

# PROTECCIÓN DE LAS MARCAS TÁCTILES O DE TEXTURA EN LA COMUNIDAD ANDINA: ANÁLISIS DEL CASO 242-IP-2015

Yenifer Marcela Muñoz Cerón<sup>1</sup>

Fecha de recepción: 2 de febrero de 2021.

Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2021.

Referencia: Muñoz, Y. (2021). Protección de las marcas táctiles o de textura en la Comunidad Andina: Análisis del caso 242-ip-2015. *Revista Científica Codex*, 7(12), 49-84.

## RESUMEN

Los constantes cambios del comercio internacional han hecho necesaria la creación de nuevas formas de marcas destinadas a diferenciar los productos y servicios existentes en el mercado, claro ejemplo de esto es la interpretación prejudicial 242-IP-2015 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que se estudió el primer registro de una marca táctil o de textura, ampliando el concepto de las marcas no convencionales. Sin embargo, de la misma manera que el otorgamiento de esta nueva clase de marcas representa un creciente desarrollo en la protección marcaria que otorga la Comunidad Andina, también representa nuevos retos en el proceso de solicitud y trámite de registro, debido a las características propias de este tipo de representaciones, que hacen necesario replantear la taxatividad de los criterios de registrabilidad, susceptibilidad de representación gráfica, distintividad, forma de publicación de la marca y formas de uso común; para efectivizar su aplicación en las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes en los países miembros de la Comunidad Andina, garantizando nuevos

---

1. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Nariño.

registros de marca táctil, con lo que se busca ampliar la protección de comerciantes y consumidores, según los argumentos que se exponen en el presente artículo.

**Palabras clave:** Marcas táctiles, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Registro de marcas, Criterios de distintividad, Unión Europea.

## ABSTRACT

The constant international trade changes have made it necessary to create new forms of trademarks designed to differentiate existing products and services in the market. A clear example of this is the pretrial interpretation 242-IP-2015 issued by the Court of Justice of the Andean Community where the first registration of a tactile or texture trademark was studied expanding the concept of unconventional signs. However, in the same way this new class of brands represents a growing development in the trademark protection granted by the Andean Community, it also represents new challenges in its application and registration process due to the characteristics of this type of representations, which make it necessary to rethink the exhaustiveness of the registrability criteria, susceptibility of graphic representation, distinctiveness, the publishing ways of the trademark and the common use texture; to make more effective their application in the offices in charge of processing applications in the member countries of the Andean Community, guaranteeing new tactile trademark registrations seeking to expand the protection of merchants and consumers according to the arguments presented in this article.

**Keywords:** Tactile trademarks, Court of Justice of the Andean Community, Trademarks registration, Distinctiveness criteria, European Union.

## INTRODUCCIÓN

Este artículo, tiene como objetivo estudiar cuales fueron los parámetros planteados en el análisis del primer registro de una marca táctil en la Comunidad Andina, comprendiendo la importancia del desarrollo marcario en la región y los requisitos que se deben considerar al solicitar un registro de este tipo de signos.

Para ello en la primera parte del artículo, se realizará una aproximación a la regulación de marcas en la Comunidad Andina y en la Unión

Europea, en la cual se estudiará como desde la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y hasta antes de la Directiva 2008/95/CE de la Unión Europea, se conservaba una noción de marca limitada a signos susceptibles de representación gráfica; no obstante, las nuevas tendencias jurídicas deben atender a las necesidades que se presentan en el desarrollo de la materia<sup>2</sup>. En ese sentido, la propiedad industrial no es excepción, y el derecho de marcario debe evolucionar de acuerdo con los avances que se producen a nivel comercial y social (Indacochea, 2016). Muchos autores alrededor del mundo han tratado este asunto, como el tratadista Boyle (2003), quien en su obra ha dejado en claro que:

The expansion of intellectual property rights has been remarkable from business method patents, to the Digital Millennium Copyright Act, to trademark antidilution rulings, to the European Database Protection Directive. The old limits to intellectual property rights the ant erosion walls around the public domain are also under attack of protection, specially about trademarks<sup>3</sup> (p. 38).

Es por ello que, debido a la necesidad de desarrollo en materia comercial, en el siglo XX se crearon nuevas clases de marcas apoyándose en el uso de *Secondary Meaning*<sup>4</sup>, tales como, el color violeta de Libertel, el rugido del león de la Goldwyn Mayer y la forma de ciertas botellas de marcas notorias como Coca-Cola (Shao, 2005), denotando la importancia del desarrollo marcario en el mundo.

- 
2. Según lo explica Calvo (2010): Tanto el impacto de la evolución jurídica como el carácter constructivo de los fenómenos jurídicos y del concepto de derecho exigen introducir correcciones epistemológicas y, en particular, una perspectiva socio-jurídica para afrontar el análisis jurídico si no se quiere anclar al derecho en una perspectiva que adolezca de una pérdida de referencia con la praxis y el contexto institucional en el que se desenvuelve (p. 1).
  3. Traducción no oficial: la expansión de los derechos de propiedad intelectual ha sido notable: de las patentes de métodos comerciales, a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, a las resoluciones de anti-dilución de marcas registradas, a la Directiva Europea de Protección de Bases de Datos. El dominio público también está bajo ataque de protección, especialmente si se trata del registro de marcas.
  4. Según Giraldo (2001): La figura del *Secondary Meaning* tiene su origen en el derecho anglosajón, y por su traducción al español se entiende como “Significado Secundario”, se refiere aquella marca o signo que nació como no distintiva, pero que, con la inversión de recursos por parte de los productores o prestadores de servicios, ha logrado ser tan, o más distintiva que las marcas que cumplían con el requisito de distintividad ab initio (p. 115).

Con estas consideraciones, en la segunda parte del artículo, se estudiará que, entre las nuevas clases de marcas que han surgido a través de las diferentes interpretaciones que ha emitido la Comunidad Andina, una de las más controversiales es la marca táctil o de textura. Esta fue desarrollada por primera vez por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) en el proceso 242-IP-2015, el cual analiza la solicitud de registro de la marca táctil correspondiente a la textura de la botella de Old Parr y en virtud de la cual se realiza una interpretación prejudicial del artículo 135<sup>5</sup> de la Decisión 486, poniendo de presente cinco asuntos principales a ser interpretados:

- (i) La legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), (ii) los requisitos de registrabilidad de la marca táctil o de textura, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica y el requisito de distintividad, (iii) la forma de publicación de una marca táctil o de textura, (iv) la textura de uso común y (v) la textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

Estos puntos serán objeto de análisis en este artículo, pues bajo los resultados de esta interpretación prejudicial se evidencia que a consecuencia de la creación y características propias de las marcas táctiles, se derivan importantes retos jurídicos, teóricos y prácticos para satisfacer los requisitos que exige el TJCA para su solicitud y registro, lo cual implica el deber de ampliar los márgenes de protección marcaria existentes en la Comunidad Andina.

La metodología de la presente investigación es histórico hermenéutica, en la cual, a partir del análisis de la jurisprudencia andina y europea, se busca determinar el avance en materia de protección de marcas no convencionales, específicamente sobre los requisitos de representación gráfica, registrabilidad y distintividad, los cuales son objeto de discusión primordial para el registro de marcas táctiles, así como su forma de publicación.

De esta manera, al final del artículo, se propondrán posibles soluciones a los planteamientos que ha puesto de presente el TJCA en su jurisprudencia, respecto a los criterios de registro que deben tener en

---

5. Este artículo contiene las causales de irregistrabilidad absoluta los signos (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000).

cuenta las oficinas encargadas del trámite en los países miembros de la Comunidad Andina al momento de estudiar las solicitudes de registro de una nueva marca táctil, con el objeto proteger de manera efectiva a los comerciantes dentro de la Comunidad respecto de los registros que estos tengan bajo su titularidad.

## 1. APROXIMACIÓN A LA REGULACIÓN DE MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA Y EN LA UNIÓN EUROPEA

En esta primera parte del artículo, se realizará una introducción sobre la Comunidad Andina y la Unión Europea, con el objetivo de comprender la organización y funciones de estos dos organismos de integración, y el trabajo que realizan en sus regiones, haciendo énfasis en las regulaciones de marcas que han desarrollado, esto con el objeto de comprender como actúan estas organizaciones, su alcance e importancia.

