

MSC. FREDY SÁNCHEZ MERINO¹

Resumen

Las tendencias de marketing moderno y el comercio por Internet han dado lugar a una nueva generación de marcas que rompen los esquemas tradicionales de la perpetuidad del signo y su uso continuado, en su lugar, cada vez se usan más marcas que cambian de manera continua siguiendo determinados patrones. La Propiedad Industrial ofrece ciertos mecanismos que se ajustan para una protección parcial de la marca fluida, si bien falta mucho por regular al respecto. Este escrito pretende hacer un aporte doctrinal al tema que cuenta con escaso tratamiento debido su novedad, enfocando el concepto de distintividad, desde la perspectiva semiótica y otras herramientas para un mejor entendimiento de cómo funciona la protección extensiva hacia este tipo de signos.

Palabras clave: marca fluida, protección extensiva, diseño

I. INTRODUCCIÓN

El registro de una marca crea un monopolio para su titular, dado que el conjunto marcario va a generar derechos exclusivos que no van a poder ser utilizados por nadie más en el mercado sin la autorización necesaria para ello. Dicho registro tiene una duración de diez años², prorrogables por diez más, de manera continuada hasta que el titular decida, de manera que sería posible que tal monopolio se perpetuara.

La posibilidad de que las marcas permanezcan protegidas durante periodos de tiempo muy prolongados, como Coca Cola, con sus 125 años³ o Twinings, con 227 años⁴, por citar algunos ejemplos, da lugar a que las oficinas de marcas sean

* Las opiniones vertidas en este artículo representan la visión exclusiva del autor sobre las diferentes materias abordadas y no comprometen, en modo alguno, la posición de los órganos resolutivos y otras áreas de la institución.

¹ Abogado Magíster en Propiedad Intelectual, Graduado en la Universidad de la Habana. Actualmente es Docente de la Universidad Simón Bolívar y consultor en Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Correo: fredex86@gmail.com

² Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina de Naciones, Capítulo III "De los Derechos y Limitaciones conferidos por la marca" artículo 152.

³ "125 years of sharing happiness: A short story of the Coca Cola Company", 2015, tomado de <http://www.coca-colacompany.com/history/>

⁴ Tomado de <http://247wallst.com/special-report/2014/06/19/10-oldest-company-logos-in-the-world/2/> consultado el 4 de junio de 2015.

muy estrictas con sus políticas, respecto de la modificación de la marca, dado que el monopolio concedido para un titular debe mantenerse esencialmente invariable en el tiempo para que los competidores tengan una noción certera de cuáles elementos están disponibles o no para ser usados como nuevas marcas o parte de las mismas que pretendan registrarse.

Por esta razón, las oficinas de marcas solo permiten ciertas modificaciones no sustanciales a la configuración del signo y en determinados periodos de la etapa de registro. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es bastante clara en la aplicación del artículo 143 de la Decisión 486/2000, que propone: “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material (...) En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.” Así, el artículo 143 deja claro que la modificación solo puede ser respecto de elementos muy puntuales y más bien referidos a la forma, y solo durante la etapa inicial de la solicitud, ya que una vez radicada la misma, no se podrán hacer modificaciones.

Ahora bien, existe en la práctica reciente, lo que la doctrina ha denominado marcas fluidas. Las marcas fluidas son aquellas que tienen una representación dinámica porque han sido intencionalmente modificadas por sus titulares a partir de su forma estándar⁵. Por lo tanto, no deben ser confundidas con las modificaciones o rediseños normales que las marcas ostentan a medida que pasa el tiempo, puesto que estos cambios tienen ánimo de permanencia y se realizan por cuestiones de modernización o estilización del signo para que se mantenga así por un tiempo prolongado en el registro.

II. MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO CONCEDIDO

La legislación andina es clara en este sentido⁶, tal y como hemos explicado, y no admite la modificación del signo, sino durante su trámite registral y solo para aspectos secundarios de la composición del mismo. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 19-IP-97 manifestó: “una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: Sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (...), hasta tal punto que, de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro (...).

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos sustanciales de una marca y cuáles los secundarios?

⁵ Bereskin & Parr, *Canada's evolving approach to fluid marks*, World Trademark Review, Agosto- Septiembre 2013.

⁶ Artículo 143 Decisión CAN 486/2000

El Tribunal Andino, en el Proceso IP-107-2014, en su punto 43 intenta responder esta cuestión alegando que: “(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: Unos que se estiman sustanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza, en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que, al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. Ello, a su vez es una cita de una Interpretación Prejudicial anterior⁷, que no establece unas pautas concretas que permitan, con certeza, distinguir el elemento esencial de la marca de aquellos elementos secundarios que también forman parte del conjunto marcario.

La determinación de cuáles elementos son esenciales a la marca, es medular para entender entonces cuáles pueden ser modificados o no. Siendo así, en materia de riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es reiterativo en su criterio de que “*en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos*”⁸, cuestión que en la práctica ha sido mal interpretada y se ejecuta por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC] *in extremis* como que en las marcas mixtas predomina siempre el elemento denominativo. Pero, teniendo en cuenta que no existen pautas para determinar el elemento principal del conjunto marcario, se debería aplicar de manera más responsable lo que dispone la doctrina al respecto, es decir, evaluar el impacto que genera la marca de conjunto, el tamaño, posición, color de los elementos que la integran, la configuración y legibilidad de los mismos, por citar algunos aspectos.

A pesar de no brindar pautas para la identificación del elemento esencial, sí ofrece en otra interpretación prejudicial⁹ sus consideraciones respecto de qué modificaciones son sustanciales, a saber:

⁷ Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003

⁸ Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. No 39 de 24 de enero de 1989

⁹ Proceso 134-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

- (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.
- (2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incurra en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración, como sustanciales, aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.
- (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.”

De esta manera, aunque sigue sin ser clara la pauta para determinar cuáles elementos son esenciales en la marca, sí queda claro cuáles cambios se consideran sustanciales por alterar la distintividad del signo.

Sobre esta base, los titulares de marca pueden realizar entonces ciertas modificaciones que no sean sustanciales a la distintividad del signo, en aras de poder usarlo bajo la protección que confiere el registro. En caso de que se modifiquen elementos considerados sustanciales a la distintividad del signo, se entenderá que se trata de una marca nueva y, por tanto, el registro inicial podrá ser objeto de una acción de cancelación.

De esta forma, si bien el titular del signo puede usarlo de manera extensiva, incluso con modificaciones consideradas no sustanciales, el Tribunal dejó claro en la interpretación ya citada que: “De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación.”

Así, el uso de este tipo de elementos que no fueron objeto de análisis inicial durante la etapa de solicitud/registro, pudieran afectar derechos exclusivos previos de terceros, contra lo cual la SIC asume una postura clara de rechazo sobre la base de la posible configuración de un riesgo de confusión. Por ello, la apreciación del riesgo de confusión, no solo obedece a la salvaguarda de derechos exclusivos previos de terceros, sino que también se usa como identificador de qué elementos son o no sustanciales al signo en

dependencia de si alteran o no la distintividad extrínseca del mismo, o sea, interfieren con otros registros. Esto ocurre, porque en principio, la SIC no debe otorgar protección registral a un signo que contenga elementos distintivos de otro, de lo cual se deriva que tales elementos son sustanciales, en cambio, aquellos elementos en los que no pudieran coincidir las marcas serían no esenciales.

No obstante a que la modificación de la marca registrada no se admite, los titulares van aplicando pequeños cambios a la misma que, según se explicará más adelante, pueden ampliar el ámbito de protección registral o dar lugar a un signo nuevo.

III. DE LAS MARCAS DERIVADAS

Si bien los registros de marcas perpetúan la configuración de las mismas, los titulares se encargan de ir las modificando, a medida que pasa el tiempo, dando lugar a lo que se conoce, en doctrina, como marca derivada, cabiendo señalar que cada modificación de esta naturaleza implica un nuevo registro. Esto responde por lo general a estrategias de marketing, ya que las tendencias de marcas también evolucionan en aras de atraer más consumidores; aunque también se utiliza con el objeto de ampliar un portafolio marcario o como fundamento de riesgo de confusión frente a terceros en lo que pudiera ser un franco ejemplo de marca defensiva.

