual.

² Proceso 28-IP-96 de 31 de octubre de 1997, marca CIEL



La representación gráfica debe ser comprensible y para llegar a serlo necesitará ser completa, clara y precisa, cualidades que le permiten tanto a los consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna que es lo que se monopoliza.

La marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que la fórmula química no representa el olor de la sustancia, sino la propia sustancia, es decir el producto, generándose así una incongruencia pues de solicitarse la fórmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto específico compuesto por químicos y determinadas cantidades de componentes y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana.

Adicional a todo lo dicho anteriormente, debe recordarse que un producto es capaz de emitir olores diversos según su concentración, temperatura ambiental, o soporte en el que se encuentre, lo que no permite que sea identificado siempre de la misma manera.

El objetivo de la marca es que el consumidor distinga su origen empresarial, esta finalidad puede cumplirse por cualquiera de los sentidos del ser humano: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aunque todo mensaje susceptible de aprehensión por cualquier sentido puede llegar a ser un signo apto para identificar ya sea bienes o servicios, la percepción no es la misma con todos los sentidos, pues cada uno de ellos identificará o percibirá el signo de acuerdo a la función que tenga. Igualmente tal percepción es relativa pues depende del receptor y de su sensibilidad.

Un signo que en sí mismo no permite su percepción visual puede constituirse como marca, siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de la representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de las anteriores posibilidades.

En conclusión, el depósito en el registro de una muestra de la producto químico que produce el olor no se considera la representación gráfica del signo distintivo, aún de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar se encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precisión por factores tales como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.

No puede negarse sin embargo que en un momento dado un signo olfativo pueda ser susceptible de representación gráfica, ya que la tecnología ha venido desarrollado diversos sistemas para dibujar olores, pero en la actualidad estos avances presentan dificultades en la expresión visual del signo.

Las anteriores apreciaciones sobre marca olfativa se desarrollaron gracias a las conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2001 por el Abogado General, Dr. Dámaso Ruiz- Jarabe Colomér, en el asunto C-273/00 (Caso Sieckmann).

Ref. Expediente No. 05-47635

4. El caso concreto

En el presenta caso el solicitante pretende proteger una marca olfativa para la clase 3° del Nomenclador Internacional, los productos allí amparados son: "cremas antipañalíticas no medicadas, geles, champus, vaselinas, aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos, así como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspas; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

La descripción olfativa de la marca es la siguiente:

CROMATOGRAMA



Efectuado un primer estudio considera esta Oficina que el signo solicitado carece de representación gráfica, pues la descripción que adjunta el solicitante en el expediente para la producción de la fragancia es realmente la formula como se crea o fabrica el producto y debe tenerse en cuenta que el aroma que éste genera es parte del producto mismo.

La representación gráfica debe ser clara, inequívoca, completa, fácilmente accesible, duradera y objetiva, así los signos que no se pueden percibir visualmente requerirán de traducción, su representación depende de que su transmisión sea comprensible es decir, de la escritura desarrollada para representar los olores, formulas a las que los consumidores comunes no pueden acceder o comprender con facilidad por falta de conocimientos en la materia.

De acuerdo a las anteriores apreciaciones, considera este despacho, que el signo solicitado por no ser susceptible de ser representado gráficamente, no es capaz de constituirse como marca, por lo que no es procedente su registro.

Un segundo estudio, conduce a concluir que, aunque en un momento dado sea susceptible de ser representado gráficamente el signo, este por si mismo carece de la distintividad intrínseca que se espera de las marcas, pues el olor que se

Ref. Expediente No. 05-47635

pueda percibir no va más allá del común de los olores que puede llegar a producir cualquier producto cosmético o higiénico comprendido en la clase 3ª Internacional, por lo que no crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores identificar su origen empresarial a partir de su fragancia, más aún si se tiene en cuenta que este tipo de productos usualmente están dotados de aromas .

De manera general ha de indicarse que para productos de la clase 3ª Internacional, un olor no podría identificar un origen empresarial, más aún, si se tiene en cuenta que su volatilidad en el espacio es indudable, con el paso del tiempo tiende a desaparecer y según las circunstancias en que se encuentre podrá variar. Sucesos que además de no permitir que la representación gráfica sea objetiva conducen a que no se conozca el alcance del derecho que se adquiriría de concederse el registro de este tipo de olores comunes a los productos que se pretenden distinguir.

De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar el registro de la marca OLFATIVA, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Laboratorios Cero S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente esta resolución al doctor Carlos Fernando Moreno, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante del registro marcario o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO. En firme esta resolución archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

30 ABR. 2007

La Jefe de la División de Signos Distintivos,


CIELO ÁNGELA PEÑA RODRÍGUEZ
ABV