### 1.1 En la Comunidad Andina

La Comunidad Andina es un mecanismo de integración subregional<sup>6</sup>, el cual ha establecido como su principal objetivo incrementar los niveles de desarrollo integral, equilibrado y autónomo en Latinoamérica, a través de sus órganos e instituciones, los cuales se articulan en el Sistema Andino de Integración<sup>7</sup> (Cancillería de Colombia, 2019). Uno de los órganos más importantes es el TJCA<sup>8</sup>, el cual es el encargado de realizar interpretaciones prejudiciales de las normas de la Comunidad Andina,

- 
6. La Comunidad Andina se creó a partir de la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, Colombia es uno de los miembros fundadores junto a Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, sin embargo, Chile dejó de ser miembro en 1976, convirtiéndose en estado observador hasta el 2006 fecha desde la cual es un miembro asociado hasta el momento de publicación de este artículo. También son estados asociados Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; son estados observadores, España, Marruecos y Türkiye. Venezuela ingresó a la Comunidad Andina en 1973 sin embargo se retiró en 2006 (Comunidad Andina, 2022).
  7. Los órganos que conforman el Sistema son: Consejo Presidencial Andino, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión Andina, Secretaría General, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Parlamento Andino, Instancias de participación y consultivas de la Sociedad Civil (Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, Mesa Afrodescendiente, Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción y Protección de los Derechos del Consumidor, y Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales), Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) (Cancillería de Colombia, 2019, p. 1).
  8. Este órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina nació el 28 de mayo de 1979, mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente, mediante el Protocolo de Cochabamba suscrito el 28 de mayo de 1996, cambió su nombre a “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

previa solicitud de las autoridades nacionales de los países miembros, para garantizar que la aplicación e interpretación del derecho andino se realice de manera uniforme y armónica (Comunidad Andina, 2022).

Uno de los temas desarrollados en estas interpretaciones prejudiciales es la propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, aprobado por medio de la Decisión 486 del 2000, en sustitución de la 344 de 1993<sup>9</sup>. Esta norma, adecúa el régimen común bajo los parámetros estipulados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, aprobado en el marco de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio, donde se regula la protección y trámites específicos para las naciones (Giraldo, 2001). A continuación, se expondrá cual es la regulación de marcas que la Comunidad Andina ha establecido de manera puntual.

### ***1.1.1 Regulación de marcas en la Comunidad Andina***

Para comprender cual ha sido la regulación establecida en torno a la protección marcaria, en primer lugar, es necesario determinar el concepto de marca, cuya definición se encuentra en el artículo 134 de la Decisión 486, según el cual marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica” (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000), es decir, a nivel normativo se consigna como elemento esencial, la aptitud de distintividad y como elemento adicional, la representación gráfica.

En un análisis más detallado del concepto de marca y su regulación, a nivel doctrinario, se evidencia que existen categorías de los ordenamientos legales marcarios, que permiten realizar una clasificación más detallada de los mismos, según el nivel de protección y alcance que le brindan al concepto de marca como tal, para autores como Kresalja (2001) “la Decisión 486 califica dentro de la segunda categoría de ordenamientos legales, pues reconoce un concepto amplio de marca supeditando el registro a que sea susceptible de representación gráfica” (p. 183), distinto de aquellos ordenamientos tipo 1, que establecen una

---

9. “Las disposiciones de la presente Decisión [486] se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes” (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000).

definición amplia y flexible de marca al conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea suficientemente distintivo, como en el caso de leyes canadienses, estadounidenses y suecas; o de aquellos tipo 3 que limitan la definición de marca a los signos perceptibles por el sentido de la vista, como sucede en leyes de Brasil y Chile (OMPI, 1998).

Según su distinción:

En la tercera categoría de ordenamientos no sería posible considerarlos como tales, debido a que la noción de marca se restringe a signos visibles. (...) Ahora bien, lo cierto es que la Decisión 486 reconoce expresamente que los olores y sonidos pueden ser registrados como marcas, así como admite por vez primera el registro de colores únicos (Kresalja, 2001, p. 165-166).

En ese sentido, el mismo autor explica que dentro de esta distinción del concepto de marca, existen unos signos considerados atípicos, esta conceptualización es importante, pues se debe tener en cuenta que, en la regulación marcaria existe una diferenciación entre signos convencionales (típicos) y signos no convencionales (atípicos), y es respecto al registro de signos atípicos que se presentan dificultades, principalmente al momento de acreditar el cumplimiento del requisito de representación gráfica y en la verificación de su aptitud distintiva, originaria o sobrevenida y, del análisis del riesgo de confusión (Kresalja, 2001); temas que serán revisados a fondo más adelante, a través del estudio del objeto de este artículo.

Con estos conceptos claros, tenemos que, en el ámbito de la Comunidad Andina, el artículo 134 de la Decisión 486<sup>10</sup>, a diferencia del artículo 81 de la Decisión 334 (Comisión de la Comunidad Andina, 1993), que rigió hasta el 2000, además de brindar un concepto de marca e indicar los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado

10. El artículo 134 de la Decisión 486 se encuentra en el título VI, De las Marcas, Capítulo I: De los Requisitos para el Registro de Marcas. El cual dispone a título literal que:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Comisión de la Comunidad Andina, 1993, p.33).

como marca, también enuncia varios ejemplos de los signos registrables, entre los cuales destacan aquellos conformados por:

Palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores determinados por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio (TJCA, Sentencia del 20 de marzo de 2014).

Sin embargo, esta lista no puede concebirse de manera restrictiva, pues de conformidad con el TJCA, esta enumeración no solo cubre los signos denominativos, mixtos y figurativos, sino también los tridimensionales, táctiles, sonoros y olfativos (TJCA, Sentencia del 1 de septiembre de 2004), lo cual revela el propósito de extender la noción de marca a otros signos no tradicionales. Por lo tanto, se evidencia que, el concepto de marca en la Comunidad Andina incluye tanto signos visibles, como no visibles, siempre que sean susceptibles de representación gráfica, y de no tradicionales cuando estos cumplan con unos requisitos adicionales que aún deben ser desarrollados a profundidad, como se ha manifestado en la jurisprudencia objeto de estudio de este artículo.

## 1.2 En la Unión Europea

Por su lado, en el continente europeo también se ha regulado el tema de marcas de forma amplia, en este caso, la encargada de tratar estos asuntos es la Unión Europea, la cual es “una asociación económica y política única en su género y compuesta por 28 países que abarcan juntos gran parte del continente”<sup>11</sup> (Unión Europea, 2019, p. 1), su principal objetivo es promover un desarrollo económico, social, equilibra-

---

11. La Unión Europea fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993. Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, asumió la estructura con la que es conocida hoy en día. Actualmente son países miembros Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia (Unión Europea, 2019, p. 2).



do y sostenible, mediante la creación de instrumentos como un mercado único y normas que regulen integralmente los aspectos económicos de la región, los cuales son supervisados por sus diferentes órganos<sup>12</sup>.

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, son los encargados de ejercer la potestad legislativa, tomando decisiones conjuntas, estos órganos se encargan de proferir Directivas y Reglamentos en los que se regulan aspectos de importancia para la Unión. En materia marcas, lo han hecho bajo las disposiciones que se verán a continuación.

### **1.2.1 Regulación de marcas en la Unión Europea**

La Unión Europea ha regulado aspectos concernientes a la propiedad industrial, en su Directiva (UE) 2015/2436 y Reglamento 2015/2424, relativos a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas y en su Directiva 2008/95/CE<sup>13</sup>, en la cual trata disposiciones sustantivas esenciales del derecho de marcas, pues al interior de la Unión se considera que el tema afecta directamente el funcionamiento del mercado interior, de manera que la protección de marcas en los estados miembros, se realiza de manera especial al coexistir con la protección a escala de la Unión (Unión Europea, 2019). En ese sentido también se ha definido cuál es el objetivo que tienen las marcas, pues con un concepto claro, se hace posible establecer sus requisitos, un ejemplo de ello se evidencia en el siguiente apartado:

Trademark law also has other objectives, set out in particular by the European Court of Justice: the function of the trademark is to guarantee the origin and the quality of the products and services to the consumer and to prevent competitors from wrongfully using it to sell their products. Of course, where the trademark is regarded as an essential element of an undistorted system of competition, the general public interest is not very

12. Para lograr sus objetivos, la Unión Europea se compone de múltiples órganos que integran un régimen de democracia representativa, sus órganos son: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de Unión Europea, Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo, además de otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas (Unión Europea, 2019, p. 3).

13. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.

far away (if the starting point is the principle that a competitive market permits the best allocation of resources)<sup>14</sup> (Geiger, 2013, p. 13).

Esto ha configurado un avance legislativo muy importante al interior de la Unión Europea, gracias al cual en la Directiva 2015/2436 y en el Reglamento 2015/2424, se flexibilizó el requisito de representación gráfica, pues en ellos se permite el registro de marcas en un tipo de soporte diferente a una representación visual (Serrano, 2016). A pesar de los cambios legislativos, si se ha mantenido el aspecto funcional de la marca, que es el de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, pero también se ha modificado el aspecto formal, pues ya no se supedita a una representación meramente gráfica, sino que debe permitir a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares<sup>15</sup>, admitiendo otro tipo de representaciones a través de “cualquier forma que se considere adecuada, usando la tecnología disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2017, p. 3).

Según los lineamientos generales anteriormente mencionados, ambas comunidades han regulado el tema de marcas en sus regiones, estableciendo diferentes parámetros, clases de marcas, formas de registro y los procesos de solicitud que se realizan en cada organización, dejando el paso abierto a la creación y registro de marcas consideradas no convencionales, lo cual ha permitido el apareamiento de nuevas marcas como la táctil.

A continuación, se analizará la regulación aplicable a marcas convencionales y no convencionales y sus diferencias. A partir de ello se propondrán diferentes parámetros que se deberían emplear al momento de evaluar solicitudes de nuevos registros de marcas táctiles, objeto de este estudio.

---

14. Traducción no oficial: el derecho de marcas también tiene otros objetivos, establecidos en particular por el TJUE: la función de la marca es garantizar el origen y la calidad de los productos y servicios para el consumidor y evitar que los competidores la utilicen erróneamente para vender sus productos. Por supuesto, cuando la marca se considera un elemento esencial de un sistema de competencia sin distorsiones, el interés general y público no está muy lejos (si el punto de partida es el principio de que un mercado competitivo permite la mejor asignación de recursos).

15. Estas disposiciones se encuentran en el literal b, artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 y en el literal a, artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2424.

### 1.3 Distinción en la regulación de marcas convencionales y no convencionales

Como se mencionó anteriormente, dentro de la regulación marcaria, existe una distinción entre marcas convencionales y no convencionales, por lo tanto, en este acápite, se estudiará cuáles son sus diferencias y disposiciones particulares, mencionando también algunos ejemplos, de esta forma se explicará en cual distinción de marcas se encuentran los signos táctiles y cuáles son los retos que se enfrenta para factibilizar su registro, dentro de esta clasificación.

A nivel internacional se han entendido como marcas convencionales aquellas que corresponden principalmente a representaciones gráficas y conjuntos de palabras, que incluyen a “cualquier signo capaz de distinguir los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de sus competidores; es decir, son signos que diferencian las ofertas en el mercado” (Toledo, 2018, p. 3).

De manera que una marca convencional es todo signo que ejerza una función de distinción, lo que pueden ser palabras, números, letras, dibujos, entre otros; y las marcas no convencionales corresponden a aquellas que “son menos usuales pero que están desarrollándose muy intensamente en los últimos años, tales como marcas de color per se, de sonido, marcas en movimiento u olores, por ejemplo” (Toledo, 2018, p. 4).

Con esa conceptualización de marca no tradicional, surgen cuestionamientos y dificultades, los cuales inician desde la fase de creación, desarrollo comercial y protección legal, pues al ser signos que contienen elementos únicos por sus características de no convencionales, estos van a exigir consideraciones diferentes en todo el proceso de registro para lograr que su protección sea efectiva, por ello desde la creación, debe tenerse en cuenta que:

Este tipo de recursos requieren una gestión estratégica específica y compleja para ganar el estatus de marca, estrategia que necesariamente debe integrar una planificación en la comunicación con la utilización de otros recursos que vengán a apoyar y reforzar los atributos y conceptos que integra la marca de carácter verbal (Toledo, 2018, p. 5).

Esta conceptualización de marca no tradicional ha sido desarrollada y ampliada con el tiempo, pues hasta hace años atrás, en la Unión Europea al igual que en la Comunidad Andina, se limitaba el concepto de marca a signos susceptibles de representación gráfica<sup>16</sup>, situación que con el tiempo y a través de diferentes pronunciamientos e interpretaciones ha sido ampliada, otorgando la categoría de marca fuera del esquema convencional<sup>17</sup>, por lo que ahora no se exige la representación gráfica si hay medios más convenientes para individualizar el centro de la protección, por ello bastaría con que el signo pueda representarse permitiendo a las autoridades competentes y al público evidenciar el objeto de la protección conferida (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000). Esta interpretación ha permitido la creación de nuevos tipos de marcas a nivel global tales como la tridimensional<sup>18</sup>, sonora<sup>19</sup>, olfativa<sup>20</sup> y de color<sup>21</sup>.

En el contexto internacional se ha considerado paulatinamente la posibilidad de validar nuevos tipos de marcas, entre las que se puede hacer referencia a las marcas táctiles o de textura. En el ámbito de la Unión Europea, con ocasión de la decisión del caso Shield Mark BV, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) señaló que la lista de signos contenida en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC no era exhaustiva y que los signos que no pueden ser percibidos visualmente, no están expresamente excluidos de la Directiva (TJUE, Sentencia del 27 de noviembre de 2003).

Otro ejemplo del avance a nivel internacional, frente a la inclusión de nuevos tipos de marcas, lo explica el profesor Pradeep (2007), quien manifiesta que:

---

16. Esto fue suprimido por la Directiva 2008/95/CE (actual artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436) y del Reglamento (CE) 297/2009 (artículo 4) de la Marca Europea.

17. Los nuevos tipos de marcas son también denominadas marcas atípicas, no convencionales o no tradicionales. La doctrina suele dividirlos en signos visibles y signos no visibles. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no visibles (OMPI, 2006, p. 3).

18. Claro ejemplo se evidencia en el Proceso 195-IP-2007, relativo a la marca “tridimensional de diseño de botella”, y en el mismo sentido el Proceso 61-IP-2006, signo tridimensional: “envase”, los cuales desarrollan el concepto y trámite de la marca tridimensional.

19. “Entre las marcas sonoras inscritas en Estados Unidos de América, se encuentran: el sonido del rugido del león de la empresa Goldwyn Mayer y el sonido del motor de la moto Harley Davidson” (Mandakovic, 2009, p. 10).

20. El caso más representativo de este tipo de marca es el Caso Sieckmann c. German Patent Office (caso C-273/00), el cual otorga por primera vez el registro de marca olfativa.

21. Marca desarrollada en el Proceso 23-IP-1998, relativo a marca de “una cache de machete y una denominación y colores”. Referido en el Proceso 92-IP-2004, marca: “Universidad Virtual”.

The Singapore Treaty<sup>22</sup> explicitly recognizes that trademarks are no longer limited to two-dimensional labels on products. The Treaty is applicable to a new set of marks which includes hologram marks, motion marks, color marks, and marks consisting of non-visible signs such as sound, olfactory or taste and feel marks. Most significantly, it is the first time that non-traditional marks are explicitly recognized in an international instrument dealing with trademark law<sup>23</sup> (p. 3).

Sin embargo, se evidencia que aún existen problemas al momento de otorgar registros de marcas no convencionales, por las características propias de estas representaciones y por el escaso desarrollo que se ha brindado hasta la actualidad frente al registro de estas marcas. Por ello, su efectiva protección aún plantea problemas normativos y logísticos, lo cual, en el caso de Colombia, se refleja en el escaso otorgamiento de este tipo de marcas por parte de la SIC, como se verá en el capítulo a continuación.

## 2. REGULACIÓN DE MARCAS NO CONVENCIONALES: EL CASO DE LAS MARCAS TÁCTILES O DE TEXTURA

Como se estudió anteriormente, las marcas convencionales y no convencionales poseen características diferentes y exigen requisitos propios para su trámite de registro; en el caso de las convencionales, para solicitar su registro en la Comunidad Andina basta con el cumplimiento de los requisitos normativos que exige la Decisión 486 del 2000<sup>24</sup> y realizar el proceso de registro en la entidad encargada en el país en que

22. El Tratado de Singapur crea un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas, sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Actualmente 48 países se han adherido a este tratado, de los países de la Comunidad Andina, Perú es el único miembro desde el 27 de diciembre de 2018, los demás países CAN no se han adherido, sin embargo, la mayoría de los países de la Unión Europea lo han ratificado en sus legislaciones (Pradeep, 2007, p. 23).