A decir de Mascareñas¹⁰, las marcas derivadas son “...Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios...”

Novoa¹¹ afirma que “...A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.”

De manera general, estos y otros criterios doctrinales al respecto son unánimes. En dependencia de la naturaleza de los cambios, pueden generarse dos situaciones; si los cambios no son sustanciales, como la variación en el grosor de las líneas, la tipografía, cambios leves de color y otros pequeños elementos, entonces se entiende que la marca sigue siendo la “misma” y, en consecuencia, se puede renovar el registro bajo el entendido de que la marca que se renueva es la que se está usando en el comercio; el otro escenario es que los cambios sean sustanciales y el signo pierda su esencia

¹⁰ MASCAREÑAS, Carlos et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor FSEIX, Barcelona, 1982, p. 908.

¹¹ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888.

convirtiéndose en otro. En estos casos, la renovación no es válida sino para el signo ya registrado, en tanto para el modificado se exige la presentación de una nueva solicitud de registro.

Respecto de las marcas derivadas, el Tribunal Andino expone con razón¹², que tal figura no ha sido tratada de manera expresa en la Decisión 486, pero que, dado el manejo constante que en la práctica se hace de este tipo de signos, la corporación ha adoptado criterios doctrinales al respecto, de manera que esa figura sea operante en nuestro ordenamiento jurídico.

Partiendo de esta base, se admite la existencia de un grupo de marcas que posean un elemento en común, el cual es considerado elemento dominante y que induce a los consumidores a asociar entre sí a aquellas marcas que lo posean¹³.

En el Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001 el propio Tribunal expresó que: “En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.” Lo cual es un sustento jurisprudencial de lo que anteriormente expresamos.

Una estrategia común de muchos titulares es ir realizando pequeños cambios que se van acumulando con cada renovación y dan lugar a un signo final que nada tiene que ver con la marca originaria. Esto entraña un riesgo considerable, porque la renovación ratifica el alcance de la protección que se le confiere a un signo y, si producto de estos cambios acumulativos el signo derivado dista mucho del signo inicialmente registrado, no se podrán exigir derechos exclusivos basados en la interferencia de este último con los nuevos signos que se soliciten.

¹² Proceso 140-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007

¹³ Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010



Tomado de www.logaster.com

Por lo tanto, el problema no radica en la marca derivada, sino en la falta de protección que muchas veces presenta por la falsa creencia de sus titulares de que está protegida bajo los parámetros de la marca originaria.

En cualquier caso, ya sea que la marca derivada se use para defender un registro previo y “principal” o como variación de la misma, para determinados propósitos comerciales, no cabe duda de que tales cambios aumentan el alcance de protección que el signo irradia para los productos/servicios que cubre. Si los cambios son sustanciales, se obtiene la protección a través de un nuevo registro, si no lo son, entonces el registro originario se extiende hasta la variante del signo.

Respecto de la protección de este tipo de signos, Mascareñas¹⁴ expresa que “Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar este ya previamente registrado y quedar, por tanto, fuera de toda discusión”. A pesar de que las marcas derivadas no son siempre defensivas, es cierto que contienen cierto matiz de defensa, puesto que hay un elemento en ellas derivado de la marca originaria que ya cuenta con protección registral y que sirve de fundamento para declarar la inviabilidad de registro de otros signos similares.

¹⁴ Vid. *supra*

Aunque también es válido señalar que tal similitud debe recaer precisamente sobre ese elemento originario, ya que sobre los elementos complementarios el solicitante no tiene derechos exclusivos previos, es más, debe asegurarse de que tales elementos no infringen derechos de la misma naturaleza bajo la titularidad de un tercero.

En esta situación, se abre un escenario polémico en el cual el elemento principal de un signo registrado es el accesorio de otro que pretende entrar al registro. Luego, al momento de determinar si se configura un riesgo de confusión, entendemos que se debe ponderar lo que ya se ha protegido aun y cuando es simplemente secundario en el signo que se solicita, ya que el consumidor lo ha aprehendido como el elemento principal de una marca registrada y sin importar que sea el elemento complementario de otra puede generar un riesgo de confusión. El Tribunal Andino se ha pronunciado en varias ocasiones¹⁵, asumiendo el criterio de Mascareñas expresado arriba para resolver cuestiones similares de fondo. En todas, el criterio de la corporación se inclina en la misma dirección, determinando que, para el análisis del riesgo de confusión en marcas derivadas con marcas de terceros, debe hacerse el cotejo sobre la base de los elementos accesorios.

De manera general, el tratamiento de las marca derivadas no es complejo. Ha de tenerse en cuenta que el registro de la marca no implica la protección de sus variantes si las mismas comprenden cambios sustanciales. Por ello, si se trata de cambios drásticos, se sugiere seguir las reglas del registro, entendiendo que el elemento secundario no puede violar derechos adquiridos previos; y que el signo (a menos que se pretenda como defensivo) debe ser usado en el comercio para evitar una acción de cancelación. De lo contrario, se puede utilizar normalmente bajo la protección inicialmente conferida, teniendo en cuenta que el uso de marcas derivadas con cambios no sustanciales, cuenta con la protección que ofrece el riesgo de confusión, el cual se configura, no a partir de la semejanza con estas variantes, sino de la que se suscite con relación al signo inicialmente registrado que comparte su distintividad con las marcas que de él se derivan, tal y como se abundará más adelante.

IV. MARCAS FLUIDAS

El uso de la marca por un tiempo prolongado responde a diferentes cuestiones, según el sistema de Derecho que se trate. En el caso del sistema romano-francés, obedece a la perpetuidad que ofrece el registro a las características del signo registrado; en el sistema

¹⁵ Proceso 95-IP-2002; Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003; 100-IP-2002 de 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005.

anglosajón de Propiedad Industrial, los derechos exclusivos sobre la marca, se adquieren con el simple uso de la misma y, en consecuencia, mientras más se use la marca, menos probabilidades existen de que tales derechos sean infringidos por terceros, si bien lo mejor es registrar el signo para evitar obstáculos.

Es por ello que la mayoría de las personas conciben a la marca como una imagen estática, (probablemente en dos dimensiones), que representa una serie de productos o servicios y, hasta hace muy poco tiempo, estas se plasmaban gráficamente de manera invariable en el registro.

Aunque incluso las marcas estáticas sufren modificaciones, en algún momento, tales modificaciones también permanecen en el registro por largos periodos de tiempo. Esto obedece a dos cuestiones: La primera es que el registro de marcas petrifica la configuración de las mismas, al ofrecer protección a una configuración determinada y, en cualquier caso, a pequeñas variaciones sobre la misma; la segunda es que la doctrina tradicional estableció que mientras más se use una marca, más posibilidades tiene el público de reconocer el origen empresarial de la misma¹⁶, pero en la actualidad los empresarios buscan llamar la atención de los consumidores, tan diluida ante la sobrecarga informacional, y para ello han desestimado el tradicionalismo y han optado por usar marcas dinámicas, que cambian constantemente de manera intencional. Así surgen las marcas fluidas, que son aquellas que no mantienen un formato uniforme, sino que varían intencionalmente de manera constante¹⁷.

De manera que el aspecto que define este tipo de signos es su inconstancia, por lo que no debemos confundir las marcas fluidas con los rediseños periódicos de los que ya hablamos, la simple representación de la marca en diferentes colores, o una familia de marcas aplicadas a diferentes productos, puesto que tales variaciones no se caracterizan por el cambio constante (que es el elemento que distingue a las marcas fluidas), sino que son modificaciones que se realizan con el ánimo de que tengan una permanencia prolongada en el registro.

Este tipo de signos no cuenta con una regulación legal expresa en la Decisión 486/2000¹⁸, sin embargo el artículo 155 apartado a) establece que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos

¹⁶ Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. Madrid: Lexis Nexis-Abeledo-Perrot

¹⁷ Leveraging fluid trademarks, Strafford webinar feat. Kelly IP, 2014

¹⁸ Decisión 486/2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial

vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos...” (el subrayado es nuestro).