23. Traducción no oficial: el Tratado de Singapur reconoce explícitamente que las marcas comerciales ya no están limitadas a etiquetas bidimensionales en los productos. El Tratado se aplica a un nuevo conjunto de marcas que incluye marcas de hologramas, marcas de movimiento, marcas de color y marcas que consisten en signos no visibles, como marcas de sonido, olfativas o de gusto y tacto. Lo más importante es que es la primera vez que las marcas no tradicionales se reconocen explícitamente en un instrumento internacional que trata el derecho de marcas.

24. Los requisitos que exige la Comunidad Andina para el registro de una marca son: que se trate de un signo apto para distinguir productos o servicios del mercado, que sea susceptible de representación gráfica, que tenga distintividad, que no sean formas usuales en el producto o su envase, que no sean nombres genéricos o comunes al producto y que no afecte derechos de terceros (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000).

se inicie la solicitud, en cambio, las no convencionales van a requerir acreditar unas características particulares según la clase de signo que se pretenda registrar, el cual podría ser tridimensional, de olor, de color, táctil, entre otros. Por esta situación el registro de marcas no convencionales aun no es muy elevado, pues su solicitud de registro parece ser muy complicada, sin embargo, esto poco a poco se ha ido cambiando y hoy en día se presentan más solicitudes de marcas no convencionales, en ese sentido la World Intellectual Property Organization (en adelante, WIPO) (2009), ha manifestado que:

For the time being, the number of registered non-traditional trademarks remains very low, with 3D trademarks being the most common. Non-visible signs especially taste, and smell are still far from being commonly accepted. But keeping in mind the rapid evolution of creative marketing techniques, it is only a question of time before we see an increase in the registrations of those signs<sup>25</sup> (p. 6).

Pero, aún con un panorama favorable frente a la aceptación de nuevos tipos de signos registrables, todavía persisten problemas cuando se pretende registrar una marca no convencional, pues los criterios exigidos a marcas convencionales no resultan ser eficaces para determinar si la marca no convencional pretendida es lo suficientemente representativa para ser susceptible de protección por parte del Tribunal. Debido a esta situación, a continuación, se analizará cuáles han sido los problemas que ha planteado el TJCA específicamente frente al registro de marcas táctiles, proponiendo soluciones a cada aspecto en cuestión.

## 2.1. Conceptualización

Antes de adentrarse a analizar los elementos que se deben considerar al momento de realizar un registro de marca táctil, es importante dejar en claro que las marcas tridimensional y táctil corresponden a signos diferentes y lo que buscan proteger mediante su registro son elementos diferentes del producto, pues la marca tridimensional corresponde a los envases o envolturas, que pueden estar compuestos de fondo, an-

---

25. Traducción no oficial: por el momento, el número de marcas no tradicionales registradas sigue siendo muy bajo, siendo las marcas en 3D las más comunes. Señales no visibles: especialmente las marcas de sabor y olor aún están lejos de ser aceptadas comúnmente. Pero teniendo en cuenta la rápida evolución de las técnicas de marketing creativo, es solo una cuestión de tiempo antes de que se vea un aumento en los registros de esos signos.

cho y altura (TJCA, Sentencia del 23 de junio de 2016), entre algunos ejemplos de marcas tridimensionales concedidas en Colombia, están la forma de los zapatos Vans, la forma de la botella del yogurt Alpina, y la forma de la botella del whisky Chivas Regal<sup>26</sup>, entre otros, por cuanto fueron considerados por la oficina de marcas como diseños diferentes, los cuales podían ser identificados por los consumidores únicamente por su apariencia, sin necesidad de tener estampada ninguna marca.

Por otro lado, respecto de la marca táctil, el TJCA ha manifestado que, la textura es lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por tener una textura reconocible y particular, de modo que su representación gráfica puede reproducirse con impresiones en relieve.

El primer pronunciamiento que el TJCA realizó respecto de una marca táctil, fue en el proceso 242-IP-2015<sup>27</sup>. El caso inició el 27 de febrero de 2015, cuando Diageo Brands B.V. presentó la solicitud 15045738 para el registro de la marca táctil *Textura Superficie “Old Parr”* para distinguir productos de la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas<sup>28</sup> (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015). La solicitud fue realizada en los siguientes términos:

Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

26. Las marcas tridimensionales mencionadas cuentan con los certificados de registro 418524, 307591 y 308797, respectivamente. Los cuales pueden ser consultados en la página de la SIC: <http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/index.php>

27. Mediante este proceso la botella de licor Old Parr obtuvo el registro colombiano 544828 del 2 de junio de 2016, para textura de la superficie, fue publicado en la gaceta de la SIC 753 del 9 de marzo de 2015 y el cual estará vigente hasta el 2 de junio de 2026. El registro puede ser consultado en la página de la SIC: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637240394657988616>

28. La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2019 y es la vigente a la fecha de esta publicación. A la fecha de la solicitud mencionada, la clasificación 33 correspondía a bebidas alcohólicas excepto cervezas (WIPO, 2019, p. 1).

Este pronunciamiento es hito en la jurisprudencia relativa a este tipo de signos, la interpretación, entre otros varios trata dos temas principales. El primero sobre la legitimidad para solicitar la interpretación prejudicial, pues la consulta ante el Tribunal no la elevó una autoridad judicial, sino la Dirección de Signos Distintivos de la SIC<sup>29</sup>, y el segundo, sobre la registrabilidad de signos perceptibles por el sentido del tacto (Indacochea, 2016). El primer tema fue resuelto de manera favorable, aceptando la solicitud y procediendo al estudio del segundo punto del cual se desprende el objeto análisis de este artículo.

En el estudio de marcas táctiles, como primera medida el TJCA, expone la importancia de los signos perceptibles por el sentido del tacto en el marketing moderno al sostener:

Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada háptica<sup>30</sup>, la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido. Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase o envoltura con un origen empresarial determinado (TJCA, Sentencia del 27 de mayo de 2015).

Es aquí cuando el Tribunal establece una comparación con el caso Sieckmann de la Unión Europea que, aunque trata la posibilidad de registrar marcas olfativas, establece que:

La representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro y en segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que

---

29. A pesar de que esta dirección solo ejerce funciones administrativas, el Tribunal ya ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino también por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal (130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana ( 262-IP-2013), entre otros. Por lo cual respecto de este punto se resolvió aceptar la solicitud y proceder a su estudio.

30. “La palabra proviene del griego hápt” (tocar, relativo al tacto). Algunos teóricos han extendido el significado de la palabra háptica, refiriéndose por exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un individuo”. (Van Swol, 2003, p.11).



tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores (TJUE, Sentencia del 12 de diciembre de 2002).

Igualmente trata las decisiones Shield Mark BV, del TJUE de 2003, y Qualitex, de la Corte Suprema de Estados Unidos de América de 1995<sup>31</sup>. Las cuales reafirman la viabilidad de este tipo de marcas dentro del ordenamiento jurídico (Indacochea, 2016).

Habiendo aceptado la posibilidad del registro de marcas táctiles, entra en discusión la forma en cómo se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para marcas convencionales por el TJCA, adaptados a las marcas táctiles y cuáles serían los requisitos adicionales que deberán acreditarse en la solicitud; así se pasa al estudio de cómo debería solicitarse el registro y cuál sería su consecuente protección.

## **2.2 Puntos de discusión sobre el registro y protección de marcas táctiles**

En el siguiente apartado se analizarán y explicarán los elementos de registro y protección, que el TJCA estableció para el caso particular de las marcas táctiles; para realizar un análisis de los puntos de discusión sobre el registro de estos signos, primero cabe recordar que en la Comunidad Andina, todo signo para poder ser considerado marca debe acreditar los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486, según el cual, el signo debe ser apto para distinguir productos o servicios y ser susceptible de representación gráfica.

Para el registro de una marca no convencional, los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad, adquieren mayor obligatoriedad gracias a lo consignado en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, que establece como causal absoluta de irregistrabilidad la ausencia de cualquier elemento que configure una marca según el artículo 134, salvo el caso de la distintividad intrínseca que se consagra como causal independiente de nulidad

---

31. Al respecto:

En la primera decisión, el TJUE estableció que la lista de signos contenida en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC no era exhaustiva y que los signos no visibles no están expresamente excluidos de la Directiva. Por su parte, la decisión norteamericana dispuso que las disposiciones contenidas en el Lanham Act no pueden ser interpretadas de manera restrictiva y que un signo es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos (Indacochea, 2016, p. 8).

absoluta en el literal b) del artículo 135 (Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000).

De esta manera, para constituir marca, deben reunirse los requisitos del artículo 134, sin encontrarse afectado por una de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además de lo dispuesto en las interpretaciones prejudiciales hechas por el Tribunal.

Con esas consideraciones, en el caso específico del registro de marcas táctiles, el problema del cumplimiento de los requisitos gira principalmente en torno a los siguientes puntos:

- i) Cómo opera la susceptibilidad de representación gráfica de la marca táctil,
- ii) cómo se cumple el requisito de distintividad de una marca táctil,
- iii) las formas de publicación de la marca táctil y
- iv) la textura de uso común o impuesta por una función técnica del producto (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

En este orden, a continuación, se analizará cómo puede garantizarse el cumplimiento de estos requisitos, a partir de soluciones propuestas para hacer efectivo el registro de marcas táctiles basándose en la jurisprudencia, en la doctrina y en los puntos propuestos por el TJCA en la 242-IP-15.

### ***2.2.1 Requisito de susceptibilidad de representación gráfica***

El primero de los requisitos analizados en la interpretación del Tribunal es la susceptibilidad de representación gráfica, este es un requisito formal que permite aportar una descripción material para conocer las características del signo, lo cual implica que este pueda ser “descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público” (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015). Así mismo, posibilita la publicación y archivo de las marcas solicitadas en la respectiva oficina de propiedad industrial.

Esta característica del signo también facilita la transmisión en forma material del contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso (TJCA, Sentencia del 22 de julio de 1999).

En los últimos años el TJCA ha interpretado de manera más extensa lo que se concibe por representación gráfica, y para establecerla se estimó la concurrencia de dos requisitos: en primer lugar, (i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y en segundo lugar, (ii) la presentación de una muestra física de la marca táctil.

Para cumplir con estos requisitos dispone que, ante la oficina nacional competente se debe presentar una muestra física del objeto que contiene la textura en sí, para este propósito las oficinas deben facilitar el acceso a dichas muestras cuando sea solicitado, de modo que el signo que se pretenda registrar primero deberá cumplir con los requisitos solicitados a las marcas tradicionales, y luego cumplir con este punto.

Por ejemplo, en el caso de la botella *Old Parr*, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 136 de la Decisión 486, también se debe aportar la descripción precisa de la textura, que incluya medidas exactas, forma y estilo en la que se aplicaría y el material en el cual sería implementado en su producto, incluyendo dibujos y fotografías del mismo y una muestra física de la botella con la textura aplicada.

Dadas estas condiciones la susceptibilidad de representación gráfica se convierte en uno de los mayores desafíos que plantea este tipo de marcas, pues la presentación de una muestra física del objeto tiene implicaciones, tanto en lo atinente a aspectos jurídicos, como prácticos y logísticos (OMPI, 2006).

Los problemas atinentes a la parte práctica y logística, parten de que según el material en que se aplique la textura, esta puede cambiar con el paso del tiempo, afectando la muestra que se dejó en la oficina encargada, tal como ocurriría en el caso de materiales susceptibles de variación por las condiciones de almacenamiento, como telas, papel y derivados; y porque su reproducción para dar a conocer la textura al

público implica un proceso más complicado, pues a diferencia de la facilidad que tiene la simple reproducción de imágenes, la reproducción y publicitación de la textura solo sería posible a través de la comercialización del producto, pues el reconocimiento de una textura requiere de una experiencia material directa, que implica el contacto con el producto. Y al igual que sucede con otros sentidos, las perspectivas e impresiones que se tienen de determinados objetos cambian de persona a persona, siendo el tacto uno de los sentidos más sensibles, por lo que la representación y descripción brindada por el solicitante de la marca, puede llegar a ser entendida de manera diferente, pues aspectos como la edad y la cultura van a alterar esa impresión, por ejemplo el sentido del tacto de un guitarrista y un niño va a tener percepciones diferentes, al igual que lo suave o lo rugoso va a ser percibido más fácilmente por algunas personas que por otras.

La presentación física de la marca igualmente plantea dificultades logísticas y operativas para las oficinas nacionales que deberán disponer de medios para la recolección y distribución de las muestras allegadas (Indacochea, 2016).

En cuanto a los aspectos jurídicos, el TJCA sostiene que solo una descripción no es suficiente para que el examinador y la sociedad en general determinen lo que se va a registrar, pues la revisión visual de la marca según el caso no sirve para manifestar exactitud o seguridad en el caso de signos no visibles<sup>32</sup>: “para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos, puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica” (Indacochea, 2016, p. 6).

Para lograr el cumplimiento de este requisito y lograr obtener un registro se propone que lo ideal es contar con múltiples representaciones del signo, en múltiples perspectivas, con diversos métodos y modalidades, puesto que, en relación al procedimiento de representación que debe efectuarse en la práctica, los nuevos tipos de signos ofrecen comúnmente múltiples opciones. Adicionalmente, la descripción simple permite evidenciar algunas particularidades de la marca que no se pueden apreciar en los gráficos que la representan. Esto es muy impor-

---

32. Sin embargo, este razonamiento podría también aplicarse a una marca olfativa, tal como se realizó en el caso Sieckmann.

tante en el caso específico de las marcas táctiles por que ciertos tipos de textura son casi imposibles de reproducir mediante simples gráficos (Indacochea, 2016).

Se concluye entonces que el requisito de susceptibilidad de representación gráfica de cada marca que se pretenda registrar debe ser estudiado en cada caso, primero demostrando si la marca cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Tribunal, tales como distintividad y representación clara de lo que se busca proteger y posteriormente se determinará si cumple con las condiciones necesarias para ser una marca táctil caracterizada. Una vez atendidos estos criterios mínimos debe realizarse el depósito de las muestras exigidas buscando garantizar su conservación a lo largo del tiempo, esto es necesario, pues en este tipo de marcas, su forma de representación es física y con la muestra en cuestión, se podrá garantizar mayor protección evitando litigios a futuro por posibles problemas que puedan surgir sobre el registro de esa u otras marcas. Es necesario tener en cuenta que esta es una marca novedosa y única, por lo tanto, su registro debe atender a parámetros diferentes para garantizar el éxito de todo el proceso, atendiendo al criterio de representación gráfica, con lo que se solucionaría este punto y se permitiría la correcta protección del signo por ser susceptible de representación gráfica.

### **2.2.2 Requisito de distintividad**

El segundo requisito analizado por el Tribunal es la distintividad, el TJCA lo ha definido como aquella “capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros” (TJCA, Sentencia del 20 de noviembre de 2014). Este elemento facilita que el consumidor realice una elección más clara de los bienes y servicios, y facilita que el titular de la marca diferencie sus productos y servicios de otros similares que se ofrecen en el mercado. Bajo esta idea, se ha desarrollado este requisito desde dos aspectos:

- i) Distintividad intrínseca o en abstracto: el signo debe ser apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca.
- ii) Distintividad extrínseca o en concreto: además de exigir la distintividad intrínseca, requiere que el signo sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase (TJCA, Sentencia del 27 de mayo de 2015).

En ese sentido:

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto (TJCA, Sentencia del 25 de febrero de 2016).

El TJUE trató este requisito en el Asunto T-88/00, en el cual realizó una valoración del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento N° 40/94, que estima la denegación del registro de las marcas que no tengan carácter distintivo. En esta sentencia se destacó el carácter distintivo de una marca, también desde dos posiciones: “(i) en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y (ii) en relación con la percepción del público al que va dirigida” (TJUE, Sentencia del 7 de febrero de 2002). En este último punto, el Tribunal aclaró que:

No es necesario, por ejemplo, que la marca lleve a la identificación precisa del fabricante del producto o del prestador del servicio, pues la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca (TJUE, Sentencia del 7 de febrero de 2002).

Es decir que, en ambas comunidades en la solicitud de registro debe dejarse en claro la forma en como el signo identifica productos o servicios y como los diferencia de otros productos de la misma clase, esto permite que el requisito de distintividad no sea un problema al momento de registrar marcas táctiles.