La prohibición que puede ejercer el titular respecto de la utilización de un signo idéntico al suyo responde a los derechos exclusivos generados a partir del registro, por lo tanto, la prohibición a terceros de usar un signo semejante, lógicamente implica que el titular tiene derechos exclusivos también sobre un rango de signos que, aunque no ha registrado, se asemejan lo suficiente al suyo como para generar riesgo de confusión en caso de ser solicitados por terceros. Es decir, el riesgo de confusión crea una barrera que, además de prohibir el registro de signos similares al registrado, permite el uso de los mismos por el titular siempre que se encuentren en un rango de semejanza que facilite la configuración de dicho riesgo.

En Colombia este fenómeno se observa de manera muy contundente dado que la práctica judicial ha establecido que la mera existencia del riesgo de confusión es suficiente para que se alegue como causal de irregistrabilidad. Tal y como ha manifestado reiteradamente el Tribunal Andino de Justicia: “No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”¹⁹. Esto significa que el riesgo de confusión se configura en abstracto, es decir, sin que sea necesaria una confusión efectivamente demostrada, lo cual, para el propósito de este análisis, implica que la barrera que se crea a partir del riesgo de confusión para signos no registrados similares a una marca registrada es aún mayor, dado que no es necesario que tal riesgo se constituya de facto. Podemos decir entonces que, de manera indirecta, la legislación de marcas en Colombia protege el uso de marcas fluidas, ya que permite que el titular de un registro utilice otras variantes similares y no establece límite, en cuanto a cantidad o frecuencia de cambio entre las mismas, por lo que, si bien esta categoría no cuenta con una regulación legal expresa, al menos tiene el amparo de la legislación marcaria vigente, según lo que dispone el artículo 155 a) de la Decisión.

Resulta válido incluir, en este sentido, la regulación de actos de competencia desleal que se hace en la legislación colombiana²⁰ para analizar qué influencia puede tener en la protección de las marcas y sus variantes.

¹⁹ Proceso de Interpretación Prejudicial 29-IP-2000

²⁰ Ley 256/1996 Por la cual se dictan las normas de Competencia Desleal.

El artículo 14 propone que: “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley...”. Dentro de estas prestaciones e iniciativas, está incluida la utilización de signos protegidos.

El citado artículo continua diciendo que: “...No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.” Esto hace extensivo el riesgo de confusión y su apreciación como barrera hacia el ámbito de la competencia desleal. Este mismo riesgo de confusión, propone los límites, no solo de la marca protegida, sino de las posibles variantes que se deriven de la misma, en virtud de lo explicado anteriormente.

El mencionado artículo 14, concluye con lo que parece ser una diatriba bastante específica hacia el uso continuado de iniciativas ajenas cuando expresa que: “También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.” Esta aclaración final, encaja de manera fortuita²¹ con la utilización de las marcas fluidas, y aunque que no prohíbe la utilización de las mismas como estrategia, impide el uso de variantes o sus similares que ya se encontraran usadas en el comercio, de manera que se refuerza la protección que se le otorga al uso de este tipo de signos en la legislación de marcas, añadiendo que la utilización sistemática de prestaciones (y pudiera ser el caso de la utilización de las diferentes variantes que van saliendo de una marca fluida) constituye un acto de competencia desleal, sobre todo porque la imitación se entiende desleal cuando es reiterada y sistemática.

Además del artículo explanado, otros artículos como el 15, también hacen alusión a la protección de este tipo de marcas, lo cual nos permite exponer que la ley de competencia desleal colombiana, si bien refuerza la protección con que ya cuentan las marcas registradas, no resuelve el problema de las marcas fluidas, en tanto las variantes que se derivan de las mismas no quedan dentro del espectro de protección que confiere el registro, en cambio, dependen como ya se explicó de la protección que otorga un posible riesgo de confusión.

V. CLASIFICACIONES

Dicho esto, la marca fluida puede adoptar diferentes variantes, teniendo en cuenta la dinámica de estos signos constantemente cambiantes y el hecho de que son “nuevos” dentro de la Propiedad Industrial, la tipología que procederemos a explicar no es ni

²¹ Cuando se aprueba la ley (1996) no existían las llamadas marcas fluidas.

mucho menos definitiva y ha de tenerse en cuenta que en ocasiones, los signos adoptan una forma híbrida, al constituirse a partir de la mezcla de más de un tipo de marca fluida.

La doctrina ha adoptado una clasificación de estos signos, la cual ha sido aceptada, de manera general, por otros autores²², además de la autora citada. Siguiendo esta noción, una marca fluida puede constituirse a partir de²³:

a) Ornamentar la marca

Consiste en mantener la mayoría del conjunto marcario intacto agregando adornos como complemento del mismo. Muchas marcas lo usan, por ejemplo, para indicar que pertenecen a determinada estación del año o época festiva.



Tomado de www.burrelldesign.co.uk

El principal problema que enfrenta este tipo de signos en el sistema anglosajón (relativo al registro) no se manifiesta en el sistema civil de Propiedad Industrial al que pertenecemos, ya que para nuestro ordenamiento jurídico, el registro tiene efectos constitutivos y, por tanto, un signo que no se registre no se considera marca. Siendo así, la ornamentación de la marca, como variante de marca fluida no ofrece mayores dificultades, en tanto el elemento principal de la misma aparezca claramente representado. Esto ocurre porque según se explicó arriba, el alcance de la protección de la marca no se representa puntualmente, sino que se extiende según la fuerza distintiva que tenga y los productos/servicios que cubra, es por esto que la simple ornamentación de la marca que conserva su elemento principal aún se encuentra dentro del ámbito de protección que ofrece la marca registrada.

Los usuarios de este tipo de signos, deben tener especial cuidado en no ornamentar excesivamente la marca de manera que se diluya el elemento principal y la marca registrada se vuelva entonces irreconocible dentro de la variación. Otro aspecto a tener en cuenta y que es válido para todos los tipos de marca fluida, es que los

²² Robert D. Litowitz y Nels Lippert: Leveraging Fluid Trademarks, seminario virtual, 21 de mayo de 2013, tomado de <https://www.straffordpub.com>

²³ Pearson, Lisa: Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities, The Trademark Reporter, Vol. 104, 2014

titulares deben usar de manera continua el signo original. Esto significa que, si bien la marca fluida se caracteriza por su continua variación en cortos espacios de tiempo, el titular debe, cada cierto tiempo, “regresar” a la marca original y usarla, para evitar la interposición por parte de terceros de acciones de cancelación por no uso en el comercio.

Para este tipo de marca fluida, se debe velar porque los elementos ornamentales no constituyan elementos distintivos principales de otros signos ya registrados, puesto que como ya manifestamos, se debe ponderar lo que ya está protegido sin importar que se esté usando como simple ornamento en otra marca.

Además, se debe mantener el enlace entre la marca ornamentada y lugar al que pertenece, por ejemplo si se tratare de una revista, debe usarse en la portada de la misma. Usar la marca ornamentada en el lugar donde regularmente se exhibe la marca registrada, garantiza que el consumidor rápidamente asocie que se trata del mismo signo con alguna variación, y de esta manera no se pierde la conexión entre ambos signos, lo cual es fundamental para mantenerlos protegidos como se explicará más adelante.

b) Reinterpretar en otros medios:

Como su nombre indica, son aquellas marcas que se representan de manera continua a través de diferentes medios, por lo general elementos naturales o industriales que son representativos de objetos o texturas que no consisten en la típica composición de colores y formas bidimensionales con que se representa la marca.



Tomada de www.pinterest.com

Como en el caso de las marcas ornamentadas, se trata de mantener el elemento distintivo de las mismas, los signos que se representan en otros medios se caracterizan por la forma de la marca y, por lo general, son símbolos muy bien definidos, de manera que cuando se reinterpretan, se mantienen los contornos del mismo y cambia el interior; pero la marca como tal es perfectamente identificable. Por tanto, esta variante de marca fluida solo se admite para aquellos signos que consisten en un ícono fácilmente identificable por su forma y en los que otros elementos como, por

ejemplo, el color no tienen gran protagonismo, en aquellas marcas consistentes en el color delimitado por la forma, una alteración de su elemento principal (el color), a través de la reinterpretación en otro medio da lugar a un signo irreconocible por el consumidor y, en consecuencia, distinto al que está registrado.

c) Rellenar un marco:

Bastante similar al tipo anterior, esta clase de marca fluida consiste en llenar un marco con imágenes; la diferencia con el tipo anterior es muy sutil, en este caso no es el medio en el que se interpreta lo que le da forma a la marca, sino los contornos, y las imágenes que lo rellenan se ajustan a estos contornos. Otro elemento que las distingue es que el relleno siempre va a consistir en elementos gráficos, y no en objetos reales dispuestos de tal manera que conforman el ícono que constituye o distingue la composición marcaria.