Acreditar la distintividad de la marca es de vital importancia y en el caso de marcas táctiles supone el reto de demostrar como una textura en verdad es capaz de diferenciar a un producto de otro en el mercado, pues el elemento táctil es el que dota a estas representaciones de autenticidad, las vuelve únicas y permite cumplir el objetivo que tiene el otorgamiento de registros de este tipo de signos, en tanto es el sentido del tacto el que brinda una experiencia sensorial que contaría con protección dentro del mercado.

Por su parte, “el análisis de la distintividad intrínseca se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto” (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015), lo cual en el caso de marcas táctiles, va a estar ligado a que la textura sea distintiva por sí misma, para identificar los productos relacionados y que no corresponda a texturas o formas comunes en la clase de productos que va a proteger, pues las texturas de uso común no son susceptibles de ser protegidas mediante el registro de marcas, tal como se estudiará más adelante.

### **2.2.3 Forma de publicación**

El tercer requisito analizado por el Tribunal es la forma de publicación, que también tendrá un proceso diferenciado, considerando que su reproducción es más complicada por ser una representación física. Para efectivizar la protección en el proceso de publicación, entre más formas de la marca se publiquen mayor será la protección, debido al reconocimiento que le será otorgado en la sociedad, además, esto garantizará que se obtenga el resultado que desde el momento de la solicitud del registro se pretende conseguir (Indacochea, 2016).

Por lo tanto, al solicitar el registro de una marca táctil, para lograr una publicación adecuada, adicional a la muestra que se debe enviar de forma obligatoria al momento de solicitar el registro, el solicitante debe implementar estrategias de mercado que brinden como atractivo primordial la textura registrada para lograr impacto en el mercado y que ese elemento en cuestión, sea el que permita lograr la identificación del producto por sí mismo, pues en este caso no basta con la mera impresión visual de la marca, sino que debe enfocarse en la reproducción de muestras físicas.

Adicional a lo anterior, el TJCA manifestó que:

Ataño a la Oficina Nacional Competente exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica. En definitiva, la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) ataño a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la Oficina Nacional Competente deberá identificar los medios adecuados para hacer factible la publicación en los casos particulares

de las marcas táctiles o de textura (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

Es decir, que la oficina nacional competente<sup>33</sup> deberá garantizar la publicación adecuada de la marca táctil, mientras que el titular debe encargarse de estructurar estrategias de mercado que le permitan dar a conocer su marca en virtud a la textura registrada.

Por lo tanto, según el TJCA:

De esta manera, sería responsabilidad de la oficina nacional competente permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. Con ello, se lograría una publicación efectiva. Adicionalmente, los países miembros podrían considerar la posibilidad de implementar mecanismos que faciliten el acceso virtual a los dibujos o fotografías presentados por los solicitantes a registro. Dichos mecanismos permitirían, por ejemplo, magnificar las imágenes para que el público pueda identificar adecuadamente los colores y apreciar las texturas de la marca en tercera dimensión, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

En conclusión, la forma de publicación y el reconocimiento que la marca llegue a tener por la textura aplicada, dependerá principalmente del trabajo que desarrolle el titular de la marca, con el apoyo de las oficinas nacionales competentes, quienes garantizarán el acceso físico a las muestras para los interesados; siendo lo ideal, que a futuro se implementen mecanismos tecnológicos, para permitir el acceso a muestras de forma virtual.

#### ***2.2.4 La textura de uso común o impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.***

La textura de uso común o impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto, es el cuarto y último requisito analizado por el Tribunal, este es uno de los requisitos de mayor importancia en el análisis del registro de marcas táctiles, pues el registro de una textura

---

33. Las entidades encargadas de tramitar las solicitudes de registro de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina son: el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en Bolivia; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en Colombia; el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), en Ecuador y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en Perú (Comunidad Andina, 2019, p. 1).



de uso común constituiría competencia desleal y se encuentra prohibido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina.

Según Indacochea (2016):

La regulación de este requisito en la Unión Europea está presente en el literal e) del primer inciso del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE y el literal e) del primer inciso del artículo 7 del Reglamento (CE) 207/2009, los cuales establecen como causal de irregistrabilidad absoluta que el signo se encuentre constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por una forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por una forma que le dé un valor sustancial al producto o que afecte su valor intrínseco, disposiciones inicialmente pensadas para marcas tridimensionales pero que también deben adoptarse al analizar una textura que pretenda ser registrada (p.11).

Por su parte, el TJCA en la 242-IP-2015 analizó la causal de irregistrabilidad absoluta del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, la cual consigna, que el signo a registrar consista en formas habituales de los productos o de sus envases. Si se trata de marcas táctiles, se refiere a que las texturas de uso común en un grupo de productos o servicios no sean relacionadas con una procedencia empresarial, o de uso común, en consecuencia, estas formas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar, no con un género de productos (Indacochea, 2016). En ese sentido, “las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.” (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

En consecuencia, el TJCA afirmó que:

Al igual que la causal que impide el registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal de irregistrabilidad comentada se encamina a evitar que un competidor determinado pueda, mediante el registro, llegar a monopolizar una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productos. En suma, el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado relevante, al limitar el uso de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables por parte de otros empresarios en el mercado relevante (TJCA, Sentencia del 24 de agosto de 2015).

Por ejemplo, en el caso de la comercialización de bolsos, permitir el registro de la textura del cuero sin elementos adicionales que lo caractericen, constituiría competencia desleal, pues monopolizaría el uso de esta textura a un titular en concreto, cuando el cuero es común para comercializar este tipo de productos, en cambio, si sería susceptible de registro una textura con letras en relieve o formas adicionales en el cuero con características particulares, pues no es usual en el mercado y no afectaría a esta industria, sino que cumpliría con el propósito de los signos no convencionales, al proteger elementos adicionales de los productos existentes en el mercado.

Sin embargo, cada oficina nacional competente debe estudiar cada solicitud que le sea presentada en el futuro, garantizando la protección y el desarrollo de las marcas táctiles, sin limitar su implementación por los problemas que se plantean. Es un importante reto para la Comunidad Andina al ser su deber regular de manera más clara todo el proceso concerniente a estas marcas, y al ser pionera en el otorgamiento de estos registros, de la misma manera también debe brindar acompañamiento a los prestadores de bienes y servicios para que conozcan e innoven el mercado a través de la creación de nuevas marcas táctiles, igualmente, quien solicite el registro, de forma primordial debe demostrar que la textura solicitada no es común entre la clase que representa, sino que brinda características propias al producto lo cual le otorga distintividad conforme a lo planteado en los puntos anteriores.

### **2.2.5 Otros requisitos**

Adicional a los requisitos que fueron puestos en discusión por el Tribunal en la 242-IP-2015, relativa a marcas táctiles, en el derecho comunitario andino también se han tratado otros requisitos adicionales, los cuales deben analizarse en sentido complementario a los anteriormente estudiados, pues con su efectivo cumplimiento, se evitarían litigios a futuro relacionados al cumplimiento del requisito de perceptibilidad y el riesgo de confusión o asociación de marcas.

#### **2.2.5.1 Requisito de perceptibilidad**

El primer requisito adicional que debe ser considerado, es el de la perceptibilidad, este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca, pues se desprende de la misma distintividad. Varios pronunciamientos del TJCA han indicado que “la distintividad del signo pre-

supone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos” (TJCA, Sentencia del 26 de octubre de 2006). Tal requisito “hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad” (TJCA, Sentencia del 26 de octubre del 2004).

Se entiende que la marca, “al ser una creación intelectual, tiene una naturaleza inmaterial, por lo que no puede tocarse o percibirse, por lo tanto, debe manifestarse por indicaciones perceptibles que la representan, de modo que los consumidores puedan advertirla” (TJCA, Sentencia del 18 de septiembre de 2002). Para caracterizarla se han usado preferentemente aquellos elementos perceptibles a través de la vista, elementos que generalmente hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos, lo cual cambiaría con las marcas táctiles, debido a que en este caso el elemento de perceptibilidad que le brindará reconocimiento al producto será la textura.

Por lo tanto, en este tipo de signos este elemento se vería satisfecho a cabalidad, pues cumple con la exigencia impuesta por el Tribunal. El sentido del tacto es uno de los más sensibles y todas las representaciones que se protejan serían perceptibles de manera material por el público consumidor, el cual tendrá una experiencia visual y táctil, toda vez que además de ver la representación en tercera dimensión del producto, también advertirá su textura, la cual, mediante los métodos de publicidad adecuados, será un elemento central al seleccionar el producto asociándolo a un determinado origen empresarial.

#### *2.2.5.2 Riesgo de confusión o asociación*

El segundo requisito adicional objeto de consideración, es el riesgo de confusión o asociación, el TJCA ha manifestado que basta la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que la marca no pueda ser registrada, por lo cual no serán registrables los signos que sean similares o se parezcan a una marca registrada de forma tal, que su uso pueda inducir al consumidor en error, perdiendo su función distintiva (TJCA, Sentencia del 18 de septiembre de 2002).

El riesgo de confusión en materia marcaria ha sido tratado por el Tribunal desde dos perspectivas, riesgo directo e indirecto, al respecto se ha señalado que:

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee (TJCA, Sentencia del 21 de julio de 2016).

A su vez, sobre el riesgo de asociación, el TJCA ha dicho que se trata de:

La posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, pues con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena (TJCA, Sentencia del 20 de noviembre de 2014).

Por lo tanto, las marcas táctiles, en su proceso de solicitud, deberán prestar atención especial a lo estimado por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, según el cual no se pueden registrar signos que puedan llegar a afectar derechos de terceros por ser idénticos o asemejarse a una marca en proceso registro o ya registrada en una misma clase, igualmente si se trata de productos o servicios que puedan generar un riesgo de confusión o de asociación<sup>34</sup>.

De manera que no debe llegar al punto de que el signo solicitado induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que basta la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro (TJCA, Sentencia del 26 de febrero de 2014), lo cual, en el caso de marcas táctiles, podrá ser verificado por el comerciante antes de enviar su solicitud de registro realizando una comparación con los

---

34. En el mismo sentido las interpretaciones prejudiciales expedidas en los procesos 470-IP-2015, 466-IP-2015 y 473-IP-2015.

signos ya registrados de los cuales disponga muestras la oficina nacional competente.

### **2.3 Impacto de la inclusión de nuevas marcas no convencionales a nivel económico y comercial**

Habiendo analizado los requisitos que se deben tener en cuenta para registrar una marca táctil de manera efectiva y de conformidad con lo establecido por el Tribunal, a continuación, se analizará como este nuevo tipo de registros, puede llegar a tener un buen impacto a nivel económico y comercial, debido a la innovación que representa dentro del mercado.

Respecto a este tema tenemos que en la actualidad:

“Hay un fenómeno en el que las compañías buscan proteger olores, tipos de letras, colores, calados y cualquier aspecto que se pueda percibir con los sentidos y que genere recordación (Correa, 2016)”<sup>35</sup>, esto ha sido un cambio de paradigma en torno al registro de las marcas no tradicionales, que tenían dificultad al lograr cumplir el requisito de representación gráfica (Cubillos, 2016, p. 1).

Este fenómeno del registro de marcas no convencionales implica que la Comunidad Andina y los países miembros deberán adoptar en sus legislaciones normativas relativas a derecho marcario, que incluyan estrategias a través de las cuales se pueda cumplir con los requisitos de registro sin afectar el mercado nacional e internacional, verificando que se otorgue protección a los comerciantes y consumidores. En la Unión Europea, este proceso de protección generalizada se ha realizado de manera conjunta entre sus países miembros brindando un ejemplo de implantación para nuestro modelo de registro marcario, en palabras de Pozen y Hirsch (2009):

The EU has adopted minimum standards for trademarks that are applicable in every EU nation. These standards do not allow for the type of subjective evaluations that have facilitated the expansion of US trademark law. Indeed, some marks that are eligible for protection in the US -such as smells- are not covered by UE standards. Moreover, each EU nation

---

35. Al respecto se pronunció Álvaro Correa, socio de Baker & McKenzie y apoderado de Diageo, solicitantes del registro de la marca táctil de Old Parr. Tomado de: Artículo de actualidad de asuntos legales, véase en referencias.

also has its own national trademark laws which, particularly in countries that use “civil law” judicial systems, can further restrict the scope of trademark protection<sup>36</sup> (p. 1).

Las marcas cumplen múltiples funciones, puesto que no solo permiten a los titulares identificar bienes y servicios, sino que también impiden que el público en general resulte perjudicado por actos de competencia desleal (Mogollón, 1997). Como medio de protección al consumidor los beneficios son mayores pues, brinda la posibilidad de obtener bienes con garantía en la calidad del producto y facilitan la difusión de la marca a través de medios publicitarios novedosos. A criterio del TJUE (1998):

La función esencial de la marca se trata de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (TJUE, Sentencia del 29 de septiembre de 1998).

El amparo de la marca táctil, como marca no convencional, al interior de la Comunidad Andina generaría mayor protección y estabilidad a empresarios regionales, quienes beneficiados por una protección marcaria internacional encontrarían en ello motivación y facilidades económicas para iniciar procesos de exportación de sus productos, lo cual sin lugar a dudas traería grandes mejoras económicas a la región andina, este tema ha sido ampliamente tratado a nivel internacional y fue una de las motivaciones que se tuvo al interior de la Unión Europea para crear marcos de protección marcaria más amplios, sustento de esta idea son los pronunciamientos que ha emitido la WIPO (2008), organización que desde hace años ha sostenido que:

In developing countries, the protection of intellectual property rights is often insufficient. For example, developing countries often limit protection to a very narrow subject area, or provide protection for only a short

---

36. Traducción no oficial: la UE ha adoptado estándares mínimos para las marcas registradas que son aplicables en cada país de la UE. Estas normas no permiten el tipo de evaluaciones subjetivas que han facilitado la expansión de la ley de marcas de EE.UU. De hecho, algunas marcas que son elegibles para la protección en los EE.UU. –como los olores– no están cubiertas por las normas de la UE. Además, cada nación de la UE también tiene sus propias leyes nacionales de marcas que, particularmente en países que utilizan sistemas judiciales de “ley civil”, pueden restringir aún más el alcance de la protección de marcas.

period of time, or lack strict enforcement. Some developed countries also have problematic intellectual property regimes that, for example, openly discriminate against foreign nations, provide excessive protection, or otherwise have regimes so different from those employed by the rest of the world that its administration is discriminatory<sup>37</sup> (p. 347).

Por lo tanto, se concluye que en una región de integración como la andina, en la cual sus miembros tienen economías en desarrollo, incluir nuevos tipos de marcas no convencionales tales como la táctil sería un gran atractivo para inversionistas extranjeros, motivaría el crecimiento de comerciantes locales quienes tendrían facilidades en el registro, acelerando el desarrollo económico y comercial, frente a eso también se debe considerar que el tacto incrementa el sentido de pertenencia del consumidor con el producto y el precio que éste está dispuesto a pagar por el mismo, lo cual sin duda representaría ventajas para los comerciantes.

## CONCLUSIONES

Con el tiempo se ha ampliado la noción de marca a otros signos no tradicionales que sean susceptibles de representación gráfica y cumplan con unos requisitos específicos según el tipo de signo del que se trate, en el caso de las marcas táctiles, constituyen un signo no visible, en el cual se consigna como elemento esencial, la aptitud de distintividad y como elemento adicional, la representación gráfica. Para su registro, es de gran importancia comprobar la distintividad del signo, pues conlleva el reto de demostrar como una textura es capaz de diferenciar a un producto de otro, dotando a estas representaciones de autenticidad, permitiendo cumplir el objetivo del otorgamiento de signos táctiles no convencionales, en tanto el sentido del tacto es el que brinda una experiencia sensorial que contaría con protección dentro del mercado.

El otorgamiento de esta nueva clase de marcas permite incrementar el desarrollo de la protección marcaria que confiere la Comunidad

---

37. Traducción no oficial: en los países en desarrollo, la protección de los derechos de propiedad intelectual es a menudo insuficiente. Por ejemplo, los países en desarrollo a menudo limitan la protección a un área temática muy limitada, o brindan protección solo por un corto período de tiempo, o carecen de una aplicación estricta. Algunos países desarrollados también tienen regímenes de propiedad intelectual problemáticos que, por ejemplo, discriminan abiertamente a naciones extranjeras, brindan una protección excesiva o tienen regímenes tan diferentes a los empleados por el resto del mundo que su administración es discriminatoria.