Tomado de www.balance.net

Según lo expresado hasta aquí, para que se configure esta variación de marca fluida, el elemento icónico de la marca debe consistir en la forma que delimita uno de los aspectos del conjunto marcario, y el mismo debe ser representado de diversas maneras, a partir del relleno que se hace del mismo, puesto que este es el “ancla” que mantiene la representación de la marca en la mente de los consumidores. Si además, la marca posee otro elemento como la que se representa arriba que es mixta y tiene una denominación que permanece invariable, es más fácil para el público identificar de qué marca se trata y predisponerse positivamente a la idea de que un elemento de la composición marcaria se mantiene en constante cambio.

d) Cambiar el *background*:

Funcionando de manera inversa al tipo anterior, están las marcas fluidas que consisten en cambiar el *background*. En este caso, el elemento icónico de la marca se mantiene inalterable, mientras que el resto del conjunto va cambiando²⁴.

²⁴ Nótese que en la marca que se usa de ejemplo, el elemento principal (la denominación) también cambia su diseño, esto es porque se trata de una combinación de dos tipos de marca fluida (rellenar un marco y cambiar el *background*), lo cual es perfectamente posible como ya se explicó *supra*.



Tomado de www.pinterest.com

Se diferencia de la marca ornamentada porque en estos casos cambia todo el fondo, mientras otra parte del signo (la principal) se mantiene invariable.

Para el uso de este tipo de marca fluida, el titular debe cerciorarse de que el elemento invariable es lo suficientemente distintivo, teniendo en cuenta que el background es tan llamativo y ocupa un porcentaje alto de la totalidad del conjunto. Si el elemento permanente no es lo suficientemente distintivo, se diluye en la totalidad de la marca porque el background le resta protagonismo. En este caso, además del uso fallido de la marca fluida, pudiera ser que el nuevo signo se saliera del espectro de protección de la marca original y constituyera un signo diferente sobre el cual no se tienen derechos exclusivos.

e) Marcas en movimiento

Existen marcas fluidas consistentes en la combinación de un objeto y su movimiento a través de la animación, pero no son las típicas marcas en movimiento que algunas oficinas admiten para registro; se trata de signos cuyo movimiento no tiene un patrón de comienzo o final, sino que el rango es interminable. A razón de esta dinámica de movimientos que no termina y que puede obedecer a la interacción con el usuario, determinados indicadores, como el clima o el sonido, o ser un movimiento espontáneo, la marca se mantiene en un movimiento continuo y por lo tanto cambia constantemente la manera en que se presenta al público. Es por ello que integra el conjunto de marcas tipificadas como fluidas.



Tomado de www.behance.net

Aparentemente, la problemática que implican las marcas de este tipo radica en el tipo de movimiento de la marca, algunas como la que se representa arriba, tienen un movimiento constante pero que no altera la configuración marcaria. En consecuencia, es fácil distinguir que se trata del mismo signo. Por otra parte, existen marcas fluidas cuyo movimiento consiste en la deformación del signo²⁵, la cual puede mantener o no la parte esencial del mismo, en cualquier caso, existe la posibilidad de que la marca se deforme tanto que pierda toda relación con la configuración original y, por lo tanto, se vuelva irreconocible, aunque luego también nos encontramos que por su naturaleza, estos signos por lo general se encuentran en Internet formando parte de la identificación de un sitio web al cual se asocian, lo cual predispone al usuario a la noción de que se trata del mismo signo al asociarlo con determinado sitio web.

f) Múltiples diseños

Esta clasificación de marca fluida consiste en el uso de múltiples diseños de una misma idea o concepto, de ahí el nombre. Estos diseños, aunque diferentes entre sí, se caracterizan por ser fácilmente relacionables, al mantener elementos en común que le permiten al consumidor percatarse de que se trata de la misma marca, representada de otra manera.



Tomado de: www.pinterest.com

Los cambios son de naturaleza catamétrica, es decir, consisten en la unificación de las partes (en este caso, marcas) por una subparte (el elemento ancla) en común, o sea, es la coherencia de un conjunto de partes por un elemento coincidente para todas, ya sea tipográfico, gráfico, color, forma, significado, etc.. En cualquier caso, cada variante debe permitir una continuidad en las partes²⁶.

La clave para manejar marcas fluidas consistentes en múltiples diseños, está en mantener un núcleo que sirva para identificar a las distintas variantes del signo; y

²⁵ Véase OLLO en www.bibliothequedesign.com

²⁶ Tomado del glosario de www.trazoide.com

aunque comparte esta característica con el resto de las marcas fluidas analizadas hasta aquí, lo cierto es que no obedece a ninguna de las clasificaciones anteriormente vistas. Se trata básicamente de mantener la misma marca, realizando cambios lo suficientemente sutiles como para que el consumidor la identifique, pero que a la vez son notables, respecto de la marca originaria.

Existe una parte de la doctrina que expone²⁷ que las marcas fluidas que consisten en diseños múltiples, admiten un número relativamente pequeño de variaciones en el diseño y, por lo tanto, sería positivo para el titular el registro de tales marcas, con el fin de disminuir el riesgo de un registro por tercero. Un ejemplo de lo que tal doctrina ha considerado marca fluida consistente en múltiples diseños sería:



Tomado de www.underconsideration.com

No compartimos el criterio de que pueda considerarse un signo como marca fluida, si el grupo de marcas derivadas es pequeño, porque entonces se pierde la dinámica de constante cambio que caracteriza la marca fluida, y es que las variaciones en el diseño de una marca (o cualquier otra de las configuraciones de marca fluida explicadas hasta aquí) no constituyen ninguna novedad en el mundo marcario, y de hecho, responden de manera individual a una tipología preexistente, que pudiera ser marca nominativa, figurativa, tridimensional, en movimiento, etc. Por lo tanto, reiteramos que lo que define una marca fluida como tal, no es su configuración, sino el constante cambio al que tal configuración se somete en breves periodos de tiempo. En consecuencia, una marca cuyas variaciones constituyan un grupo tan pequeño como para que sea viable a su titular registrarlas todas, entendemos que no puede ser clasificada como marca fluida.

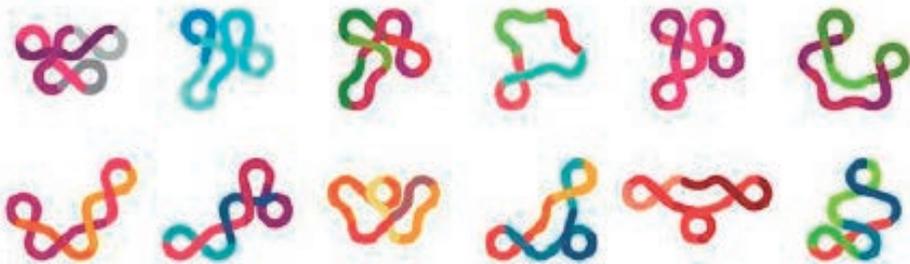
Más allá, no compartimos la terminología de “múltiples diseños” a secas por considerarla demasiado vaga. Lo cierto es que casi todas las marcas fluidas utilizan

²⁷ Pearson, Lisa: Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities, The Trademark Reporter, Vol. 104, 2014

múltiples diseños, de hecho, la fluidez de las mismas consiste, por lo general, en el uso de diseños distintos en cortos periodos de tiempo, por lo que, de cierta forma, las marcas dependen de la utilización de diseños múltiples para considerarse fluidas. Por ello pensamos que una terminología más adecuada para identificar este tipo concreto sería: “múltiples diseños en sentido estricto”. Tal y como ocurre en otras clasificaciones en Derecho, se le agrega el adjetivo de “estricto” para identificar que existe una relación de género y especie. Creemos que esta denominación funciona de manera efectiva, puesto que si bien las marcas fluidas por lo general utilizan múltiples diseños, el rasgo que las caracteriza es otro (según el caso un cambio de background, el relleno de una marco, etc.), que es lo que le da nombre, mientras que para este caso concreto, el patrón de cambios en el diseño es demasiado amplio como para encerrarse en una clasificación acorde a ello, pero es a la vez, lo que las distingue del resto de marcas fluidas.

g) Diseños siempre cambiantes

La última clasificación reconocida de marca fluida hasta el momento²⁸ son las marcas consistentes en diseños siempre cambiantes. Constituyen dentro de las marcas fluidas las más complejas de entender y proteger, puesto que, por lo general, su diseño cambia de manera radical, y por lo tanto no es un componente del conjunto marcario lo que mantiene las variantes de la marca ancladas al signo originario, sino un elemento de la composición que puede ser el color o un trazo en concreto.

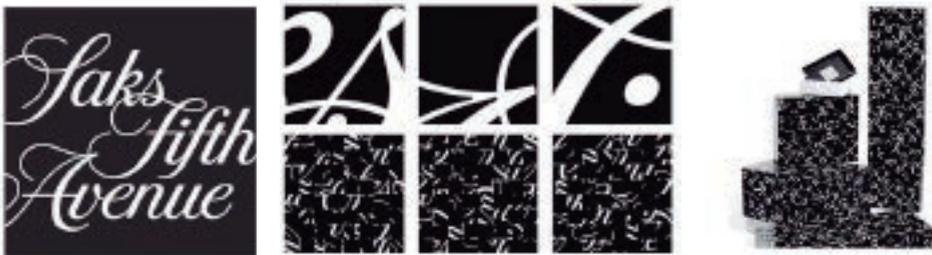


Tomado de www.behance.com.

La dificultad en el tratamiento jurídico de estas marcas radica en el ámbito de protección que pueda o no tener. En ocasiones, las variantes obedecen a un mismo patrón y vistas en conjunto, nos permite identificar que se trata del mismo signo,

²⁸ Voces muy autorizadas de la doctrina, como Lisa Pearson, exponen que la taxonomía de las marcas fluidas existentes es apenas parte de un proceso aún en desarrollo, y que por la dinámica que han demostrado hasta ahora, y los continuos cambios en el diseño gráfico, es muy probable que nuevas tipologías de marca fluida surjan con el tiempo.

sin embargo, a veces la variante se aleja demasiado en su composición de la marca originaria, lo cual impide que se mantenga bajo el alcance de la protección que la misma irradia. Esto constituye, sin dudas, un riesgo altísimo para los titulares de este tipo de marca, que deben acudir a métodos alternativos de protección registral. Un recurso paliativo de la posible disociación a la que se someten este tipo de signos, es el origen de las mismas. No nos estamos refiriendo al origen empresarial, ampliamente reconocido en la doctrina y cada vez más diluido, producto de la globalización, sino a lo que los signos pretenden identificar. La reconocida tienda por departamentos, Saks Fifth Avenue, por ejemplo, tiene una marca con diseño siempre cambiante que, por lo general, utiliza en bolsas y anuncios publicitarios.



Tomado de www.limeshot.com

Si bien es cierto que el diseño nunca es el mismo, es fácilmente identificable en su conjunto y si a ello le sumamos que el cliente adquiere las bolsas en Saks, sabe por tanto que lo que aparece es la marca de la tienda. Lo mismo ocurre con las marcas de Internet que usan este tipo de diseños. Aun cuando los diseños difieran mucho unos de otros, por lo general se interactúa con ellas en la página a la que pertenecen y es sencillo relacionar la marca con la empresa o página web que esta representa.

Aunque en Colombia no existe pronunciamiento de la SIC respecto de las marcas fluidas, de manera específica, la administración ha lidiado con marcas derivadas²⁹. En el caso que se referencia, la SIC cancela, en segunda instancia, el registro de la marca COLOMBIACOLA, por considerar que se estaba usando, de manera diferente a como se registró, ya que le han sido alterados (según la administración) elementos configuradores de su distintividad, motivo por el que se plantea que la marca que efectivamente se está usando es diferente a la registrada y, por tanto, se requiere de un nuevo registro, lo cual consideramos es un proceder consecuente.

²⁹ Vid. Expediente 05-008253 de la SIC, resolución de cancelación de la marca Colombiacola.

Esto nos hace reiterar que para mantener una marca fluida, debe usarse, de manera regular, el signo registrado, para que no incurra dentro de los plazos de tiempo en los que se estipula la imposición de una acción de cancelación, en este caso, tres años. No obstante, además del elemento temporal, influyen otros factores como el cuantitativo, por lo que no es recomendable dilatar los periodos de uso de la marca originaria, aun dentro del término de tres años, sino usarla de manera tal que cumpla los criterios temporales, cuantitativos y cualitativos del uso del signo para que se considere usado en el comercio.

VI. DISTINTIVIDAD DE LA MARCA FLUIDA

Una cuestión digna de análisis sería la distintividad que puedan o no tener este tipo de signos. Desde el punto de vista del marketing, no cabe duda de que la introducción de este tipo de signos al mercado es muy novedosa, pero desde la perspectiva de la Propiedad Industrial habría que analizar el desempeño de esas marcas bajo determinados principios. En este sentido, lo primero que debemos preguntarnos es si son lo suficientemente distintivas.

La distintividad de una marca se aprecia siempre en relación con los productos/servicios que esta identifica y se reconoce en la doctrina que consta de dos aristas: La distintividad intrínseca y la extrínseca. La primera es aquella que se basa en las cualidades del signo que en sí mismo le permite ser distintivo respecto de sus productos y servicios. Esta distintividad solo se aprecia de manera mínima³⁰; por cuanto la adquisición de fuerza distintiva, en cambio, depende del uso del signo en el comercio, y por lo tanto del tiempo, ya que la capacidad intrínseca de distinguirse se presume *ab initio* y pero se corrobora con el uso sostenido del signo en el comercio³¹. Tan es así, que la distintividad sobrevenida, proveniente del *secondary meaning* anglosajón, se basa en el uso continuado del signo en el mercado para que este adquiera el carácter distintivo del que carecía cuando se solicitó su registro. Por todo ello, cabe cuestionarse entonces si las marcas fluidas, cuyo uso en el comercio es efímero, adolecen o no de distintividad.

Para entender mejor como operaría la distintividad de las marcas fluidas, decidimos utilizar una aproximación semiótica, tal y como hicimos con la representación espacial.

³⁰ Fernández Novoa Fernández-Novoa, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004.

³¹ La delegación alemana en la reunión del 30/03/2007 del SCT, sugirió que para apreciar la distintividad “la marca en cuestión debería ser reconocida en una parte considerable de los círculos comerciales interesados (grado de familiaridad de un 50% al menos)”, y que “la adquisición del carácter distintivo puede demostrarse, según convenga, mediante pruebas del uso o sondeos de opinión”.

Para ello partiremos del método semiótico de Saussure³², que se basa en la distinción entre valor y significado. El significado es una relación entre el signo y lo que que él mismo evoca en la mente de los consumidores; en tanto el valor es la relación existente entre los significados de innumerables signos. Es por ello que mientras el significado se entiende como la distintividad positiva del signo (intrínseca), el valor es la diferencia negativa (distintividad extrínseca) que se genera a partir de la interacción con otros signos; de manera que el significado tiene una sola dimensión (la del signo *per se*), mientras que el valor tiene tantas dimensiones como signos interactúen entre sí. De todo esto, se desprende que no se puede obtener significado sin valor, ya que no hay identidad sin diferencia.

Traducido al lenguaje marcario, esto significa que la distintividad de la marca no se puede obtener, sino es a partir de la diferenciación con otros signos. Con esto no se desconoce la existencia e importancia de la distintividad intrínseca, todo lo contrario, se reafirma la noción de que la marca debe ser distintiva en sí misma, pero tal distintividad no existe por sí sola, depende de la extrínseca para configurarse. Y es que, solo a través de las interacciones de valor, esto es, con otros signos, se logra perfeccionar el significado (distintividad intrínseca) del mismo delimitándolo; en palabras de Saussure “lo que sea que distinga a un signo de otro, lo constituye”³³, ya que el valor no es intrínseco del signo, sino que surge de los valores de otros signos, dando lugar a una compleja relación de equilibrio, donde un elemento surge y depende del otro. Esto es fácilmente apreciable si observamos, por ejemplo, cualquier marca renombrada. A pesar de la increíble fuerza distintiva que las mismas presentan, inicialmente no contaban con la reputación que actualmente tienen, esto se explica porque la distintividad nace como la mínima requerida para que el signo entre al registro, o sea, la marca no debe ser muy banal o muy compleja.

Una vez que el signo tiene esta distintividad mínima requerida, su interacción con otros signos (entre otros factores) le permite ganar distintividad “hacia afuera”, y esta es la manera en que el público va apprehendiendo la marca con mayor distintividad cada vez.

Partiendo de esta base, si entendemos que la identidad del signo no precede a la diferencia con otros signos, sino que se forma a través de esta, podemos inferir que la distintividad intrínseca del signo se forma a partir de la extrínseca. De manera que las variaciones de una marca, nacen con una distintividad que es compartida, hasta cierto grado, con aquella de la marca originaria. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que coinciden el resto de los elementos que las diferencian entre sí hacen que la variante se enfrente a todo un espectro de marcas diferentes a las que se enfrentó la marca

³² FERDINAND DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 110 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans., 1990) (1916)

³³ FERDINAND DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans., 1959) (1916).

originaria y respecto de las cuales tiene que generar su propio valor, es decir, ganar distintividad extrínseca.

Pero detengámonos en el punto de coincidencia, este aspecto o aspectos en los que coinciden la marca originaria y su variante, no solo constituyen el rango de distintividad compartida, sino que también es el elemento generador de protección que irradia desde la marca originaria hacia las variantes que se forman a partir de ella, variantes que pueden ser estáticas en el tiempo, o constantes como es el caso de las marcas fluidas.

Este elemento común permanece inalterable dentro de las variaciones respecto de la composición marcaria original, y sirve de “ancla” en la mente del consumidor, permitiendo que su percepción de la marca se expanda, más no que se pierda, es decir, al mantener este elemento fijo, por mucho que la marca varíe, el consumidor siempre sabrá de qué marca se trata.

Otra cuestión es que para determinados tipos de marca fluida se aprecian ciertos requisitos especiales de distintividad, los cuales se exponen a continuación.

En el caso de las marcas reinterpretadas en otros medios, vale aclarar que si bien tales manifestaciones se realizan en tres dimensiones, la manera en que se exponen las reinterpretaciones siempre es bidimensional, a través de fotos o vídeos y, por lo tanto, no cabe la aplicación de requisitos especiales de distintividad para marcas tridimensionales.

Aquellas marcas fluidas que se forman rellenando un marco, pudieran contener en el relleno elementos sujetos a derechos exclusivos previos, como otras marcas o imágenes protegidas por Derecho de Autor e incluso por el Derecho Civil si se tratase de personas. Este es un caso en el que la marca fluida aun conteniendo el elemento ancla (en este caso la forma del ícono identificable a partir del contorno) pudiera carecer de distintividad extrínseca. El problema es de fácil solución: Bien se puede evitar el uso de tales contenidos sujetos a protección de manera previa, o bien se puede solicitar autorización de sus titulares.

Las marcas fluidas que consisten en un background cambiante podrían enfrentar el mismo problema que aquellas que rellenan un marco, es decir, el uso de elementos previamente protegidos sin autorización de sus titulares, pero además, está la problemática ya planteada de que el background cobrara tal protagonismo que la distintividad del elemento ancla quedara diluida y, por lo tanto, se configurara otra marca distinta. En este caso, no existe falta de distintividad, sino pérdida de la fuerza distintiva de un elemento del conjunto marcario en pos de otro. Este movimiento de la distintividad de un elemento a otro dentro del conjunto, implica que la marca resultante sale del espectro de distintividad que irradia la marca primigenia, y por lo tanto ha de ser apreciada como una marca

diferente, lo cual no es un problema para la distintividad del signo prima facie, pero sí para su protección por razones obvias.

Las marcas en movimiento son un tipo de marca en sí misma, que por su naturaleza puede ser explotada como marca fluida. Estos signos presentan una peculiaridad en la apreciación de su carácter distintivo, y es que el movimiento que se pretende registrar no puede ser el habitual. Con esto se hace referencia a que los objetos que se representan y sus movimientos no pueden ser apreciados por el público como el movimiento natural del objeto o como una función técnica del mismo, puesto que dichas representaciones son necesariamente usadas por otros productores/proveedores en publicidad y porque no se puede monopolizar una función habitual que es común a todos los productos de la misma especie.

Además de los aspectos mencionados hasta aquí, para la creación y utilización de la marca fluida, deben considerarse otros aspectos, como la ubicación y el uso combinado de la misma.

En reiteradas ocasiones, a lo largo del escrito, hemos mencionado la ubicación de la marca fluida, como elemento trascendental en su uso. Esto obedece a que los continuos cambios a los que se somete un signo de este tipo puede generar en el consumidor la idea de que no existe relación alguna entre la variante de la marca fluida con la que interactúa en un momento determinado y la marca que le da origen. En este sentido, el hecho de que el usuario siempre se relacione con la marca en un mismo sitio (local comercial, sitio web, etc.) permite que el mismo no divorcie la variación que la marca adopta de su forma originaria, puesto que ambas identifican el mismo producto/servicio y esto lo sabe porque se relaciona con ellas en el mismo lugar, cada vez. La constancia de un lugar en el que interactuar con el signo es vital para que el cliente mantenga a nivel mental la asociación que existe entre las variaciones y el principal, en este sentido, un sitio recurrente refuerza la relación entre una marca principal y sus diferentes variantes.

Por otra parte, ya hemos mencionado como una marca puede fluir a partir de la combinación de diferentes tipos. Probablemente, el mejor ejemplo de esto lo constituye Google, los llamados doodles (que ya son casi diarios) consisten en variaciones de la marca originalmente registrada y adoptan combinaciones de varios tipos de marca fluida. Esto, en principio, no constituye problema alguno mientras se mantenga un equilibrio, pues lo cierto es que la combinación de varios tipos de marca fluida no hace sino agregarle complejidad a la configuración del signo, lo cual es traducible en un alejamiento entre la variante y la marca registrada y, por tanto, en el uso de un signo que no cuenta con la protección que le irradie un registro previo. Con lo cual queremos transmitir la idea de que, si bien es muy válido el uso de varias combinaciones de marca fluida en un mismo signo, las mismas no deben dar origen a un signo que nada tenga que ver con la marca registrada de la cual se pretende hacer una representación variada.

VII. REGISTRO

Las marcas fluidas enfrentan dos obstáculos al valorarse su entrada al registro:

1. La cantidad de variaciones que presenta una marca fluida, implicaría igual cantidad de registros y, por lo tanto, unos costos inconmensurables para el titular.
2. La celeridad de los trámites registrales no se corresponde con la de los cambios en la marca fluida. En materia de marcas, el registro suele tardar lo suficiente como para que una marca fluida adopte un número considerable de variantes.

Según hemos venido explicando, la mayoría de las marcas fluidas presentan un elemento originario en su composición. Este elemento se mantiene invariable en las diversas manifestaciones que la marca va adoptando y funciona como un ancla que mantiene atada la percepción del consumidor a la marca originaria³⁴. Por demás, este elemento tiene un peso significativo en la fuerza distintiva del conjunto marcario, característica que se va reforzando en la medida en que el mismo se mantiene invariable a lo largo del tiempo y el consumidor se basa en él para identificar la marca en cuestión.

Las dos problemáticas, planteadas arriba, arrojan como solución inicial inmediata no registrar las variaciones de la marca. Esta opción es viable para la mayoría de las marcas fluidas exceptuando aquellas que consisten en diseños siempre cambiantes y un tipo concreto de marcas en movimiento, lo cual detallaremos más adelante. Con excepción de los dos tipos mencionados, el resto de marcas fluidas pudiesen estar relativamente seguras sin necesidad de registro.

Lo anterior es posible gracias al riesgo de confusión. Barton³⁵, en su análisis de semiótica de la marca, desarrolla un esquema espacial en el que cualquier marca es representada como un punto resultante de la unión entre dos dimensiones: El significador (la marca) y el referente (los bienes/servicios que pretende distinguir) y cada una de estas dimensiones se representa como una línea continua.

La explicación que desarrollamos a continuación sirve para evidenciar, a través de la representación espacial, cómo las variaciones marcarias comparten en cierta medida la distintividad del signo del que se derivan.

³⁴ Con marca originaria hacemos referencia al signo que consta en el registro y a partir del cual se desarrollan las variantes que lo vuelven marca fluida.

³⁵ Beebe, Barton, "The Semiotic Analysis of Trademark Law", 2004, UCLA Law Review 621, p. 623-702

Tal representación es evidencia de que los derechos que se generan con la protección sirven como una barrera que funciona en dos sentidos. En sentido positivo, adopta la forma del halo de distintividad, que irradia el registro primigenio hacia sus variantes, cuando se trata de cambios no sustanciales (y es por ello que se incluyen en el ejemplo marcas similares); y en sentido negativo, es la facultad de prohibir a terceros el uso de esta marca y/o sus variantes y cuyo fundamento es el riesgo de confusión.

Para ello, tomemos, por ejemplo, las marcas ESTRELLA (velas), ESTRELLA (aceites), ESTRELLAS (velas), ESTRELLA (tejidos), representadas espacialmente según el anexo I.

La distancia que se genera entre un punto (marca) y otro es representativa de dos cosas: El grado de diferencia entre ambos signos, y la posibilidad de un riesgo de confusión/asociación por parte del consumidor, de manera que, a mayor distancia, obviamente existe mayor diferencia entre las marcas y menores posibilidades de que se configure el riesgo mencionado, lo cual es traducible también en una mayor distintividad extrínseca entre los signos analizados. Ahora bien, el alcance de la protección que le confiere el registro a la marca abarca mucho más que un punto en el espacio. En palabras del Juez Hand, es más bien una “penumbra”³⁶, y es así, porque de lo contrario una marca pudiera acercarse peligrosamente a otra y aún sin coincidir en el espacio, generar un riesgo de confusión o carecer de distintividad extrínseca, apropiándose de una porción de los consumidores de la misma. Es por ello que la ley de marcas establece entonces determinados límites a la proximidad entre un signo y otro. Dichos límites son, precisamente, el alcance de la protección de la marca y, a la vez, la extensión de los derechos exclusivos de su titular; y dentro de esos límites generados negativamente por el riesgo de confusión, se pueden crear cuantas variantes de la marca desee el titular de la misma. Pero, las leyes de marcas solo ofrecen un marco de protección. El alcance concreto lo definen los jueces y las autoridades administrativas encargadas del análisis y protección de estos signos, por lo tanto, la determinación de tal alcance recae en la subjetividad de quien examina la marca. Entonces es válido aclarar que cada nuevo registro mantiene o reduce el alcance de la protección conferido anteriormente para otro.

Según la representación espacial de Barton³⁷, la distintividad de la marca registrada no se concentra en un punto concreto, sino que es más bien un halo alrededor de la misma que se incrementa, en relación con la cantidad de productos/servicios que esta cubra y la distintividad o notoriedad que tenga³⁸. Siendo así, si utilizamos

³⁶ Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936).

³⁷ Vid. *supra* p 5

³⁸ Vid Anexo I

como ancla al elemento principal de la marca³⁹, el resto de las variantes quedarán amparadas bajo la protección que el registro le ha conferido a dicho elemento principal. De manera que, ante la marca registrada:



Tomado de <http://www.sagmeisterwalsh.com>

Es poco probable que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a un tercero el registro de la marca:



Tomado de <http://www.sagmeisterwalsh.com>

Basándose en la identidad del elemento denominativo (elemento principal y ancla en este ejemplo) aun y cuando el elemento figurativo varíe totalmente y la segunda configuración no esté registrada, cuenta con la protección que le brinda el registro de la primera, puesto que el riesgo de confusión, en estos casos, es evidente, y si bien el titular original no tiene derechos exclusivos sobre el elemento figurativo de la segunda marca, impide que otros los adquieran con esta configuración específica, es decir, nada impide a un tercero el registro de la figura por sí sola, pero nunca podrá registrar esta segunda configuración con denominación incluida.

Lo anterior pudiera llevarnos a pensar que la utilización de la marca fluida constituye entonces una explotación extensiva e injustificada de otras marcas. Entendemos que una vez que se concede el registro, teniendo en cuenta el ámbito de protección que

³⁹ En algunas marcas es más fácil de identificar que en otras, por ejemplo en las marcas mixtas, según el Tribunal de la Comunidad Andina en PROCESO 048-IP-2013, prevalece generalmente el elemento denominativo, ya que las palabras evocan, con más fuerza, determinadas ideas en la mente de los consumidores.

el signo irradia, una serie de marcas similares quedan en el limbo, puesto que no son protegibles según explicamos, y el titular de la marca originaria tampoco las registra. En este espacio se encuentran las marcas fluidas, no pueden ser adquiridas por terceros y están a merced del titular de la marca originaria, para ser usadas. Por otra parte, en la mayoría de marcas fluidas, incluso el elemento cambiante obedece a ciertos parámetros que hacen que ni siquiera las diversas formas que este puede adoptar se alejen mucho entre sí, lo cual impide el abuso de la protección conferida por el elemento ancla.

Cuestión aparte son las marcas consistentes en diseños siempre cambiantes o las marcas en movimiento que por razón del mismo se deforman indefinidamente. El problema de estos signos es que no tienen el elemento ancla que tan indispensable se hace para que el usuario asocie la variación con la marca originaria. Surge entonces el problema de cómo proteger una marca totalmente distinta a la que ya se tiene sin acudir al registro. Luego de analizar un grupo de marcas con estas características, de las cuales ponemos algunos ejemplos, concluimos que todas las variaciones o formas que adquiere la marca tienen al menos un elemento en común, solo que este no es lo suficientemente distintivo para asociar las marcas entre sí, puede tratarse de un color (o combinación de colores), un trazo o forma, un concepto, etc.



Tomado de: www.pinterest.com www.kilpatricktownsend.com

Así, en la primera imagen, el contorno de la letra que compone la marca es el elemento invariable. En la segunda, la imagen del borzoi; y en la tercera, la utilización de los mismos colores y formas geométricas afines generan la sensación de un signo que se ha visto antes, aunque si se analizan simultáneamente son diferentes entre sí.

Lo cierto es que, en estos tipos concretos de marca fluida, la variación entre una y otra es tal que no se puede alegar que la marca originaria registrada irradia su protección a las distintas formas que va adquiriendo al convertirse en marca fluida y, por lo tanto, es el tipo más difícil de proteger. Algunos titulares pudieran acudir al registro del vestido comercial (*trade dress*)⁴⁰, o proteger dos o tres variantes, de manera que se pueda apreciar un patrón que haga las veces de “halo protector” o

⁴⁰ El cual no es registrable en Colombia ya que la legislación andina no contempla expresamente dicha figura ni su protección legal. Siendo así, se admite la protección de sus elementos por separado a través diferentes categorías, como los diseños industriales o las marcas tridimensionales, más no el conjunto de todos ellos dentro de una misma figura de propiedad industrial.

registrar una denominación que identifique su marca figurativa, o viceversa, para escudarse en la identidad ideológica y el consecuente riesgo de confusión. Todas son estrategias válidas, pero lo cierto es que no existe una fórmula aun para la protección de este tipo marcario concreto.

Nótese, además, que la combinación de dos o más variaciones en un mismo signo tiene influencia en el ámbito registral, puesto que además de la complejidad de estas marcas para acceder al registro por la dinámica de los cambios, la naturaleza de los mismos influye en cuán apegada está la variante a la marca registrada y si es necesario el registro, por tratarse de un signo totalmente distinto.

Además de los actos registrales, las marcas de este tipo enfrentan varios obstáculos post-registrales. Uno de ellos es la propensión a ser objeto de acciones de cancelación por no uso. Esto ocurre porque en el uso fluido de la marca, el signo registrado originalmente deja de usarse, y en consecuencia, según la legislación pertinente se puede interponer por terceros interesados una acción de cancelación por no utilizarse la marca en el comercio. Este problema tiene fácil solución, se debe “volver” a la marca original cada cierto periodo de tiempo, a fin de impedir la imposición de esta acción.

Cuando hablamos de volver, nos referimos a que la misma debe ser usada en el comercio, según los parámetros de cantidad, naturaleza del uso, etc., que se requieren para la evicción de una acción de tal naturaleza.

La dinámica de la marca fluida permite usar las variantes y también la marca originalmente registrada. Un ejemplo claro de ello es Google, que cada cierto tiempo, no utiliza los llamados doodles, sino la marca original que todos conocemos y que consta en el registro de marca. De esta manera, se protege de terceros que aleguen que la marca que consta en el registro no ha sido usada por determinado periodo de tiempo.

Respecto de esta acción, nótese que la SIC tiene un curso bastante claro a seguir, el cual concurre con lo dictaminado por la interpretación prejudicial del Proceso I 34-IP-2005, antes mencionado. En este sentido, se atiende a las reglas para la determinación de la modificación del elemento sustancial⁴¹ y determina consecuentemente, si el uso de la marca o su variante se escapan de tales pautas y pueden ser, entonces, objeto de una cancelación por no uso en el comercio. Ello, a pesar de resultar bastante esclarecedor, no resuelve el dilema de la protección extendida a las

⁴¹ Vid supra.

marcas fluidas, toda vez que no se puede cancelar algo que no se ha registrado, en este caso, las variantes a través de las cuales la marca fluye y que cuentan con la protección derivada del *ius prohibendi*, que confiere el registro primigenio a partir de la coincidencia en su elemento ancla.

Otra situación que enfrentan los titulares de marcas fluidas es la de los fanáticos que crean sus propias variantes de marca y las parodias. La marca fluida estimula a este tipo de interacción con el consumidor. Es por ello que un paliativo para este fenómeno sería el “acorralamiento” de los seguidores de la marca. Empresas como Google tienen sus concursos de *fanart*, en los que se canalizan los resultados de esta interacción con los usuarios, en beneficio de la empresa. Así, se logran dos objetivos: Disminuir el número de infracciones; y obtener nuevas variantes para mantener la fluidez de la marca.

VIII. CONCLUSIONES

Las marcas fluidas no son un tema concluido, de hecho, la taxonomía que hemos expuesto en este escrito se encuentra en pleno desarrollo, puesto que no depende de nuevos tipos marcarios, sino que se configura a partir del cambio constante. Las tendencias del Internet y los estudios de diseño parecen indicar que estos signos marcan una tendencia moderna, y por lo tanto, se hace necesaria la regulación de las mismas.

Contrario a lo que se plantea, en cierto sector de la doctrina, la protección de la mayoría de estos signos no es compleja, tomando como parámetro la representación espacial de Barton⁴² y la distintividad de las marcas apreciada desde el punto de vista semiótico, está claro que estos signos quedan protegidos bajo el halo que irradia la marca registrada inicialmente, por lo que, respecto de la protección, es más preocupante el signo originario, el cual debe usarse entre una variante y otra para que no se pierda frente a acciones de cancelación interpuestas por terceros por no usarse en el comercio.

Respecto de los elementos secundarios que surgen como consecuencia lógica de la variación de las marcas, ha de tenerse presente que, con su uso, no se estén violando derechos exclusivos previos, puesto que, como ya planteamos, se pondera lo que ya está registrado, aunque sea secundario en un signo y primario en otro. Además, la combinación de uno o más tipos de marca fluida es perfectamente válido, pero mientras más compleja sea la variante en su configuración, más se aleja del halo protector de la marca originaria, por lo que es recomendable mantener un equilibrio en este sentido,

⁴² Vid. supra

o por el contrario registrar el signo totalmente variado, de manera que se genere un nuevo espectro de protección a partir de este.

Podemos concluir, entonces, que las marcas fluidas sí son protegibles, aunque no registrables, y no hablamos de una variante o dos, sino de la marca fluida como categoría que comprende un número elevado de estas variaciones, tan así que para su titular es inviable registrarlas y, es por ello que acude a la protección que ofrece el registro primigenio. La legislación andina aplicable en Colombia ha regulado los derechos exclusivos del titular del registro, por lo que el uso de la marca fluida queda amparado legalmente, de manera que, exceptuando un par de clasificaciones de marca fluida, que dependen de otras estrategias como el *trade dress*, el resto queda a resguardo; por demás, en nuestro sistema de derecho. Esto no constituye mayor problema, pues para que se consideren adquiridos los derechos exclusivos marcarios, el signo ha de ser registrado, así que, a diferencia del sistema anglosajón, donde la marca se puede usar sin que esté registrada y aun así genera derechos exclusivos, en nuestro ordenamiento jurídico el registro constitutivo significa, para las marcas fluidas, que la protección que irradia signo registrado hacia sus variantes es prerrequisito de existencia del mismo.

IX. REFERENCIAS

BEEBE, B. (2009). *The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture*, in *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* 42 (Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, eds., Cheltenham : Edward Elgar, 2009)

BEEBE, B. (2012). *The Semiotic Analysis of Trademark Law*. 51 *UCLA L. Rev.* 621 (2004). (September 12, 2002).

BERCOVITZ, A. (1989). *Nociones introductorias sobre las marcas*, Madrid, 1989.

BERESKIN & PARR. (2013) *Canada's evolving approach to fluid marks*, *World Trademark Review*, Agosto- Septiembre 2013.

CONGRESO DE COLOMBIA (1996). *Ley 256/1996 Por la cual se dictan las normas de Competencia Desleal*.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (2000) *Decisión 486/2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones*.

DINWOODIE, G. y M. DANIS - Editores (2008). *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. Edward Elgar Publishing Inc, 2008

FERDINAND DE SAUSSURE (1959) *Course in general linguistics* 16. Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans, 1959. (1916).

FERDINAND DE SAUSSURE (1990) *Course in general linguistics* I 10. Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans., 1990. (1916)

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004

FERNANDEZ-NOVOA, C., J. OTERO y C. BOTANA (2013) *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013. Disponible en: <http://247wallst.com/special-report/2014/06/19/10-oldest-company-logos-in-the-world/2/> consultado el 4 de junio de 2015.

MASCAREÑAS, C. y B. PELLISE. (1982). *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982.

MCCARTHY J. T. (2006). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4ta edición, vol. I, 2006.

OTAMENDI, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Madrid: Lexis Nexis-Abeledo-Perrot

PEARSON, L. (2014) *Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities*, *The Trademark Reporter*, Vol. 104, 2014

PELLA, R. (1993) *Casos prácticos en propiedad industrial*, Barcelona, Gráficas Typus, 1933

PETILLION, F. y C., VANLEENHOVE (2009) *Protect your fluid trade marks in Europe*, *Managing IP Magazine*, Septiembre 2009.

SCHAEFER, C. (2014) *Flexible logos: should my company have one?*, *Pulse*, tomado de www.linkedin.com

SIC (2005). *Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial*, Superintendencia de Industria y Comercio, diciembre 2005

STRAFFORD (2014). *Leveraging fluid trademarks*, *Strafford webinar feat. Kelly IP*, 2014

The fredalan archive 1983-1992 en www.fredalan.org

THE COCA-COLA COMPANY (2011). *125 years of sharing happiness: A short story of the Coca Cola Company*, 2015, tomado de <http://www.coca-colacompany.com/history/>

Actas del SCT: SCT 16/2 de 2006 y SCT/17/3 de 2007

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (1997). *Proceso 19-IP-97*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (2000). *Proceso de Interpretación Prejudicial 29-IP-2000*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (2003).
Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (2005)
Proceso 134-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (2014)
Proceso IP-107-2014. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

U.S. COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT (1936). *Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp.*, 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936).