Andina, representando nuevos retos en el proceso de solicitud y trámite de registro, debido a las características propias de una marca táctil, que hacen necesario replantear la taxatividad de los criterios de registrabilidad, susceptibilidad de representación gráfica, distintividad, forma de publicación de la marca y formas de uso común; para efectivizar su estudio en las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes en los países miembros de la Comunidad Andina, garantizando nuevos registros de marca táctil, ampliando la protección de comerciantes y consumidores.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica de toda marca táctil que se pretenda registrar debe ser estudiado en cada caso, demostrando si el signo cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Decisión 486 y posteriormente se determinará si cumple con las condiciones necesarias para ser una marca táctil caracterizada. Cuando estos criterios sean aprobados debe efectuarse el depósito de las muestras exigidas para garantizar su conservación, esto es necesario, pues en este tipo de marcas, su representación es física y con la muestra en cuestión, se podrá garantizar mayor protección evitando litigios a futuro. Se debe tener en cuenta que esta es una marca única, por lo tanto, su registro debe atender a parámetros diferentes para garantizar el éxito de todo el proceso.

Es de gran importancia actuar en favor de la libre competencia evitando restringir el dominio público con el registro de ciertos signos, pues lo más importante al valorar el registro de una marca táctil es que esta sea distintiva, que no sea funcional, que no represente una ventaja técnica para el producto y que permita brindar individualización en el mercado respecto a su origen empresarial, garantizando la disponibilidad de signos para todos los actores del comercio. Por lo tanto, al solicitar el registro de una marca táctil, el solicitante debe implementar estrategias de mercado que brinden como atractivo primordial la textura registrada para lograr impacto en el consumidor y que ese elemento sea el que permita lograr la identificación del producto por sí mismo, pues en este caso no basta con la impresión visual de la marca, sino que debe enfocarse en la reproducción del producto.

El otorgamiento del registro de nuevos signos no convencionales fomenta el crecimiento del comercio regional, el cual debe avanzar según los parámetros globales que se van modernizando, favoreciendo la



economía de los países miembros y posicionándolos favorablemente para permitir la ampliación del mercado a nivel internacional. Esto constituye un importante reto para la Comunidad Andina al ser su deber regular de manera más clara todo el proceso concerniente a estas marcas, pues es pionera en el estudio de estos registros, de la misma manera también debe brindar acompañamiento a los prestadores de bienes y servicios para que conozcan e innoven el mercado a través de la creación de nuevas marcas táctiles.

## REFERENCIAS

- Boyle, J. (2003). The Second Enclosure Movement and the construction of the Public Domain. *Law And Contemporary Problems*, 66(1), 33-74.
- García, M. (2012). Transformaciones jurídicas y teoría del derecho. *Anuario de Filosofía del derecho*, 33-53.
- Cancillería de Colombia. (2019). *Comunidad Andina*. Recuperado de: <https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can>
- Comisión de la Comunidad Andina. (1993). *Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial"*. Bogotá: Comunidad Andina.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial"*. Lima: Comunidad Andina.
- Comunidad Andina. (2022). *Somos Comunidad Andina*. Recuperado de: <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>
- Cubillos, N. (2016). Old Parr se quedó con la primera marca táctil ante la Superindustria. *Asuntos legales: actualidad*. Recuperado de <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/old-parr-se-queda-con-la-primer-marca-tactil-ante-la-superindustria-2386841>
- Geiger, C. (2013). The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law. In *Methods and perspectives in intellectual property*. Edward Elgar Publishing.
- Giraldo, J. (2001). *El régimen marcario y su procedimiento*. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del Profesional.

- Indacochea, J. (2016). La marca táctil o de textura en el ámbito de la Comunidad Andina: A propósito de la interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino. *EAFIT Journal of International Law*, 7(1), 114-129.
- Kresalja, B. (2001). La Registrabilidad de las Marcas Auditivas, Olfativas y Las Constituidas por Color Único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. *Revista de Derecho Themis*, (42).163-184.
- Mandakovic, S. (2009). *La protección de sonido, olor y movimiento como marcas no tradicionales*. Quito, Ecuador: Publicaciones Faconi-Puig.
- Mogollón, I. (1997). *Propiedad Intelectual*. Venezuela: Editores Vadell Hermanos.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (2017). *Representación gráfica - Tipos de marca*. Recuperado de: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement>
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2008). *Directiva 2008/95/CE Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. Estrasburgo: Unión Europea.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2015). *Reglamento 2015/2424 Por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)*. Estrasburgo: Unión Europea.
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2015). *Directiva 2015/2436 Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. Estrasburgo: Unión Europea.
- Pozen, R. Y Hirsch, J. (2008). US and EU Trademark Protection.
- Pradeep, P. (2007). *Singapore Treaty: Towards a new Trademark Regime*. Recuperado de: <http://www.intelproplaw.com/Articles/cgi/download.cgi>.
- Serrano, J. (2016). *Eliminado requisito de representación gráfica en el Reglamento Europeo para el registro de marca*. Recuperado de: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/eliminado-requisito-de-representacion-grafica-en-el-reglamento-europeo-para-el-registro-de-marca>
- Shao, K. (2005). Look at my Sign – Trademarks in China from Antiquity to the Early Modern Times. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*. 87, 664.

- Toledo, E. (2018). *Marcas no convencionales la evolución de la comunicación*. Recuperado de: <http://innova.dircom.org/opinion/marcas-no-convencionales/>
- Proceso 1-IP-99 (1999, 22 de julio). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Rubén Herdoíza Mera M.P).
- Proceso 58-IP-2002 (2002, 18 de septiembre). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Ricardo Vigil Toledo M.P).
- Proceso 92-IP-2004 (2004, 1 de septiembre). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Walter (Kaune Arteaga M.P).
- Proceso 132-IP-2004 (2004, 26 de octubre). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Rubén Herdoíza Mera M.P).
- Proceso 133-IP-2006 (2006, 26 de octubre). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Olga Inés Navarrete Barrero M.P).
- Proceso 5-IP-2014 (2014, 26 de febrero). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Luis (José Diez Canseco Núñez M.P).
- Proceso 04-IP-2014 (2014, 20 de marzo). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Cecilia Luisa Ayllón Quinteros M.P).
- Proceso 129-IP-2014 (2014, 20 de noviembre). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (M.P. Leonor Perdomo Vigila M.P).
- Proceso 64-IP-2015 (2015, 27 de mayo). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Luis José Diez Canseco Núñez M.P).
- Proceso 242-IP-2015 (2015, 24 de agosto). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Luis José Diez Canseco Núñez M.P).
- Proceso 388-IP-2015 (2016, 25 de febrero). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Cecilia Luisa Ayllón Quinteros M.P).
- Proceso 330-IP-2015 (2016, 23 de junio). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Hernán Romero Zambrano M.P).
- Proceso 691-IP-2015 (2016, 21 de julio). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Hugo Ramiro Gómez Apac M.P).
- Asunto C-39/97 (1998, 29 de septiembre). Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C. Gulmann M.P).
- Asunto T-88/00 (2002, 7 de febrero). Tribunal de Justicia de la Unión Europea (P. Mengozzi M.P).

Asunto C-273/02 (2002, 12 de diciembre). Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( F. Macken M.P).

Asunto C-283/01 (2003, 27 de noviembre). Tribunal de Justicia de la Unión Europea (F. Macken M.P).

Unión Europea (2019). *Que es la Unión Europea*. Recuperado de: [https://europa.eu/european-union/index\\_es](https://europa.eu/european-union/index_es)

Van Swol, L. (2003). The effects of nonverbal mirroring on perceived persuasiveness, agreement with an imitator, and reciprocity in a group discussion. *Communication Research*, 30(4), 461-480.

World Intellectual Property Organization (1998). *Conversatorio sobre Marcas, signos que pueden constituir marcas: visibles, sonoras, olfativas*. Recuperado de: [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_TM\\_CCS\\_98/OMPI\\_TM\\_CCS\\_98\\_2\\_S.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_TM_CCS_98/OMPI_TM_CCS_98_2_S.pdf)

World Intellectual Property Organization (2006). Nuevos Tipos de Marcas. *Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas*. Ginebra (Documento SCT/16/2).

World Intellectual Property Organization (2008). Protection of Intellectual Property. *WIPO Intellectual Property Handbook*. Número (489). Recuperado de: <https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT0332e.pdf>

World Intellectual Property Organization (2009). Non-traditional marks. Singapore treaty enters into force. *WIPO Magazine*. Número (1), Ginebra, Suiza. Recuperado de: [www/wipo\\_magazine/en/pdf/2009/wipo\\_pub\\_121\\_2009\\_01.pdf](http://www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf)