

Las marcas de olor y su registrabilidad en Colombia

Un análisis sobre la actualidad frente al registro de marcas de olor en Colombia y los posibles retos en su ejecución.

Natalia Baquero Arrieta

Monografía

Asesora

Ana María Osorio Escobar

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Derecho

2025

Tabla de contenido	
RESUMEN	4
PALABRAS CLAVE	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN	8
GLOSARIO	10
AROMA	10
COMUNIDAD ANDINA	10
DECISIÓN 486 DE 2000	10
ESENCIA	10
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	10
MARCAS TRADICIONALES	11
MARCAS NO TRADICIONALES.....	11
MARKETING OLFATIVO.....	11
MARCA	11
PRIMER CAPÍTULO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LAS MARCAS DE OLOR EN COLOMBIA	12
DEFINICIONES	12
LOS OLORES COMO MARCAS	12
REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA	14
MARCAS OLFATIVAS SOLICITADAS EN COLOMBIA	25
<i>Laboratorios Cero</i>	27
<i>EPM</i>	28
<i>Universidad Industrial de Santander</i>	30
SEGUNDO CAPÍTULO: ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LAS MARCAS DE OLOR EN EL MUNDO	32
MARCAS DE OLOR EN LA UNIÓN EUROPEA.....	32
<i>Reglamento (UE) 2015/2424</i>	34
<i>Reglamento (UE) 2017/1001</i>	36
Desaparición del requisito de representación gráfica para una marca de la UE	37
<i>Directiva (UE) 2015/2436</i>	38
MARCAS DE OLOR EN ESTADOS UNIDOS.....	39
APRECIACIONES	42
CASOS RELEVANTES.....	44
Caso Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt.....	44
Caso Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing	46
Registro 5467089 Olor a Play-Doh	47
Registro 3589348 Olor a menta fresca	48
<i>Registro 4754435 Olor a chicle</i>	48

Registro 4966487 Olor a Chocolate	48
SOBRE LAS MARCAS DE OLOR EN ESTADOS UNIDOS	49
TERCER CAPÍTULO: PANORAMA DE LAS MARCAS DE OLOR EN COLOMBIA, ENTREVISTAS Y ALTERNATIVAS	50
MARCAS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO	50
<i>NAF NAF</i>	50
One Half	52
<i>Bata-Bubble Gummers</i>	52
Tennis.....	54
<i>Americanino</i>	55
Chevignon.....	56
MARCAS ENTREVISTADAS	57
<i>Preguntas</i>	57
Respuestas	57
APRECIACIONES	60
<i>Reconocimiento del marketing olfativo como estrategia de venta y fortalecimiento de distinción marcaria</i> ...	60
Reconocimiento de la necesidad de proteger un olor por medio de la propiedad intelectual	61
<i>Contratos de exclusividad y contratos de confidencialidad como mecanismo de protección</i>	61
CUARTO CAPÍTULO: TRIANGULACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE LAS MARCAS DE OLOR EN COLOMBIA	63
CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN	63
CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN.....	64
REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS COMO MEJOR VÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LOS OLORES.....	66
<i>Descripción de la marca olfativa brindada por el consumidor</i>	68
<i>Evidencias que comprueben la distintividad de la marca olfativa</i>	68
<i>Modificaciones al derecho marcario en Colombia</i>	69
<i>Cromatografía</i>	70
<i>Reinterpretación del requisito de representación gráfica para marcas no tradicionales</i>	71
<i>Recepción de muestras</i>	72
CONCLUSIONES	73
BIBLIOGRAFÍA	75

RESUMEN

Con el paso de los años, las marcas no tradicionales se han establecido como formas innovadoras de cultivar una noción de distintividad y especificidad entre los consumidores. Según la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC o Superintendencia), Las marcas no tradicionales se caracterizan por captar la atención a través de otros sentidos distintos a la vista¹ para generar esa noción de distintividad. Entre las más populares, se encuentra el sentido del olfato: las marcas de olor.

Las marcas de olor se han convertido históricamente en una de las formas más emblemáticas de establecer posicionamiento e identidad marcaria por medio de la asociación que un consumidor puede tener frente a esta. Según Bordas (2021):

(...) esta herramienta de marketing es utilizada por empresas de diversos sectores como la restauración, los retailers y hoteles, quienes han evidenciado la ventaja de contar con un odotipo que les otorga una identidad de marca clara y les hace reconocible por el consumidor, a la vez que crea experiencias únicas y agradables para el cliente en el establecimiento e influye en el aumento de las ventas y la fidelidad a la marca. (párr.1)

El olor particularmente es un tema muy subjetivo, no solamente porque la esencia u objeto a evaluar se encuentra en constante cambio (dependiendo de las condiciones climáticas y químicas de la sustancia, entre otros factores) sino también por lo intrínseca que es la percepción del receptor de cada aroma.

A pesar de su reconocimiento y registrabilidad en múltiples países, como lo son Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, en Colombia el registro de estas aún resulta una fantasía. En la presente investigación, se busca establecer primeramente las razones por las cuales el

¹ Ref. Expediente N° SD2018/0099677 Resolución N° 50720 30 de septiembre de 2019

registro de las marcas de olor en Colombia aún no es posible y, en caso de serlo, los principales retos que dicho registro representaría en el futuro teniendo en cuenta la posición actual que maneja la SIC.

PALABRAS CLAVE

Marcas, marcas tradicionales, marcas no tradicionales, marcas de olor, marketing olfativo, fragancia, esencia, propiedad intelectual, derecho marcario, criterio de representación gráfica, criterio de distintividad, aroma.

ABSTRACT

Over the years, non-traditional trademarks have emerged as innovative ways to cultivate a sense of distinctiveness and specialty among consumers. According to the Colombian Trademark Office (hereinafter the “CTO”), non-traditional trademarks are characterized by capturing attention through senses other than sight². In order to create this sense of distinctiveness, among the most prominent are those related to the sense of smell: scent trademarks.

Scent trademarks have historically become one of the most iconic methods for establishing brand positioning and identity through the association a consumer may develop by experiencing them. According to Bordas (2021):

(...) this marketing tool is used by companies in diverse sectors such as restaurants, retailers, and hotels, who have evidenced the advantage of having an odotype that gives them a clear brand identity and makes them recognizable by the consumer, while creating unique and pleasant experiences for the client in the establishment and influencing the increase in sales and brand loyalty. (par.1)

The topic of scent is highly subjective. Not only because the essence or object being evaluated is in constant flux (depending on climatic conditions, chemical composition, and other factors) but also because the perception of each aroma is intrinsically personal to the individual experiencing it.

Despite their recognition and registrability in several countries, such as the United States, the Netherlands, and the United Kingdom, the possibility of registering a scent trademark in Colombia remains an unattainable aspiration. This research aims to identify the reasons why registering scent

² Ref. Record N° SD2018/0099677 Resolution N° 50720 september 30th, 2019

trademarks in Colombia is currently not feasible and, if it were to become possible, the primary challenges such registration would pose in the near future, considering the current stance of the CTO.

KEYWORDS

Trademarks, traditional trademarks, non-traditional trademarks, scent trademarks, olfactory marketing, fragrance, essence, intellectual property, trademark law, graphic representation criterion, distinctiveness criterion, aroma.

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual tiene como objetivo proteger las creaciones del intelecto humano. En el caso de las marcas, la protección por medio del registro ha evolucionado más allá de ser una simple herramienta para resguardar negocios o actividades económicas. La identidad marcaria ha ganado importancia, impulsando la creación de un universo distintivo de elementos que otorgan singularidad a cada marca. Este enfoque no solo refuerza su valor, sino que también genera mayores ingresos y oportunidades para las empresas que saben aprovecharlo estratégicamente.

Para que una marca sea registrable debe cumplir con dos factores principales: criterio de distintividad y criterio de representación gráfica. Una marca no necesariamente debe ser conocida a nivel nacional o global para poder ser registrable. Sin embargo, la idea que se desee proteger debe ser lo suficientemente destacada y propia para resaltar entre aquellas ya existentes o entre lo que es posible encontrar en el día a día.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se establece que una marca debe tener “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”³.

En el caso de las marcas olfativas, la SIC se ha manifestado sobre estas estableciendo que no es suficiente con que se cumpla el criterio de distintividad, sino que se debe satisfacer el criterio de representación gráfica de tal manera que un consumidor pueda descifrar su origen

³ Ref. Expediente N° 10039538. Resolución 90525. 29 de diciembre de 2016.

empresarial y entender de qué se trata el producto (en este caso, la sustancia que se desea proteger).

Es apenas obvio, que una composición química por mejor ilustrada que esté no resultaría clara para un consumidor promedio. Ni siquiera, como algunas solicitudes de registro lo han intentado, utilizando combinaciones de palabras estratégicas para intentar dar una pista sobre el olor que se quiere registrar.

En países donde es posible registrar marcas olfativas como Estados Unidos, la necesidad de entendimiento del consumidor pasa a un segundo plano. Lo anterior, pues priorizan que la oficina encargada de aprobar la solicitud de registro de marca sea quien tenga acceso al producto (en este caso aroma). Y que pueda realizar su respectiva evaluación frente a la registrabilidad del mismo.

Así las cosas, es necesario estudiar la posibilidad de registro que tienen las marcas de olor en Colombia, las razones detrás de la negación de este y, de ser posible, los retos que traería para las empresas modernas que hacen un fuerte uso del marketing olfativo.

GLOSARIO

Con la intención de facilitar la lectura de la presente investigación, se procede a definir de manera corta y sencilla la noción con la que se utilizarán los conceptos en este trabajo:

Aroma

Olor característico de un objeto, producto o lugar.

Comunidad Andina (CAN)

Organismo Internacional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Con el objetivo de fomentar integración en el continente y trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los Países Miembro. (CAN, s.f.)

Decisión 486 de 2000

Régimen común en materia de Propiedad Industrial para todos los miembros de la Comunidad Andina.

Esencia

Materia prima que constituye la base del producto que se está hablando.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

Órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter permanente, supranacional y comunitario, instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. (CAN, s.f.)

Marcas Tradicionales

Todas aquellas expresiones, logotipos y/o elementos figurativos que permiten identificar los productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado (INTA, s.f.).

Corresponden a marcas tradicionales las nominativas, mixtas y gráficas o figurativas.

Marcas no tradicionales

Signos que captan la atención a través de otros sentidos distintos a la vista, como el tacto, el olfato, o, que, a pesar de capturar la atención a través del sentido de la vista o el oído, se representan de manera diferente, ya sea a través figuras especiales, acordes musicales, movimientos, gestos, colores delimitados o posiciones. (SIC, 2019, párr.1).

Marketing olfativo

El marketing olfativo es una técnica que busca generar una emoción positiva en un consumidor a través del olor. Es decir, a través de esta estrategia el consumidor logrará asociar un determinado olor a una marca o un producto.⁴

Marca

Categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. (SIC, s.f.)

⁴ Coca- Cola Europacific Partners. <https://www.cocacolaep.com/es/al-dia/blog-rojo-y-en-botella/2023/marketing-olfativo-que-es-como-emplea-hosteleria/#:~:text=El%20marketing%20olfativo%20es%20una,una%20marca%20o%20un%20producto.>

PRIMER CAPÍTULO: conceptos fundamentales para el estudio de las marcas de olor en Colombia

1.1. Definiciones

Según la RAE⁵, el olor es la impresión que los efluvios producen en el olfato. Siendo los efluvios la emisión de partículas sutilísimas. El olor será considerado para esta investigación como la imprenta generada por la captación de partículas.

Otra definición importante es la de la palabra esencia, que se define como un “extracto líquido concentrado de una sustancia aromática” (Perfume’s Club, 2025, párr.1). En perfumería, cuando se habla de esencias, se hace referencia a los aromas concentrados que constituyen la base de cualquier fragancia.

Al plantear el posible registro de una marca olfativa, es relevante tener en cuenta el tema de la esencia. Esta, si bien se combina con otros elementos para crear la fragancia final, es de suma relevancia al ser lo que caracteriza el producto a registrar.

Ahora bien, el aroma es entendido como un “compuesto químico constituido por partículas odoríferas, las cuales se desprenden de elementos volátiles y se desplazan por el aire.” (Porto y Merino, 2024, párr. 2). La palabra fragancia se utilizará para esta investigación como sinónimo de aroma.

1.2. Los olores como marcas

Los seres humanos cuentan con 5 sentidos: el gusto, la vista, el tacto, la escucha y el olfato. En un intento por hacer la experiencia de compra única y generar recordación, las marcas

⁵ Real Academia Española.

han optado por estimular varios de estos sentidos; entre ellos, el olfato. A esta práctica se le conoce como marketing sensorial.

Al hablar de esta práctica, nos encontramos con estrategias de comercialización y comunicación dentro de las cuales se intentan involucrar todos los sentidos que posee el ser humano; incentivando así la compra. El marketing sensorial es “la gestión de la comunicación de la marca hacia los cinco sentidos del consumidor con el fin de afectar a su imagen e influir sobre su comportamiento de compra con relación a un producto o servicio”. (Manzano et al., 2011, p.71).

Dentro del marketing sensorial podemos encontrar a el marketing olfativo. Como bien lo dice su nombre, este marketing trata de estimular el sistema límbico de los consumidores por medio de los aromas. Incluso, “El olfato es después de la vista, el sentido que más influye en la decisión de compra del consumidor, lo que demuestra como una asociación entre un aroma y la marca puede favorecer o impulsar una compra” (Medina et al., 2021, p.68).

Según Hultén (2009), la Asociación de Publicidad de Suecia y la revista de negocios *Dagens Industri Weekend* predijeron en el 2007 que los aromas harían parte de uno de los acontecimientos más relevantes del nuevo milenio y su uso apropiado sería una de las formas más efectivas de ofrecer una experiencia sensorial a los consumidores. (p.41)

Aunado a lo anterior, en la industria del lujo, se está en una búsqueda constante de mejorar la experiencia del cliente y hacerla única e inmersiva en cada detalle. Una forma de hacer esto, es mediante el uso de aromas en tiendas, perfumando los productos, o comercializando fragancias exclusivas.

Si bien no es posible remontar el incremento del uso de los olores en la experiencia de compra a una fecha específica, desde hace unos años es posible ver la implementación de estos en los “rascahuele” de las revistas o las cintas de micro-fragancias. Así, “ahora el interés se centra no sólo en el ya conocido *ambient scent* (que busca emitir aromas en establecimientos de hoteles, tiendas de ropa, etc.), sino también en los *plug-ins* tecnológicos, los difusores de olor a gran escala (también conocidos como *scent cannons*), y otras tecnologías olfativas innovadoras. Estos dispositivos tienen la capacidad de añadir aromas a anuncios audiovisuales, lo cual sugiere que esta área sólo continuará creciendo en los próximos años” (Spence, 2015, p.12).

Una de las consideraciones que se tiene en cuenta doctrinalmente al clasificar a las marcas es el comportamiento del mercado. Es decir, qué tipo de marcas se están implementando y con esto, su posibilidad de registro. Es de esta forma entonces, que se clasifica a las marcas olfativas como marcas no tradicionales.

En este caso, si bien las marcas olfativas no compiten en cuanto a popularidad o concurrencia con las marcas tradicionales, es necesario considerar el incremento que la presencia de aromas ha tomado en el mercado trascendiendo los productos tradicionales (como los perfumes). Por lo cual, resulta valioso el análisis frente a su posible registro en Colombia.

1.3. Requisitos de registrabilidad de una marca

Al preguntarnos por qué las marcas de olor en Colombia no son registrables, es necesario entender qué características o criterios cumplen aquellas marcas que sí lo son. En su artículo 134, la Decisión 486 (2023) explica que constituirá como marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (p.31). Así, se despliega una lista de signos que podrán constituir marcas. Siendo estos:

- 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.

Las marcas son divididas por la doctrina a nivel mundial en dos grandes grupos: Marcas Tradicionales y Marcas No Tradicionales. En la primera, se agrupan las marcas denominativas (conformadas por palabras), las figurativas (conformadas por dibujos, imágenes o ilustraciones) y las mixtas (conformadas por una mezcla de palabras y dibujos).



Dichas marcas han sido categorizadas de esta manera por dos razones: su afluencia en el tráfico comercial para la identificación de productos y/o servicios, y porque la mayoría de los registros de marcas concedidos a nivel mundial corresponden a este tipo de marcas.

En conexión a lo anterior, la CAN (2013) establece que: “[...] tanto en las marcas denominativas, las figurativas y las mixtas se cumple con facilidad el requisito de la representación gráfica [...]” (p.10).

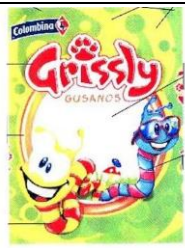

A continuación, se presentan tablas con información detallada sobre cada marca. Inmediatamente después de cada tabla, se incluye un análisis explicativo sobre los requisitos de registrabilidad y los criterios tomados en cuenta en cada caso.

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
“CHANEL”	CHANEL SARL	296090	Clase 09: gafas y anteojos, gafas y anteojos para el sol, monturas y estuches.	Denominativa
“NIKE”	NIKE INNOVATE C.V.	488595	Clase 25: calzado; atuendos, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, jersey, camisas de sudadera, [...]	Denominativa

Para la protección de las marcas denominativas, no se considera la apreciación del elemento denominativo de forma gráfica, sino en “cómo se lee, se pronuncia y en la connotación, significado o sentido que dota al producto o servicio al que se aplica” (CAN, 2023, p.11).

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	NIKE INNOVATE C.V.	338689	Clase 24: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; especialmente sellos y etiquetas para ropa.	Figurativa
	GOOGLE LLC.	665765	Clase 09: software descargable de computador para suministrar información geográfica, mapas geográficos interactivos, imágenes de mapas y ubicaciones mapeadas; [...] <u>Clases 39 y 42.</u>	Figurativa

En el caso de las marcas las figurativas, se debe contar con un carácter, estilización o disposición especial que exalten una característica gráfica, de diseños, dibujos o elementos de ornato. Y, si bien pueden representar una idea, no pueden ser pronunciadas o leídas.

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	COLOMBINA S.A.	638521	Clase 30: productos de confitería; chocolatería y galletería.	Mixta
	BATA BRANDS S.A.	378910	Clase 25: vestidos, calzado, sombrerería	Mixta

Las marcas mixtas deben ser vistas como una unidad, en palabras del TJCA⁶: se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.” (p.14, citado por CAN, 2023).

La segunda clasificación, la conforman aquellas marcas que son apreciadas por otros sentidos ajenos a la vista (como lo es el olfato, el tacto, el gusto y el oído). Deben ser susceptibles de identificación y diferenciación. Dentro de esta clasificación encontramos las marcas de olor, color, tridimensionales, de posición, gestuales, auditivas, de movimiento, entre otras.



Sobre las marcas no tradicionales es necesario decir que surgen del cambio de necesidades del cliente, lo que lleva a los oferentes de productos y servicios a evolucionar la manera como comunican y se posicionan en el mercado; buscando así nuevas estrategias de marketing. Es así entonces, como por medio de formas disruptivas y formatos poco convencionales, buscan atraer al consumidor y obtener su preferencia.

Si bien la Decisión 486 no contempla directamente la clasificación de marcas tradicionales y no tradicionales, el artículo 134 deja la puerta abierta para muchas posibilidades


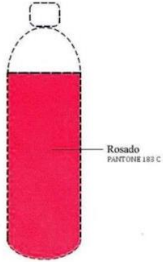

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

de registros marcarios al decir: “podrán constituir marcas, **entre otros**, los siguientes signos...”. (negrilla fuera del texto). Adicionalmente, en varios de sus literales enuncia algunas marcas no tradicionales, como la forma de los productos, envases o envolturas (literal f, p.32).




Ahora, evaluemos algunas marcas no tradicionales:

Marca	Solicitante / Titular	Solicitud / Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	POSTOBÓN S.A.	623997	<u>Clases 29, 30 y 32.</u>	Tridimensional
	CERESCOS S.A.S.	289790	<u>Clase 03:</u> perfumería, aceites esenciales, cosméticos [...]	Tridimensional



Para este tipo de signos se destaca la forma distintiva que tiene el producto o el empaque, tiene la posibilidad de ser registrada como marca tridimensional (sólo se tiene en cuenta la forma del objeto) o como marca tridimensional mixta, en la cual no solamente se tienen en cuenta los elementos relacionados a la silueta del objeto sino también los elementos figurativos y denominativos.

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	INSTAGRAM LLC.	688778	<u>Clases 09 y 42</u>	Color
 	POSTOBÓN S.A.	507282	<u>Clase 32</u> : aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.	Color

Las marcas de color pueden estar compuestas por un solo color o una combinación de estos. Para poder obtener el registro de estas marcas debe hacerse una descripción específica del color que se pretende registrar en conjunto con una determinación precisa del color sea por medio de clasificaciones como Pantone, Focoltone o RGB. Tal como se ve en el registro de Postobón, es posible delimitar la forma en la que estará representado el color que deseé registrarse. Sin embargo, esto es un requisito adicional.



Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	CLERMON ET ASSOCIES	744165	Clase 25: zapatos de tacón.	Posición
 	BRANDON INVESTMENT, CORP.	560341	Clase 25: ropa interior.	Posición

Para poder registrar una marca de posición es necesario tener un signo que se sitúe en el mismo lugar de un producto de forma consistente y rutinaria. En la práctica, se ve una mayor afluencia de este tipo de solicitudes para productos en la industria de la moda.

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	LULO BANK S.A.	733887	Clase 09, 16, 35, 36, 38 y 42	Movimiento
	AVIANCA	693839	Clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.	Movimiento

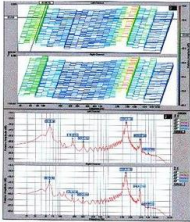


Con las marcas de movimiento se suele presentar una serie de fotogramas que muestran la secuencia de imágenes que da como resultado la marca que se desea registrar. También puede ser acompañada de una breve descripción de lo que sucede en dicha animación. Es importante

tener en cuenta que las marcas de movimiento deben ser distintivas por lo que, por ejemplo, en Colombia, hay un número considerable de marcas de movimiento que corresponden a las animaciones del logotipo de bancos o empresas reconocidas.

Marca	Titular	Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
	CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO	534039	Clase <u>35</u> : publicidad; investigación comercial; información sobre negocios [...]	Gestual
	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.	633296	Clases <u>32 y 43</u>	Gestual

Conforme al Manual de Marcas de la CAN (2023) una subcategoría de las marcas de movimiento son las que contienen signos gestuales. A los que debería también aplicársele los mismos criterios para el cumplimiento de la representación gráfica. Sin embargo, la SIC decidió clasificarlas como una marca distinta: la marca gestual. Esta, debe consistir en un “gesto corporal distintivo que se pueda vincular con un producto o servicio y con un origen empresarial [...]” (CAN, 2023, p.27).

Al momento solo hay dos marcas registradas, siendo una el gesto con el pulgar levantado “todo bien” del Pibe Valderrama y un gesto acercándose una botella marca Postobón al corazón.

Marca	Titular	Solicitud / Registro No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
  Sonido.mp3	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S. A.	317758	Clase 41: educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, en especial un programa radial.	Sonido
 Otros tipos de archivo.mp3	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.	754945	Clases 38: comunicación mediante transmisiones radiofónicas, telegráficas, telefónicas y televisivas; comunicación por radio; difusión de programas de radio y televisión; [...]	Sonido

Las marcas sonoras, como bien lo indica su nombre se componen de sonidos, sean creados por un compositor, aquellos que se encuentran en la naturaleza o sonidos que derivan de una actividad o situación particular.

Con el fin de cumplir con el requisito de representación gráfica, la CAN ha aceptado un pentagrama con las notas musicales, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas para representar estos signos sonoros. Adicionalmente, pueden adicionar un archivo y/o grabación del sonido. También puede describirse el sonido en palabras.

Es importante señalar que, en el caso de este tipo de marcas, se aceptan representaciones gráficas que no son fácilmente comprensibles para el consumidor, como los sonogramas, oscilogramas y espectrogramas. Lo cual permite plantear una crítica relevante: si se reconoce que un consumidor promedio no puede identificar una marca sonora solo a partir de un oscilograma, ¿por qué no se permite el uso de fórmulas químicas para cumplir con el requisito de

representación gráfica en las marcas de olor? Después de todo, ya se aceptan otros tipos de representaciones que no son inteligibles para el público general.

Ahora, es imperioso ver bajo qué criterios se debe someter a una marca para poder saber si cumple con los requisitos de registrabilidad, llamado Manual de Marcas de la CAN. Sobre esto, la Comunidad Andina cuenta con un documento con los Requisitos para el registro de marcas. En este, se establece que los requisitos son la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Adicionalmente, la CAN enfatiza en la necesidad de tener en cuenta el requisito de la perceptibilidad, pues es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Frente a dicha perceptibilidad, el Tribunal establece: “La perceptibilidad, precisamente, 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. [...]”. (Proceso 132-IP-2004 citado por CAN, 2013, p.6).

El hecho de que la perceptibilidad sea tomada en cuenta como un requisito implícito permite asumir que la CAN no descarta en lo absoluto la parte sensorial (la olfativa siendo la que nos interesa) a pesar de considerar a las marcas olfativas como poco comunes.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la OMPI sostuvo en su 19ª sesión (2008) lo siguiente:

En algunos países se han registrado las marcas olfativas. Si bien sigue siendo excepcional el registro de ese tipo de signos, al parecer su representación puede consistir en una descripción escrita del olor. Esa representación se realizará de manera que se transmita a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca. Por lo general, deberá incluirse una indicación del tipo de marca de que se trate (p.10.).

El criterio de distintividad es percibido como aquella “capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.” (CAN, 2013, p.9). Dicho carácter distintivo permite que el consumidor diferencie la marca en cuestión frente a los signos que puedan encontrarse en el mercado. No necesariamente debemos hablar de una marca conocida globalmente para hablar de distintividad, pero se deben tener factores o características diferenciadoras al momento de solicitar el registro.

Dichas características, pueden ir en el logo de la marca, en un nombre distintivo, entre otros componentes. Por ejemplo, es más probable que la SIC apruebe el registro de una marca denominada “Postobón” por encima de una marca denominada “Gaseosas saborizadas” (Sin la intención de entrar a debatir sobre lo descriptivo que resulta este signo).

Sobre la susceptibilidad de representación gráfica, es descrita por la CAN (2013) como “la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.” (p.7).

Este criterio, se refiere a la posibilidad de apreciación de un “consumidor promedio” (término utilizado por la SIC para describir a personas que no deben ser expertas en la industria o mercado en el cual se desarrolla el producto o servicio).

La representación gráfica pasa a ser un tema debatible al hablar de las marcas de olor, debido a que la perceptibilidad como elemento implícito, es el fundamento en el cual se basan para sustentar la negativa al registro de marcas de olor. Lo anterior, fundamentado en que un consumidor promedio no podría reconocer un olor por medio de un dibujo, por ejemplo, de su composición química.


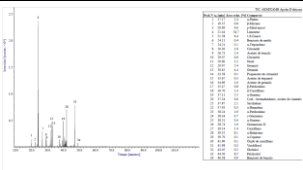
Ahora, el artículo 135 de la Decisión 486 menciona las causales de irregistrabilidad de una marca, siendo algunas:

- “[...] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad; [...]”

Conforme al proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009 el Tribunal ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad.’” (p.6).

1.4. Marcas olfativas solicitadas en Colombia

En el caso colombiano, se han presentado a la fecha (2025) únicamente 4 solicitudes para registrar marcas de olor, de las cuales 3 son relevantes:

Marca	Solicitante	Solicitud No.	Clases/Cobertura	Tipo de marca
 <p>DESCRIPCION OLFATIVA Floriental, Rosa, Violeta, Fubvoto, Vanilla, Almizclado (soluble en aceites) Biotopica compocumino Notas de salida Boudier Anísico Boudier Fubvoto Boudier Boudier Notas de corazón Rica Bulgaria Violeta Rosa Accordo Jasmín Hendicido Notas de Fondo Vanilla Almizclado Amézodo Blanco</p>	LABORATORIOS CERO S.A.S.	0504763 5	Clase 03: cremas antipañalíticas no medicadas, geles, champus, vaselinas, aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos [...]	Olor
	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	SD2017/ 0012803	Clase 03: aceite para masajes; jabón líquido y sólido. Clase 05: gel antibacterial; repelente de insectos.	Olor

COMPUESTO	%
Ácido ciclopentanocarboxílico, 3-oxo 2-pentil metil éster	21,113
Limoneno	17,013
Diisopropilicilic monoacetato	14,398
2,6 octadien 1 el 3,7 dimetil	12,668
Linalil isobutirato	7,833
Octano	0,626
Ácido ciclopentanocarboxílico, 3-oxo 2-pentil metil éster	2,864
(7R)-isopropenil-4,5-dietiloctahidronen-4-ii metanol	2,313
1,2 difenilmetano	2,203
3-buten 2 on 4-(2,6,6-trimetil 1 ciclohexen 1 ii)	2,000
2-Butanol 3,3' metil	1,680
Distilmetano	1,560
Tonalito	1,500
Ácido benzona acético, 2-fenil etil éster	0,861
7 octen 2 el 2,6 dimetil	0,848
2,6 octadien 1 el 3,7 dimetil acetato	0,646
2,6 octadien 1 3,7 dimetil	0,624
3-ciclohexen 1 carbonilohidrido 3,4 dimetil	0,606
2-(4a,8-dimetil 4-oxo 1,2,3,4,4a,5,8a-octahidro naftalen 2 ii) propionaldehído	0,554
Mentol	0,516
1 y 4 indeno 2,3,3 a 4,7 a hexahidro 2,2,4,4,7,7 hexametil	0,485
o-isometil ionona	0,464
Hexanol	0,360
Trazas de impurezas irrelevantes en el análisis	0,057
TOTAL	100,00

olor compuesto por (a) un fondo predominante de carácter cítrico, integrado con (b) un toque destacado de aroma a jazmín y, (c) de manera complementaria, notas ligeras consistentes en mezclas de: jazmín con limón, eucalipto con menta y limoncillo. evoca un ambiente campestre relacionado con lugares cercanos a fuentes de agua natural; igualmente, brinda recordación sobre elementos de naturaleza pura y viva, generando sensaciones de vitalidad, confort, tranquilidad y frescura

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN⁷

1003953
8

Clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Olor

Como se observa en el cuadro, cada solicitante presentó distintas formas tanto de representación gráfica como de descripción del olor. Laboratorios cero, por ejemplo, presentó un esquema piramidal con las notas de fondo, corazón, y notas de salida. La universidad industrial por otro lado presentó la formulación química con unidades de medida, incluyendo también un gráfico de la fracción volátil del aroma (monitoreadas dentro de cuatro semanas) Sin embargo, todas fueron negadas.

⁷ En adelante, “EPM”

1.4.1 Laboratorios Cero

En el caso de Laboratorios Cero, quien presentó la solicitud en 2005, la Superintendencia (2007) sostuvo:

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

Un signo que en sí mismo no permite su percepción visual puede constituirse como marca siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción de palabras, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de las anteriores posibilidades. En conclusión, el depósito en el registro de una muestra [del] producto químico que produce el olor no se considera la representación gráfica del signo distintivo; aun de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar, se encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precisión por factores tales como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes. (p.3).

En esta solicitud, la SIC descarta que el requisito de representación gráfica se satisfaga por medio de una fórmula química, descripción en palabras del olor o del depósito de una muestra de la fragancia. Lo anterior, bajo el argumento de que se estaba demostrando el producto y la obtención en sí mismo, y no el olor.

También, la Superintendencia (2007) trató la distintividad de las marcas olfativas diciendo lo siguiente:

Aunque en un momento dado sea susceptible de ser representado gráficamente el signo, este por sí mismo carece de la distintividad intrínseca que se espera de las marcas, pues el olor que se pueda percibir no va más allá del común de los olores que puede llegar a producir cualquier producto cosmético o higiénico comprendido en la clase 3 internacional (clase 8 de la Clasificación de Niza), por lo que no crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores identificar su origen empresarial a partir de su fragancia, más aún si se tiene en cuenta que este tipo de productos usualmente están dotados de aromas. (p.5).

1.4.2. EPM

Seguidamente, la solicitud presentada por EPM en 2010, como se observa en el cuadro contó con una descripción detallada del olor que se pretendía registrar en conjunto con una tabla de compuestos y su respectivo porcentaje. La Superintendencia negó este registro también por medio de la resolución 1765 de 2011; estableciendo que al no ser susceptible de representación gráfica el olor no podía configurar una marca. Adicionalmente, se mencionó que la fórmula describía el producto, mas no el olor que emanaba de este.

Después de presentar varios recursos, en 2014 por medio de la resolución 14755 el Superintendente delegado revocó la decisión contenida en la resolución mencionada anteriormente, ordenando devolver el trámite a la Dirección de Signos Distintivos. Lo anterior, buscando que el solicitante aportara una descripción detallada, clara y precisa del tipo de olor solicitado. Una vez hecho esto, la SIC niega el registro por medio de la resolución 90525 de 2016 sobre esta, se destacan los siguientes puntos:

La carencia de objetividad se evidencia debido a que la descripción aludida genera una serie de ambigüedades e indeterminaciones respecto a la fragancia que se pretende registrar. A ciencia cierta, no es posible determinar de una manera inequívoca cuál es el olor compuesto que se constituye a partir de la fusión de los aromas cítricos, con el jazmín, el limón, el eucalipto, la menta y el limoncillo.

(...)

La descripción de dicha evocación se encuentra plagada de apreciaciones totalmente subjetivas, ya que las sensaciones de vitalidad, confort, tranquilidad y frescura vienen a ser producto de percepciones relativas que varían de una persona a otra, dependiendo de la sensibilidad particular de cada uno de los receptores de la fragancia. Este relativismo en la percepción del mensaje, debido a que cada persona puede experimentar sensaciones divergentes dependiendo del grado de sensibilidad que posea, genera una situación confusa, equívoca e ininteligible respecto del olor pretendido, imposibilitándolo a adquirir un rasgo diferenciador inequívoco que le permita ser reconocido con claridad por el público consumidor.

Este pronunciamiento permite ver que la SIC considera ambigua una descripción detallada de un aroma, pues hay manto de duda sobre la capacidad del consumidor promedio para comprender verdaderamente el aroma descrito. Así también, menciona que las apreciaciones olfativas son meramente subjetivas.

1.4.3 Universidad Industrial de Santander

Esta solicitud es la última presentada para registrar una marca de olor (2017). Desde su solicitud, fue negada debido a que incurría en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del art. 135 de la Decisión 486 de la CAN. Seguidamente, se presentó un escrito llenando los requisitos legales en conjunto con una apelación. A la cual, se le dio respuesta mediante la resolución 10607 de 2023, siendo esta la resolución más reciente sobre el tema de marcas olfativas.

La fórmula química presentada incluye no sólo la composición química de la fracción volátil de la Marca olfativa (empleando fibras de extracción y técnica de micro extracción en fase sólida), sino que también tiene un monitoreo de cuatro semanas en el que se demuestra la estabilidad de la fragancia⁸. También fue aportada una muestra física del aroma.

La Superintendencia expresa que ni en conjunto ni individualmente los documentos y muestra aportadas resultan ser una representación clara, precisa, duradera, inteligible, completa en sí misma ni objetiva.

El argumento principal para las dos primeras pruebas (descripción del aroma y perfil cromatográfico) es que no transmiten una idea clara que pueda llevar a la mente del consumidor el olor que busca reivindicarse como marca.

⁸ [Composición Química UTS](#)

Otro motivo expresado por la SIC es que ni la fórmula química ni la muestra son inteligibles (o perceptibles en el caso de la muestra) para efectos de su publicación y posible presentación de oposiciones por terceros. Así como para la determinación del alcance del derecho pretendido.

En la apelación se trajo a colación dos argumentos importantes: la existencia de sonogramas y oscilogramas que no son inteligibles para el consumidor promedio, y la presencia de marcas de olor registradas en otras jurisdicciones.

A lo anterior, la SIC (2023) respondió lo siguiente:

El recurrente manifiesta que marcas como las sonoras también tienen una representación no comprensible por muchos interesados y aun así se han concedido, por lo que reclama aplicación del derecho a la igualdad. Esta Delegatura no comparte el argumento sobre violación del derecho a la igualdad del recurrente por cuanto la situación con las marcas sonoras es diferente para efectos de su representación gráfica a la que se presenta con las marcas olfativas, ya que en la actualidad se puede presentar el archivo digital y los terceros pueden oír cual es el sonido que busca registrarse como marca. (p.10).

A partir de esto, es seguro afirmar que la Superintendencia no concibe el registro de marcas olfativas por más recursos que le sean anexados a la solicitud.

SEGUNDO CAPÍTULO: análisis normativo y jurisprudencial de las marcas de olor en el mundo.

Considerando la globalidad e interconexión que tienen las organizaciones de propiedad intelectual en el mundo, se procede a hacer un análisis sobre cómo otras jurisdicciones implementaron el registro de las marcas de olor.

Todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio están sujetos a cumplir con el acuerdo internacional hecho en 1994 llamado ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Dicho acuerdo, deja estándares mínimos frente a las regulaciones en temas de propiedad intelectual de cada gobierno, incluyendo la protección de marcas, diseños industriales, patentes, indicaciones geográficas, derechos de *'copyright'*, entre otros.

El Acuerdo permite establecer las bases para que cada gobierno tenga un mismo punto de partida en materia de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, este le da autonomía a cada gobierno de decidir si permiten el registro de los signos en cuestión; particularmente, y en los que nos vamos a enfocar, aquellos signos que no son perceptibles visualmente (sonido, gusto, y olores).

2.1 Marcas de olor en la Unión Europea

Una EUTM (European Union Trade Mark) es una marca que ha sido registrada o que tiene una solicitud de registro pendiente. Este sistema crea un registro marcario unificado aplicable a los miembros de la Unión Europea (en adelante “UE”) el cual es administrado por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).

Las marcas de olor son relativamente nuevas en todo el mundo, si se considera como comparativo temporal el registro de marcas tradicionales. En la Unión Europea, por medio de la Directiva 89/104/ CEE, se estableció como requisito para el registro de marcas el criterio de representación gráfica. Esto, significó un obstáculo para el registro no solamente de las marcas de olor, sino para el registro de las marcas no tradicionales en general.

Previo al año 2008, la UE había atravesado dos cambios sumamente relevantes frente al derecho marcario. El primero: la Directiva de armonización de 1989 en la cual, tal como su nombre lo indica, busca estandarizar el derecho marcario entre los países miembros. El segundo: la adaptación de la CTMR (Reglamento sobre la marca comunitaria) en 1993.

La siguiente reforma importante, fue hecha en el 2009 con el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (que más adelante sería llamada marca de la UE). Sobre esta reforma, se destaca el artículo 4:

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación *gráfica* y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. (UE, 2009).

Previamente, el requisito de representación gráfica para una marca comunitaria de la UE estaba cubierto por medio de una descripción escrita del aroma utilizado en la marca. Esto, cambió en el año 2002 con el emblemático caso del “Olor a hierba recién cortada” (Caso Sieckmann v. Deursches Patent-und Markenamt); decisión emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Gracias a este caso, se reafirmó el criterio de representación gráfica, haciendo así casi imposible el registro de las marcas de olor en la UE. Sin embargo, este caso toma un giro relevante el cual será evaluado más adelante.

A pesar del precedente judicial mencionado, ha habido excepciones a este. En el año 2001, la Oficina de armonización del Mercado Interno (luego llamada EUIPO) volvió a evaluar el significado de la representación gráfica frente al aroma de las frambuesas; pues Myles Ltd. Justo había aplicado para registrar este olor, el cual era aplicado a sus combustibles de automoción.

La solicitud de registro fue negada inicialmente bajo la premisa de que dicha solicitud no contenía la representación gráfica adecuada del signo ni tampoco una descripción precisa del mismo, sin embargo, la oficina decidió que el “olor a frambuesa” así también como el “olor a hierba recién cortada” eran suficientemente descriptivos para calificar como una marca comunitaria (ahora conocida como marca de la UE).

2.1.1. Reglamento (UE) 2015/2424

Este nuevo reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, modifica el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión.

Posterior a la decisión frente al caso Sieckmann, “La representación gráfica era un requisito desde las primeras solicitudes de marcas. Todo esto cambió el 23 de marzo de 2016, cuando entró en vigor el Reglamento n.º 2015/2424 con el fin de modificar el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria y su correspondiente Reglamento de aplicación n.º 2868/95.” (Strandberg, 2018, p.17).

La regulación en cuestión tiene varias enmiendas, como lo es la transición de Oficina de Armonización de Mercados Internacionales (OAMI) a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Y con esto, el cambio de Marca Comunitaria (CTM) a Marca de la Unión Europea (EUTM).

Otra de las novedades que llegó con este nuevo Reglamento, fue la remoción del requerimiento de representación gráfica sujeto al concepto de marca. El cual estaba inmerso en el artículo 4 de la regulación previa (citada anteriormente). Este nuevo concepto entró en vigor el primero de octubre de 2017.

Ahora, el artículo se lee así:

Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letra (s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. (UE, 2015, p.7).

A pesar de que la representación gráfica no sea requerida para los signos solicitados, sigue siendo necesario que dicho signo cumpla con los demás requerimientos; los cuales fueron establecidos en el archivo del caso Sieckmann en el apartado N° 9 de la Regulación n° 215/2424:

A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de

representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. (UE, 2015 citado por Strandberg, 2018, p.18).

2.1.2. Reglamento (UE) 2017/1001

Algunas de las novedades introducidas por el reglamento (UE) 2015/2424, exigían la aprobación del derecho derivado⁹, por lo que se decidió introducir una versión codificada que contuviera todas las reformas. Siendo así, la trifecta reglamentaria en materia de marcas en la UE el Reglamento 2017/1001, el reglamento delegado 2017/1430 y el reglamento de ejecución 2017/1431.

En palabras de la Unión, se introdujo el nuevo reglamento:

Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas. (UE, 2017, citado por Sousa-Montes, 2018).

⁹ El Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, ambos de 18 de mayo de 2017.

El Reglamento en cuestión contiene 3 novedades relevantes (cambios en el procedimiento y en la marca de certificación europea), sin embargo, nos vamos a centrar en el tercer elemento:

2.1.2.1. Desaparición del requisito de representación gráfica para una marca de la UE:

Con la desaparición de este requisito es posible ver de manera intrínseca el reconocimiento de las marcas no tradicionales. Pues, este requisito es el que impedía a los solicitantes de dichas marcas, particularmente las olfativas y sonoras.

La eliminación o reinterpretación de este criterio no es algo nuevo, pues el párrafo 45 de la sentencia del caso Sieckmann indica: “En estas circunstancias, el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca puede consistir en un signo que no sea en sí mismo susceptible de ser percibido visualmente, siempre que pueda representarse gráficamente.” (TJUE, 2002).

Sin embargo, en los párrafos 52 y 53 establecen de qué forma debe darse dicha representación gráfica, siendo esta “fácilmente accesible e inteligible” y “percibirse de forma unívoca, objeto de percepción persistente y exacta con carácter duradero.” (TJUE, 2002). Haciendo así casi imposible satisfacer los criterios debido a que la representación gráfica de un olor está lejos de ser fácilmente accesible e inteligible.

Aunado a lo anterior, la misma sentencia establece en su párrafo 73 que ni la fórmula química, ni la descripción de palabras ni el depósito de una muestra de olor constituyen una opción válida que satisfaga estos parámetros.

Así, el artículo 4 sostiene la remoción de la expresión “que puedan ser objeto de una representación gráfica” (UE,2009, p.7). También, se incluyeron dos condiciones para el registro

de una marca: que asegure su función distintiva y que su representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

2.1.3. Directiva (UE) 2015/2436

Este documento permitió continuar con la uniformidad y armonización en temas de derecho marcario. Adicionalmente, trajo a colación aspectos relevantes para las marcas de olor y el derecho marcario europeo en general.

Un punto importante es que esta directiva intenta darle uniformidad al sistema nacional de cada país miembro de la Unión Europea. A pesar de haber entrado en vigor el 13 de enero de 2016, tuvo un plazo de 3 años para implementarse. Lo anterior, gracias a la naturaleza que tienen las directivas, pues cada país debe ejecutarlas de forma individual.

Conforme al artículo 3 de esta directiva, los signos que pueden constituir una marca son aquellos que puedan:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. (UE,2015, p.7)

En otras palabras, la directiva afirma que una marca puede ser representada de manera apropiada cuando utiliza la tecnología disponible, sin que esto implique el uso necesario de gráficos; en tanto sea clara, precisa, de fácil acceso, inteligible y durable en el tiempo, como se citó anteriormente.

2.2. Marcas de olor en Estados Unidos

En el caso de E.E.U.U., Las leyes de propiedad intelectual están sometidas a la ley federal, es decir que cada Estado está sujeto a una ley que establece las bases del registro marcario; que es la Ley Lanham, también conocida como la Ley de Marcas de 1946.

De manera muy resumida, esta ley establece las bases del derecho de marcas moderno. Y, entre sus disposiciones se encuentran:

- Los parámetros para el registro, mantenimiento y protección de las marcas comerciales.
- Prohibiciones sobre la importación de bienes que infrinjan marcas registradas.
- Restricción del uso de descripciones falsas y la dilución de la marca registrada.
- Mecanismos de protección del consumidor para cualquier persona que anticipe daños por publicidad engañosa.

También, se define el documento que le concede el derecho al titular de una marca:

Un certificado de registro de una marca en el registro principal, conforme a lo dispuesto en este capítulo, constituirá prueba prima facie de la validez de la marca registrada y de su registro, de la propiedad de la marca por parte del titular y del derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada en el comercio en relación con los bienes o servicios especificados en el certificado. (Traducido del Inglés, *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1057(b)).

Otra consideración importante sobre la ley Lanham, es que les concede protección a las marcas registradas a nivel federal en otros estados, dado el caso de que pueda inducir al consumidor en una confusión:

Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular del registro, utilice en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación de una marca registrada en relación con la venta, oferta de venta, distribución o publicidad de cualquier bien o servicio, cuando dicho uso sea susceptible de causar confusión, inducir a error o engañar [...] será responsable en una acción civil presentada por el titular del registro. (*Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1114(1)(a)).

Estados Unidos es tomado como un referente frente al tema marcario, pues cuenta con categorías únicas en el mundo, gracias a que considera cualquier tipo de insignia comercial (mientras sea identificable y distintivo) como registrable:

El término 'marca registrada' incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos—
(1) utilizado por una persona, o
(2) que una persona tenga la intención de usar de buena fe en el comercio y solicite registrar en el registro principal establecido por este capítulo, para identificar y distinguir sus productos, incluidos productos únicos, de aquellos fabricados o vendidos por otros, e indicar la fuente de los productos, incluso si dicha fuente es desconocida. (*Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1127).

A partir de esta definición, es posible concluir que la ley marcaria estadounidense tiene una noción mucho más amplia de lo que es una marca registrable al compararse con la ley de la UE. Es posible ver esta flexibilidad analizando la jurisprudencia, pues, esta protección ha sido extendida hasta la decoración interior de restaurantes¹⁰ y la apariencia de la ropa¹¹.

¹⁰ Court decision 26.6.1992, *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 112 S Ct2753, 23 U.S.P.Q. 2d, 1081.

¹¹ Court decision 22.3.2000, *Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.* 49 U.S.P.Q. 2d, 1260 (CA 2).

Sobre la decoración interior de un restaurante, el registro se lee así:

Una atmósfera festiva para comer, con áreas de comedor interior y patio decoradas con artefactos, colores brillantes, pinturas y murales. El patio incluye áreas interiores y exteriores, y el patio interior puede cerrarse del patio exterior mediante puertas de garaje elevables. El exterior escalonado del edificio presenta un esquema de colores festivo y vibrante, con pintura en el borde superior y franjas de neón. Toldos y sombrillas brillantes continúan con el mismo tema. (USSC, 1992).

Si bien este pronunciamiento se centra en si es necesario probar que hay ‘*Secondary Meaning*’ (asociación distintiva) para una marca que es de por sí distintiva y se encuentra registrada, permite ver que Estados Unidos apoya la protección frente a un gran número de signos que denoten origen empresarial.

En cuanto a las marcas de olor, la legislación estadounidense establece que estas son registrables en tanto que el símbolo, nombre, o combinación utilizada para la solicitud sea utilizada en el comercio y permita identificar y distinguir bienes o servicios de los otros en el mercado. Adicionalmente, los requisitos para el registro de este tipo de marcas consisten en “una versión escrita y detallada sobre la marca solicitada” (Bartowski, 2010, como se citó en Strandberg, 2008, p.21)

En relación con lo anterior, es común que las marcas que se encuentran en el proceso de registro envíen muestras del aroma que se desea registrar a la USPTO¹². Esto permite una mejor ilustración del olor que se busca proteger, brindando mayor precisión en su evaluación. Estados

¹² Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos

Unidos cuenta con un número considerable de marcas de olor vigentes; las cuales serán contempladas más adelante.

2.3. Apreciaciones

Después de llevar a cabo el análisis normativo de 2 legislaciones que son tomadas como ejemplo en temas marcarios, es posible ver que ambas tienen algo en común: no tienen afinidad con la representación gráfica como criterio de registrabilidad para solicitar registros marcarios.

Jurisprudencialmente, parece no haber una razón específica por la cual la representación gráfica no se considera como suficientemente clara al momento de representar una marca olfativa. Sin embargo, hay varias declaraciones hechas por distintos gobiernos estableciendo que no sería posible para el consumidor promedio identificar una marca olfativa por medio de su fórmula química.

Lo anterior, podría tratarse de una intención por parte de los gobiernos de brindar seguridad jurídica y previsibilidad para las empresas y los competidores o incluso, de evitar barreras en el comercio. Lo controversial aquí es, que el mero hecho de registrar una marca requiere de asistencia jurídica, por lo que no es un tema del todo claro para las empresas o solicitantes, y mucho menos disponible para el público general.

Sobre esto, Strandberg afirma:

Usando una fórmula química, un profesional puede determinar qué tipo de aroma se pretende proteger y solicitar el registro de una marca para el olor. Este método puede resultar desafiante, ya que encontrar y comprender el contenido de una fórmula química puede ser complicado para el público en general. Sin embargo, esto no constituye una justificación válida para excluir los aromas de la protección marcaria. El hecho de que el

proceso de registro de marcas pueda no ser claro para los consumidores no debería afectar el procedimiento de protección legal. Los futuros empresarios serán conscientes de esto, así como de otros temas complejos, como las invenciones que han sido patentadas, por lo que no deberían tener problemas con este enfoque. Además, no es razonable pensar que los consumidores comunes realizarían investigaciones en el registro de marcas vigente sobre este asunto. (2018, p.15).

La manera cómo funciona el derecho de patentes podría ser un contraste importante para tener en cuenta al momento de considerar las barreras técnicas y de conocimiento en el registro de las marcas de olor. Pues, el desarrollo de patentes es un campo que se deja en gran parte a ingenieros y personas altamente especializadas en el tema, por lo que la transparencia y fácil accesibilidad dejaría de ser un motivo válido para no permitir el registro de las marcas de olor.

Es de suma importancia aclarar que la protección por medio de patentes, en términos generales para las marcas de olor resulta incompatible. Pues, las patentes son “privilegios que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado.” (SIC, 2025, párr.3).

Por la cita, podemos concluir que una patente relacionada con un aroma debería involucrar algún tipo de innovación frente a alguno de los procesos fisicoquímicos que componen la creación del producto final. Si bien esto es posible, la gran mayoría de marcas que buscan proteger un olor, no lo hacen por las innovaciones que pueda presentar su producto en el proceso de fabricación, sino por la distintividad del aroma (el cual no necesariamente es fabricado por medio de alguna implementación técnica).

A pesar de que a nivel legislativo esta alternativa parece no ser una opción, en el próximo capítulo veremos cómo la exclusividad de una fórmula química les otorga a las marcas una alternativa de protección frente a posibles terceros competidores.

2.4. Casos relevantes

A continuación, se pasan a evaluar algunos casos emblemáticos de registro de marcas de olor.

2.4.1 Caso Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt 2002, C-273/00 (Alemania)

Para este caso el solicitante intentó realizar el registro de una composición de cinamato de metilo como marca de olor. El solicitante definió la marca en su aplicación como “la sustancia química pura a cinamato de metilo (= éster metílico del ácido cinámico)” (UE, 2002, párr. 11). También estableció que el aroma generalmente se describía como “balsámico y afrutado con un ligero toque de canela.” (UE, 2002, párr. 13). Incluso, se incluyó la fórmula química del cinamato de metilo ($C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$) y una muestra de el aroma.

La oficina de marcas y patentes negó el registro estableciendo que un signo no puede ser considerado como una marca conforme a la directiva 89/104/EEC. Posteriormente, el solicitante apeló y se reconoció que a pesar de que una marca puede distinguir un bien de otro, seguía siendo poco claro sí podría ser representado de forma gráfica de manera satisfactoria bajo los estándares del artículo 2 de la directiva.

Dicha apelación hizo 2 preguntas importantes al Tribunal de Justicia de la UE: al referirse a los signos capaces de ser representados gráficamente, ¿se está hablando únicamente a los signos visibles o también aquellos que no pueden ser percibidos por el sentido de la vista, pero se representados de forma gráfica? (como los colores u olores). La segunda, ¿cumple los requisitos

de representación del art. 2 una marca de olor, al ser representada por medio de una fórmula química, o al anexar una muestra del olor y una descripción?

Como ya se mencionó de forma breve, la Corte de Justicia europea interpretó el artículo 2 diciendo que “una marca puede estar constituida por un signo que, en sí mismo, no sea susceptible de ser percibido visualmente, siempre que pueda ser objeto de una representación gráfica, en particular mediante imágenes, líneas o caracteres, y que dicha representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.” (2002, párr 55-73)). Y dijo que estos requisitos por parte de las marcas de olor no se cumplían ni siquiera al juntar la fórmula química la descripción o una muestra.

El criterio de representación gráfica debe cumplir con 2 condiciones:

- Que denote exclusividad de la marca de forma clara y precisa.
- Que sea inteligible.

Para el caso en concreto se dijo que tanto la descripción como la fórmula no eran claras ni objetivas, y que, la muestra provista no iba a ser duradera ni estable en el tiempo; por lo que no se podía considerar como una representación gráfica.

Fueron entonces estas observaciones las que llevaron a crear los famosos criterios de Sieckmann:

1. Claro (no debe ser ambiguo ni abierto a interpretación).
2. Preciso (una simple descripción del aroma no es suficiente, por ejemplo, una mera descripción como "olor a verano").
3. Autónomo (por ejemplo, una fórmula química).

4. Fácilmente accesible (por ejemplo, en una base de datos internacional).
5. Inteligible.
6. Duradero (la representación gráfica debe mantenerse constante).
7. Debe ser objetivo.

Posterior a este caso, se han adaptado estos criterios para determinar la registrabilidad de una marca. Sin embargo, la pregunta sobre si una marca de olor cumple verdaderamente estos criterios debe ser analizada bajo cada caso en específico. Pues, objetivamente el “olor a hierba recién cortada.” No resultaría lo suficientemente distintivo para muchos, empero, esta marca fue registrada al considerar su definición como una descripción gráfica satisfactoria.

2.4.2. Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, R 156/1998-2 (Holanda)

En 1999 la hoy conocida como EUIPO consideró si el aroma hierba recién cortada podría ser registrado como una marca de olor para pelotas de tenis. Inicialmente la solicitud fue negada bajo la premisa de que la descripción del olor a hierba recién cortada no podía ser considerada como una representación gráfica.

Después de apelar, el tribunal decidió que dicho aroma en efecto es distintivo, al ser fácilmente reconocible por la mayoría de la población. Y, consecuentemente, que la descripción de esta marca era apropiada para registro:

Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si esta descripción (descripción verbal) facilita información lo suficientemente clara como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de lo que constituye la marca cuando se utiliza en relación con pelotas de tenis. El olor a hierba recién cortada es un olor

inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables. La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC. (CEDJ, 1999, p.3.)

Esta marca se mantuvo hasta el 2006 siendo la única marca de olor registrada en la UE. Pero perdió vigencia debido a que el titular no renovó el registro.

Esta decisión se torna sumamente relevante al ser una excepción clara dentro de las decisiones previamente tomadas sobre las marcas de olor.

Ahora, veremos casos de algunas marcas de olor registradas ante la USPTO que, si bien son pocas, no se enfrentaron a tantos obstáculos para obtener su registro:

2.4.3. Registro 5467089 Olor a Play-Doh (Estados Unidos)

En febrero del 2017, Hasbro solicitó el registro de una marca ante la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos para registrar el aroma de la plastilina Play-Doh. En dicha aplicación se incluyó una descripción del aroma como “un olor único formado por la combinación de una fragancia dulce, ligeramente almizclada y similar a la vainilla, con ligeros matices de cereza y el olor natural de una masa a base de trigo con sal.” (traducido del inglés, USPTO, 2017).

Con la intención de respaldar su solicitud, Hasbro presentó pruebas del uso extendido del aroma desde la creación del producto en 1956, en conjunto con campañas publicitarias que destacaban el olor y la cobertura mediática no solicitada que resaltaba la singularidad de el

aroma play-doh. Así en 2018 la oficina de marcas y patentes le otorgó a Hasbro el registro de la marca reconociéndolo como una característica distintiva y no funcional del producto.

2.4.3. Registro 3589348 Olor a menta fresca (Estados Unidos)

Hiramitsu Pharmaceutical Co., Inc. Logró registrar el olor a menta fresca asociada con sus parches transdérmicos medicados. La marca fue solicitada en 2008 con la descripción de “un aroma mentolado por la mezcla de salicilato de metilo altamente concentrado (10% en peso) y mentol (3% en peso)” (USPTO, 2008).

Seguidamente, en el 2009 la oficina de marcas y patentes otorgó el registro de la marca. Este registro destaca la necesidad de una descripción clara pero además de la evidencia de que el aroma no es funcional para el producto.

2.4.4. Registro 4754435 Olor a chicle (Estados Unidos)

En abril de 2014, la empresa de calzado de origen brasileño Grendene S.A. Solicitó el registro de la marca olfativa descrita como “un aroma a chicle”. Dicho aroma es utilizado en su calzado de goma. Y, en 2015 le fue concedido el registro.

2.4.5. Registro 4966487 Olor a Chocolate (Estados Unidos)

En 2014, Le Vian Corp solicitó ante la USPTO registrar el aroma utilizado en sus tiendas de joyería, pues la marca es reconocida por una línea de joyas llamadas “Diamantes de Chocolate”, la cual consiste en joyería con incrustes de diamantes en tonos tierra u oro. (Brough, D., 2021, párr. 3)

La descripción del aroma es sencilla, pues es simplemente descrita como “el olor a chocolate”. Sin embargo, el aroma les tomó 18 meses para desarrollar¹³, acompañados de varias perfumerías de renombre. Lo anterior, demuestra que, si bien la esencia del olor registrado es compleja, con distintas notas que dan como resultado el aroma a chocolate, para la USPTO es suficiente con una descripción sencilla del aroma; esto quizás, porque tienen la oportunidad de poner en tela de juicio su distintividad por medio de la muestra enviada. El registro fue concedido.

2.5. Sobre las marcas de olor en Estados Unidos

Como fue expuesto en el inciso 2.2, la lógica de la USPTO al momento de considerar si una marca olfativa es registrable o no, se basa meramente en su uso comercial o intención de uso comercial y la distintividad de la marca.

Tanto así que, al momento de aprobar el registro de una marca, la Oficina sólo envía un documento de notificación que oficializa el registro de la marca solicitada en conjunto con fechas límites de renovación.

Esta es una notable diferencia en comparación con la SIC, pues esta última suele incluir en la resolución donde se notifica el registro un listado de razones por las cuales la marca solicitada cumple con los criterios de registrabilidad.

¹³ Jewerly Outlook, 2019.

TERCER CAPÍTULO: panorama de las marcas de olor en Colombia, entrevistas y alternativas

Una vez quedó planteado el contexto nacional e internacional, debemos plasmar el panorama de las marcas de olor en Colombia.

Para esto, se realizará un análisis de las marcas que hacen uso del marketing olfativo y que son susceptibles de optar por el registro del aroma utilizado sea en sus tiendas, o en sus mismos productos.

La información sobre las fragancias comercializadas por cada marca mencionada se obtuvo a través de trabajo de campo, visitando sus puntos de venta físicos y recopilando datos de primera mano.

3.1 Marcas susceptibles de registro

3.1.1. NAF NAF

NAF NAF es una marca de origen francés, cuyos inicios datan del año 1973, creado por dos hermanos. El nombre, curiosamente viene de uno de los tres cerditos del clásico cuento ‘Les Trois Petits Cochons’ en el cual, el primer cerdito (Naf Naf) es quien por su disciplina, constancia, cuidado y solidez logra salvar a sus dos hermanos y hace que su casa no sea destruida.

Esta marca fue traída por el Grupo Uribe a Colombia hace 27 años bajo el modelo de negocio de licencia comercial (permiso oficial que permite a una empresa operar en un área geográfica determinada¹⁴). Según Forbes Colombia, a pesar de haber traído una propuesta

¹⁴ Stripe, 2024.

romántica y parisina, el toque local que se le dio a la marca fue en realidad el que logró convertir a NAF NAF en una de las empresas más importantes del país (2024, párr. 4).

Lo anterior, es que gracias a que se realizó bajo el modelo de licencia, NAF NAF le concedió al Grupo Uribe ciertas libertades que no suelen darse bajo el modelo de franquicia. Por ejemplo, al evidenciar la naturaleza versátil y dinámica del mercado colombiano, especialmente considerando que en un mismo territorio coexisten diversas estaciones climáticas, se hace insostenible limitar la oferta a productos de un solo piso térmico por temporada.

Adicionalmente, propusieron darle un giro a la marca en 2018, decidiendo darle una imagen “sofisticada, trendy, cool y versátil” a los diseños para Latinoamérica. Logrando así, que el 80% de los productos NAF NAF comercializados en Colombia, Perú, México, Ecuador, Guatemala y Panamá es fabricado en Medellín, dejando tan solo un 20% restante que proviene del exterior. (Bernal, 2024, párr.8).

Todo esto para decir, que el manejo que tiene la marca francesa en el país es bastante autónomo, pues cuenta con un departamento de diseño, estrategia, y marketing interno, el cual se encarga de tomar decisiones relevantes frente a las colecciones que saca la marca, los productos y campañas.

NAF NAF hace uso del marketing olfativo dentro de sus tiendas, utilizando un perfume que también comercializan como fragancia de ambiente llamado “Nafty”. Este perfume es el producto unitario con mayores ventas dentro de todo el catálogo de la marca, y su composición es descrita de la siguiente manera: Alcohol, agua, dipropylene glicol, parfum CI 15958, CI 16255 y es fabricado por Prodia S.AS. Más adelante, evaluaremos cómo NAF NAF protege la propiedad intelectual de su perfume “Nafty”, en palabras de su Director de Branding.

3.1.2. One Half

One Half es una marca de ropa colombiana creada por las hermanas Eugenia y Clemencia Montoya. Es creado y liderado por mujeres. El concepto de la marca es la “democratización de la moda” y buscan que toda la cadena de procesos implicada sea 100% colombiana.

La ropa vendida por la marca proviene del concepto de ‘Athleisure’ que nace de la fusión de ropa del día a día con la comodidad y versatilidad de la ropa deportiva. Acorde a El Espectador, tuvieron un crecimiento interanual en pandemia del 130%, y cerraron el año 2023 con ventas superiores a los 5.500 millones de pesos. (2023. párr.3).

One Half hace uso del marketing olfativo en varios momentos de la experiencia de compra: el primero, es en la ambientación olfativa de la tienda, la cual es perceptible incluso desde antes de entrar; el segundo, es una vez adquieres una prenda de vestir de la marca, pues todas son perfumadas con la misma fragancia.

Este producto también se encuentra disponible para la compra, recibe el nombre de “One Half Fragance”, su composición en la página web¹⁵ es descrita como una “combinación de olores que inspiran frescura. Con notas a piña, cedro y ámbar”. Sin embargo, no hay una descripción específica de las notas que contiene el perfume. En su botella, los ingredientes no revelan mucho: solvente, fragancia y exipiente.

3.1.3. Bata - Bubble Gummers

Bata es una empresa originaria de Checoslovaquia (hoy en día República Checa), fundada por Thomas Bata en 1894. La empresa logró convertirse en uno de los fabricantes de

¹⁵ https://onehalf.com.co/products/one-half-fragance?srsltid=AfmBOorRu1EkOnnI4wm0gVbPr_bPHUGU2G_G43Op-P26IGG2-4DHe_I0

calzado más importantes en Europa a unas cuantas décadas de su creación. Lo que destacó a la marca en el mercado, fue su iniciativa empresarial, mecanización de procesos y precios competitivos. (Bata Industrials, 2025)

Esta empresa logró convertirse en uno de los gigantes de calzado a nivel mundial abriendo nuevas fábricas en distintos países, e innovando constantemente los procesos de la cadena de producción; sea por medio de automatización, o aspectos técnicos que componen los zapatos comercializados por la marca.

Bata ingresa al mercado colombiano en 1968, iniciando operaciones a través de la compañía Manisol S.A. con sede en la ciudad de Manizales (Bata, 2018). El ingreso de la marca a Colombia fue impulsado por Thomas Bata, nieto del creador de la marca. Hoy en día, Bata es la marca líder de calzado en el país.

Ahora, la marca Bubblegummers nació en 1977, cuando Bata adquiere los derechos de la marca “Bubblegummers”, que le pertenecía a Jeff Wakefield, artista creador de la caricatura que sostenía el mismo nombre. Así, lanzó su primera línea de calzado para niños cuya particularidad es, el olor a chicle. En 1980, esta marca ingresa a Colombia.

Desde 2002, la marca se ha ido reestructurando e implementando nuevos desarrollos comerciales. Su producción se centra en productos de “buen margen y alto nivel en el mercado”. Es importante resaltar que todas las marcas que se desprenden de Bata operan fusionando productos fabricados localmente y productos fabricados en el exterior.

Bubblegummers ha hecho uso del marketing olfativo desde su lanzamiento al mercado, pues es gracias a la fragancia que desprenden sus zapatos que ganaron popularidad. Sin embargo,

hoy en día han migrado a nuevas maneras de incorporar el aroma a chicle que utilizan en la experiencia de compra: por medio de ambientación olfativa en sus tiendas.

Esta marca cuenta con la particularidad de no tener su fragancia disponible para la venta. Y, mucho menos alguna fuente donde se pueda consultar las notas que componen la esencia utilizada. Sin embargo, más adelante veremos cómo esta marca protege el olor.

3.1.4. Tennis

Tennis nace en 1976 después de que los empresarios Carlos Fernández y José Fernando Jaramillo decidieran producir bajo una firma propia ropa y textiles que venían ya comercializando a otras empresas.

Iniciaron vendiendo camisas estilo polo. La marca tenía un crecimiento relativamente bueno. Sin embargo, al añadir a las hijas de Carlos Fernández al comité directivo, la marca da un giro y empieza a tener la esencia que caracteriza a la marca hoy en día. Brindando no solamente prendas básicas sino experiencias y novedades de diseño.

Tennis se caracteriza por vender prendas básicas y atemporales, comunican que su esencia se encuentra en lo “joven, urbano, fresco y dinámico”. También, indican que los protagonistas de la marca al crear colecciones son las prendas de algodón y denim. Tennis cuenta con una marca complementaria llamada Topmark, caracterizada por ser ‘fast fashion’ con productos económicos y más básicos.

Esta marca, comunica que crea una experiencia de compra involucrando todos los sentidos. Sobre esta propuesta, se quiere resaltar que la disposición de los puntos físicos de Tennis son en efecto experiencias inmersivas, desde la estampación de sus chaquetas y jeans con parches personalizados, hasta la inclusión de elementos decorativos como marcos o ventanas,

permitiendo al consumidor entrar en un “universo” marcario en el cual casi todos los sentidos son estimulados. (Tennis, s.f.).

El aroma usado por Tennis es una fragancia de ambiente, utilizada en sus tiendas físicas. Es un aroma almizclado y floral. El producto es de venta exclusiva en los puntos físicos de la tienda, los ingredientes enlistados tampoco comunican nada sobre las notas que componen el producto. Dicha lista, se lee así: alcohol, perfume, agua y dypropylene glicol, es producido por Prodia S.A.S.

3.1.5. Americanino

Esta marca fue fundada en 1975 por Gegé Schiena, un italiano que buscaba crear una marca que fusionara la herencia de la moda italiana con la cultura del oeste americano. La estampa de la marca es el denim, volviendo esta prenda como símbolo de espíritu libre.

Actualmente, la marca comercializa en Sudamérica y Norteamérica, y es posible adquirirla por medio de un contrato de franquicia; el cual es promovido por ellos mismos, ofreciendo un soporte integral e innovación constante. Americanino hace parte del grupo Uribe.

Americanino se auto-proclama como una marca de jeanswear de moda urbana, caracterizada por un espíritu joven, orientada a un consumidor libre y espontáneo. Algo interesante es que esta marca también se reconoce como proveedora de experiencias únicas, buscando establecer relaciones de valor con sus compradores.

En esta tienda, se utiliza una fragancia de ambiente que es percibida por el consumidor como etéreo y almizclado (Sánchez, 2012). Esta marca es comercializada bajo el nombre de “Fragancia Ambiente” y contiene alcohol, agua, DYPROPYLENE GLYCOL, perfume, CL28440

CL42090 en conjunto con otros compuestos que contienen alcohol. Este producto es fabricado por Prodia S.A.S.

3.1.6. Chevignon

Chevignon es una marca francesa, fundada en 1979 por Guido Azoulay. El nombre de la marca surge de la admiración que sentía su creador por los pilotos de carreras, especialmente por Charles Chevignon. Aunado a lo anterior, haciendo esta alusión se reflejaba el estilo de la marca: rebelde y vintage.

La marca ha logrado posicionarse en el mercado gracias a su enfoque en el denim y el cuero, comercializando chaquetas que se asemejan al estilo de los pilotos estadounidenses.

Chevignon llegó a Colombia en 1993 bajo el contrato de licencia, dos años después de que la marca iniciara su proceso de internacionalización, actualmente hace parte del Grupo Uribe. En la misma página de Chevignon (s.f.) se afirma que la licencia de Colombia ayudó a fortalecer su plan de expansión en Latinoamérica (párr. 10).

En la tienda se han implementado espacios interactivos que buscan hacer única la experiencia de compra del usuario, como lo son sus estaciones para personalizar con parches sus prendas de mezclilla. Del mismo modo, también hacen uso del marketing olfativo por medio de la aromatización de sus puntos físicos, esta fragancia está disponible para la venta como “fragancia ambiente”. contiene alcohol, perfume, agua y dypropylene glycol, el cual es fabricado por Prodia S.A.S.

3.2. Marcas entrevistadas

Buscando tener un panorama claro de cómo manejan las marcas la protección de su propiedad intelectual frente a las fragancias utilizadas, se llevaron a cabo dos entrevistas. Una, con Miguel Correa, Director de Branding de NAF NAF, y otra, con Carolina Tejada, Gerente de Marketing de Bata, marca madre de Bubble Gummers.

3.2.1 Preguntas

Con el objeto de analizar la perspectiva de las marcas que hacen uso del marketing olfativo y son susceptibles de registro, se realizaron las siguientes preguntas a directivos de las marcas NAF NAF y Bata:

1. ¿Por qué la marca decidió incluir el Marketing olfativo en sus tiendas y en la experiencia de compra en general?
2. ¿Consideras que la fragancia de la marca es un olor característico y representativo? De ser afirmativa la respuesta, ¿crees que el factor olfativo viene acompañado de la noción que tiene el consumidor de la marca?
3. ¿Crees que el olor influye en la experiencia de compra del usuario?
4. De ser posible, ¿Registrarían ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) la fragancia de la marca? ¿Qué alternativas utilizan en este momento para proteger su marca olfativa?

3.2.2. Respuestas

El marketing olfativo ha cobrado relevancia como una estrategia que va más allá de la simple comercialización de productos, convirtiéndose en un elemento diferenciador dentro de la identidad de marca. Durante las entrevistas realizadas, tanto Miguel Correa (NAF NAF)

como Carolina Tejada (Bata – Bubble Gummers) resaltaron cómo el uso de aromas en sus tiendas y productos contribuye a la conexión sensorial del consumidor con la marca, influyendo en su percepción y experiencia de compra.

Para NAF NAF, la inclusión de fragancias en sus tiendas responde a la necesidad de ofrecer una experiencia de compra más inmersiva. Según Correa, la incorporación de aromas en el punto de venta no se limita a perfumar el ambiente, sino que se trata de una estrategia sensorial que refuerza la identidad de la marca y genera un vínculo emocional con los clientes. En este sentido, los consumidores no solo perciben el olor al ingresar a la tienda, sino que también pueden llevarlo consigo, lo que prolonga la asociación de la fragancia con la marca incluso después de la compra.

En el caso de Bubble Gummers, el aroma a chicle se ha consolidado como un rasgo distintivo de la marca desde hace años. Tejada explicó que esta característica se integra dentro de un enfoque más amplio de diferenciación, en el que también juegan un papel clave los diseños llamativos y las tecnologías aplicadas al calzado. Sin embargo, destacó que la continuidad del aroma en los productos ha sido un reto, ya que la marca trabaja con diversos proveedores y cada fábrica debe cumplir con regulaciones específicas en sus respectivos países. Esta variabilidad ha hecho que no todos los productos mantengan el mismo nivel de intensidad en su fragancia característica.

En cuanto a la influencia del olor en la decisión de compra, Correa enfatizó que el estímulo olfativo genera asociaciones placenteras y memorables en los clientes, lo que favorece la fidelización y motiva la recompra. Desde la perspectiva de NAF NAF, este efecto

positivo llevó a la empresa a comercializar su fragancia como un ambientador, el cual se ha convertido en uno de los productos más vendidos de la marca.

Por su parte, Tejada señaló que, si bien el aroma sigue presente en las tiendas y algunos productos, la inconsistencia en su aplicación ha reducido su impacto dentro de la estrategia de la marca. Sin embargo, para compensar esta limitación, han implementado estrategias de ambientación en los puntos de venta mediante dispositivos que difunden el aroma característico.

En cuanto a la protección legal del aroma, los entrevistados coincidieron en que registrar una fragancia como marca en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es un proceso complejo. Correa explicó que, si bien NAF NAF ha explorado esta posibilidad, las dificultades técnicas para registrar un aroma han llevado a la empresa a optar por otros mecanismos de protección.

En este sentido, han negociado con su proveedor un contrato de exclusividad que impide la comercialización de la fórmula química de su fragancia a otras empresas. Además, están trabajando en el registro del nombre “Nafty” como marca, lo que les permitiría proteger indirectamente la identidad del aroma a través de su denominación comercial.

Por su parte, Tejada afirmó que, aunque Bubble Gummers no ha registrado su fragancia, han implementado medidas contractuales similares para garantizar la exclusividad del aroma a chicle en sus productos. Explicó que el registro de un aroma como marca enfrenta múltiples desafíos, particularmente debido a la necesidad de documentar la composición química del olor y a las diferencias en la regulación de ingredientes en cada

país. Además, destacó que, debido a la variedad de procesos de fabricación, sería complejo proteger el aroma de manera uniforme en todos los productos sin que esto afecte la cadena de producción y los costos operativos.

En conclusión, ambas marcas reconocen la importancia del marketing olfativo en la construcción de su identidad y diferenciación en el mercado. Sin embargo, enfrentan desafíos tanto en su aplicación consistente dentro de los productos como en la posibilidad de proteger legalmente la fragancia. Ante las limitaciones normativas, han optado por mecanismos contractuales y estrategias alternativas para mantener la exclusividad y potenciar la experiencia sensorial en sus puntos de venta.

3.3. Apreciaciones

Después de haber escuchado los puntos de vista de las marcas entrevistadas, se pasa a hacer un análisis y desglose de los puntos importantes tocados en las respuestas.

3.3.1. Reconocimiento del marketing olfativo como estrategia de venta y fortalecimiento de distinción marcaria

Como se ha probado desde el inicio de esta investigación, las marcas están en una búsqueda constante de formas para incentivar al consumidor a comprar más. Con esto, surge implementación del marketing olfativo, sea para ambientar los puntos físicos de comercio o en su defecto, añadiendo un paso a la cadena de procesos que componen un producto y agregarle una fragancia.

Con referencia a lo anterior, el uso del marketing olfativo contribuye a la percepción marcaria, y hace que la asociación a esta sea mucho más fuerte. En palabras sencillas, al

escuchar el nombre de una marca, el consumidor no sólo pensaría en los productos que venden o en su logo, sino ahora en un aroma.

3.3.2. Reconocimiento de la necesidad de proteger un olor a través de la propiedad intelectual.

Las marcas entrevistadas coinciden en la existencia de una necesidad latente de proteger las marcas de olor que son utilizadas en estas empresas. Por parte de NAF NAF por ejemplo, desde la protección del nombre de su perfume, hasta el contrato de exclusividad con su proveedor PRODÍA, solo demuestra lo importante que es para la marca la protección de su producto unitario más vendido.

Como vemos, el no registro de una marca olfativa no depende necesariamente de la voluntad por parte de las marcas de querer o no proteger el aroma que están utilizando. Sino de los recursos disponibles que hay para hacerlo. Incluso, NAF NAF llevó a cabo averiguaciones con el equipo legal sobre la viabilidad de registrar el nombre del perfume “Nafty”.

Esto, nos lleva a concluir que, si fuera posible registrar un olor ante la sic la mayoría de las marcas que hagan un uso activo, repetitivo y que generen distinción de una marca de olor, sin duda lo harían.

3.3.3. Contratos de exclusividad y contratos de confidencialidad como mecanismo de protección

Ambos entrevistados dieron a conocer las alternativas que fungen como pilar en la protección de la propiedad intelectual de sus fragancias. Estos son, los contratos de exclusividad y contratos de confidencialidad.

El primer tipo de contrato se trata de “un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a no ofrecer o adquirir sus servicios o productos a otras partes distintas a las contratantes.” (Sánchez, 2024, párr.1).

El segundo tipo de contrato consiste en pactar un uso adecuado y discreto de información sensible, o que, por motivos varios, las partes coincidan en que debe permanecer secreto.

Como se pudo observar en la descripción del producto, casi todas las marcas enlistadas, mantienen tan en secreto la formulación de sus fragancias, que solo se refieren a ella por medio códigos (en el caso de NAF NAF y Americanino) o como “fragancia” (en el caso de One Half). A pesar de proveer al consumidor con una aproximación de la impresión olfativa que causa el producto en su página web (como lo es describir una fragancia como dulce o amaderada) esto no resulta suficiente para saber la composición ni los ingredientes contenidos en el producto.

En el próximo capítulo se procederá a hacer un análisis sobre estas cláusulas y su desempeño en la protección de una marca olfativa.

CUARTO CAPÍTULO: triangulación sobre el registro de las marcas de olor en Colombia.

Una vez desglosados los puntos clave tocados en las entrevistas, se procede a hacer una relación sobre lo aprendido de las marcas entrevistadas en conjunto con la normatividad y jurisprudencia citada y algunas anotaciones.

3.4. Contratos de exclusividad como mecanismo de protección.

Uno de los acuerdos más comunes en el derecho mercantil son los contratos de exclusividad. Estos, como se enunció arriba se hacen entre dos o más partes acordando no ofrecer o adquirir el producto o servicio que se está proveyendo a terceros.

Aterrizando estas cláusulas al caso de las marcas de olor, se debe esclarecer que, esta es una táctica por medio de las cuales las empresas buscan salvaguardarse de la comercialización de un producto que es intrínseco que hace parte de la identidad de la marca por terceros.

La validez de estos contratos es puesta en tela de juicio cuando traen consigo un propósito desleal. Conforme a la Ley 256 de 1996 en su art. 19, un propósito desleal incluye restringir el acceso de los competidores o monopolizar la distribución de productos o servicios. Es necesario evaluar puntualmente cada caso, pues, deben tenerse en cuenta las características del mercado concreto y la manera como estas afectan a los compradores.

Sobre ese punto, la Corte Constitucional (1997) estableció que, para determinar si una cláusula de exclusividad es contraria a la competencia económica, es necesario analizar factores como el tipo de mercado, su tamaño, la posibilidad de que el bien pueda ser reemplazado por otro, la participación de otros competidores, la existencia de poderes monopólicos u oligopólicos, el

efecto de la cláusula sobre la eficiencia, la generación de poder en el mercado a raíz del pacto y el efecto en los precios producidos por la estipulación. (p.17).

Es seguro decir que esta práctica no representa un propósito desleal, sobre todo, porque dichas cláusulas no versan sobre la contratación de los servicios o de la compra de productos a proveedores de manera generalizada. Si no, de la comercialización de un producto en específico que desea se protegido por la marca.

Este acuerdo resulta beneficioso en el sentido de que otorga un mayor control y seguridad sobre las acciones que la otra parte pueda realizar. No obstante, como fue dicho por los entrevistados estos contratos versan únicamente sobre la producción de un producto, dejando por fuera múltiples posibles escenarios que ponen en riesgo la protección de la propiedad intelectual de la fragancia utilizada por la marca.

Los contratos de exclusividad como alternativa de protección saldan parcialmente el propósito de proteger una marca olfativa. Pues, el hecho de que esté protegida la comercialización y/o oferta de la fragancia, reduce significativamente el riesgo de que un tercero competidor la utilice. Sin embargo, es posible que un tercero intente comercializar una fragancia similar bajo el mismo nombre del producto, o que, incluso, replique la fragancia, generando así confusión en el consumidor.

Más adelante en el capítulo se expondrán los beneficios de registrar una marca (olfativa) para la protección comercial e intelectual.

3.5. Contratos de confidencialidad como mecanismo de protección.

Como se evidenció en las respuestas, los acuerdos de confidencialidad también juegan un papel importante en la protección de las marcas olfativas. Tal como se establece arriba, estos

acuerdos regulan el manejo de información sensible o información que establecida de manera previa por las partes deba ser manejada de esta manera.

En las entrevistas, se dijo que los acuerdos de confidencialidad versan sobre la fórmula y método de fabricación: activos, ingredientes y procesos fisicoquímicos que están involucrados en la creación del producto final: la fragancia utilizada por cada marca en concreto.

Existe una discusión sobre lo que se puede considerar como “información sensible” o incluso, como “secreto empresarial”. Pues, según Tafur y Remolina (2017) “la autonomía de la voluntad no tiene el poder de desconocer la naturaleza jurídica de la información” (párr.2).

Basado en lo mencionado, en reiteradas ocasiones la SIC ha recalcado que no puede ser considerado como secreto empresarial toda la información cobijada bajo cláusulas contractuales de confidencialidad. Y que, es imprescindible probar en el proceso la naturaleza secreta la información.

En particular, se resalta el caso Sighinolfi Group Colombia S. A. vs. Indurrego S. A. S., de 2016. En este, Indurrego, producto de las relaciones comerciales con Sighinolfi, supuestamente tuvo acceso a información como los diseños de propiedad de la contraparte, en conjunto con su listado de clientes y estrategias comerciales. Dicha información, según el demandante fue utilizada para beneficio propio sin autorización, pasando por encima de la restricción al uso de esta información sensible, tal como lo estipulaba el contrato de confidencialidad. Sobre esto, la SIC (2016) dijo lo siguiente en su audiencia grabada:

La información que Sighinolfi considera como confidencial no reúne los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 260 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto, no se puede considerar como de carácter secreto. Esto debido a que no aparece claro en este expediente que los

diseños utilizados por la demandante en el desarrollo de su actividad comercial fueran realmente secretos. (17m31s).

Este pronunciamiento resulta relevante en tanto que cuestiona si los diseños utilizados por el demandante en realidad eran de carácter secreto. Lo complejo del asunto, es que los diseños, una vez materializados se encuentran expuestos al público general, poniendo así en duda la naturaleza de esta información.

Si algo nos debemos llevar de este caso, es que la SIC (2016) precisó que “el solo hecho de firmar cláusulas de confidencialidad no convierte tampoco la información en secreta, pues no puede convertirse lo público en confidencial por vía contractual”. (18m33s).

Así las cosas, las alternativas de protección de las marcas de olor parecen no ser tan seguras. Sobre todo, porque la SIC parece hacer caso omiso al acuerdo entre partes, siendo necesaria entonces una revisión de cada caso en particular para evaluar el carácter secreto o no de la información manejada. Lo cual, no permite asegurar que sometido a una evaluación una fórmula química o los ingredientes contenidos en un producto sean entonces secreto empresarial o información confidencial.

Teniendo todo esto en mente, se procede a justificar por qué las marcas olfativas deberían ser registrables en Colombia.

3.6. Registro de marcas olfativas como mejor vía para la protección de la propiedad intelectual de los olores

Una vez presentadas las alternativas utilizadas por las empresas que hacen uso del marketing olfativo, se procede a justificar por qué el registro de una marca de olor ante la SIC sigue siendo la mejor forma de proteger la propiedad intelectual de un aroma.

Si bien los motivos que pueda tener cada empresa para proteger su marca pueden variar, los beneficios enunciados por la SIC (s.f.) pueden aportar a la importancia de esta acción:

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar. (párr.1).

Asimismo, una marca representa en la mente del consumidor una asociación sobre la calidad de un determinado producto o servicio, por lo que, registrar una marca se considera como una oportunidad estratégica para “proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial.” (SIC, s.f., párr. 2).

El hecho de proteger por medio de un acuerdo entre partes la divulgación sea de la fórmula o proceso de fabricación empleado en la creación de una fragancia es una medida unidimensional. Pues, no logra comprender cómo diversos factores se entrelazan y entran en riesgo al no contar con una marca registrada.

A saber, el derecho exclusivo de impedir a los terceros de usar una marca semejante o igual se adquiere únicamente con el registro ante la SIC. También, previene inducir en un error al consumidor, evitando confusiones y que al momento de comprar o adquirir un servicio, se haga con la empresa deseada.

Teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la Superintendencia para negar marcas olfativas, es posible concluir que el requisito de representación gráfica en Colombia hace parte de la necesidad de tener un sistema claro y accesible para cualquier persona que desee consultar del tema. Si bien este punto es debatible, puesto que el derecho marcario y el proceso de solicitud de

una marca es un tema que requiere de la intervención de un abogado, se procede a tomar la premisa de crear un sistema en el cual haya accesibilidad de la información para quien desee consultar sobre una marca olfativa:

3.6.1. Descripción de la marca olfativa brindada por el consumidor

Uno de los motivos de no registro de las marcas olfativas es la susceptibilidad del olor, y la manera como es percibida por cada individuo, siendo así difícil que un grupo de personas tengan una percepción generalizada de un aroma.

Las solicitudes que se han hecho intentan “traducir” los compuestos químicos que componen la fragancia en palabras sencillas para lograr llegar a una descripción olfativa detallada. Sin embargo, dicha descripción puede que no resulte siendo una verdadera aproximación a la percepción del olor.

Teniendo esto en mente, una alternativa sería presentar la descripción del aroma que se pretende registrar, basándose en una muestra estadística que recoja la percepción olfativa de las personas sobre la fragancia. Así, se tendría una aproximación de lo que el consumidor promedio percibiría.

3.6.2. Evidencias que comprueben la distintividad de la marca olfativa

Otro argumento utilizado por la SIC para negar el registro de las marcas olfativas es la distintividad de las marcas solicitadas. Siendo necesario que el consumidor tenga una asociación directa con el origen empresarial de la marca.

Como se mencionó en el capítulo 2, en el 2017 Hasbro solicitó el registro de la marca olfativa con olor a “Play-Doh”. En conjunto con esta solicitud, Hasbro anexó evidencias del uso

de la marca Play-Doh y de sus icónicas masas de arcilla; desde el año de su creación hasta el momento de la solicitud. También se incluyó evidencias de campañas publicitarias hechas por la marca a lo largo de los años, demostrando así su distintividad.

Esta adición a la solicitud de registro sería sumamente útil, pues permitiría responder al criterio de distintividad desde el primer momento. En conjunto con los anexos mencionados, también podría agregarse un estudio en el cual se recolecte opiniones sobre la asociación que tiene el público consumidor con la marca olfativa y su origen empresarial. Como ejemplo, la asociación del aroma a “chicle” y la marca Bubble Gummers.

3.6.3. Modificaciones al derecho marcario en Colombia

Es notorio que, para la SIC los medios para cumplir con los criterios de registrabilidad que han sido utilizados incluso en otras jurisdicciones (como las muestras, evidencias de distintividad, etc.) no resultan suficientes.

Así, una posibilidad sería modificar el marco legal que tiene Colombia frente al registro de las marcas olfativas. Un punto importante es la aceptación de las nuevas tendencias en el mercado, como lo es el marketing olfativo, y, derivado de esto, las marcas olfativas.

El comportamiento del mercado, como se mencionó en el capítulo 1, fue lo que llevó a la CAN a formalizar la clasificación de las marcas tradicionales y no tradicionales. Siendo así, es apenas correcto que se tenga en cuenta el auge en marcas no tradicionales y sus posibilidades de registro.

Esta modificación al marco legal no implica desconocer que el régimen colombiano está supeditado a la Comunidad Andina, simplemente se sugiere una reinterpretación de disposiciones como la Decisión 486. Pues, la decisión establece que “podrá constituir marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (art. 134). Adicionalmente, le da la libertad a cada jurisdicción interpretar lo dispuesto en la Decisión.

3.6.4. Cromatografía¹⁶

Este recurso ya ha sido implementado en solicitudes presentadas ante la SIC. Sin embargo, se propone realizar el proceso de analizar a nivel fisicoquímico la fragancia que se desea registrar con un tercero de por medio.

Esta persona, sería provista por la Superintendencia, con el trabajo de identificar los componentes integrados en la fragancia. Para hacer este proceso se necesitan laboratorios especializados o una entidad que se dedique a realizar esta tarea, la cual podría ser contratada por el Estado.

De esta manera, sería la entidad especializada quien se encargaría de analizar los componentes de la sustancia, sus cambios a nivel físico químico (asegurando la estabilidad del aroma) y, adicionalmente, podrían dar una opinión informada sobre la distintividad del aroma. Es necesario aclarar que, para poder contratar con este tipo de entidades, sería necesario solicitar acreditaciones y asegurar unanimidad en la evaluación.

Sobre esta alternativa, Vera y Pérez (2018) sostienen:

Las ventajas de esta herramienta son la convicción que se tiene sobre los componentes químicos del olor, lo que genera una mayor protección para el empresario, quien puede, haciendo uso de la certificación, demostrar a otros que la Marca olfativa así especificada es suya y que la que se pretende registrar por otros presenta fuertes similitudes. Además

¹⁶ “El análisis físico-químico por cromatografía en fase gaseosa, mediante una máquina que dispone de captosres sensibles a las características físico-químicas de una composición y que mide la intensidad de los componentes volátiles del olor que se analiza. El olor analizado aparece bajo la forma de un gráfico en colores, en donde cada color corresponde a una fuente de olor.” (Castro, 2012)

de ello, se permite que el empresario realice el registro en distintos ordenamientos jurídicos, ya que la certificación serviría para demostrar la distintividad de la Marca en cualquier parte del mundo. (p.34).

Finalmente, el hecho de contar con una certificación técnica de la distintividad de un olor representaría mayor credibilidad para las empresas. Blindándolas así de reclamaciones o escenarios de vulneración de su marca.

3.6.5. Reinterpretación del requisito de representación gráfica para marcas no tradicionales

La opción de reinterpretar el requisito de representación gráfica no es nueva, ya que esta vía resulta la más obvia al cuestionarse las consideraciones que tiene la Superintendencia al exigir este criterio. Lo anterior, debido a la naturaleza de la marca que se está evaluando, pues resulta poco racional exigir que un olor sea representado en una imagen y que, además, sea inteligible y de fácil reconocimiento.

Como se ha mencionado en distintos acápite de este trabajo investigativo, un argumento recurrente es que los oscilogramas y sonogramas son permitidos ante la SIC, a pesar de ser gráficos sumamente complejos que no reflejan realmente el sonido que se está intentando registrar. De la misma manera, la oficina ha respondido aludiendo que la tecnología actual permite anexar un archivo de audio por medio del cual se puede escuchar la marca Sonora que se pretende registrar.

No obstante, el hecho de que el criterio de representación gráfica funcione para algunas marcas tradicionales (sonoras, 3D, de posición, etc.) no significa que cubija a todas las marcas contenidas en esta clasificación.

En palabras de Vera y Pérez (2018) exigirles a todas las marcas no tradicionales que cumplan con el criterio de representación gráfica es un “despropósito”, pues las marcas tradicionales se caracterizan por ser percibidas por otros sentidos ajenos a la vista. (p.36).

En suma, debería evaluarse la posibilidad de ser más laxos con algunos criterios de registrabilidad, entre estos, la representación gráfica.

3.6.6. Recepción de muestras

Trayendo de vuelta el argumento utilizado por la SIC sobre los medios disponibles para anexar archivos de audio que permiten escuchar la marca sonora solicitada, se propone formalizar la recepción de muestras que contengan el olor que se pretende registrar.

Al implementar un sistema de recepción de muestras, El proceso para presentar oposiciones frente a solicitudes de registro de marcas de olor sería mucho más fácil, sin olvidar que, la comparación entre marcas olfativas resultaría casi que inmediata.

Si bien es necesario demostrar la estabilidad del aroma, las muestras podrían ser solicitadas por la Superintendencia al solicitante o titular de la marca cada vez que sea necesario realizar una comparación o facilitársela a un posible opositor.

Incorporando las nuevas tecnologías, sería posible incluso contar con una Inteligencia Artificial capaz de analizar un formato estandarizado de las fórmulas de las fragancias presentadas y someterlas a un análisis comparativo, para determinar si dos fragancias se parecen.

CONCLUSIONES

Las estrategias comerciales de las empresas están en constante evolución, lo que obliga al derecho marcario a adaptarse continuamente. En este contexto, las marcas olfativas han adquirido mayor relevancia dentro de las experiencias de compra y las estrategias de marketing, planteando un desafío tanto para la legislación marcaria a nivel global como para la normativa colombiana.

En Colombia, la negativa a registrar marcas de olor se fundamenta en dos criterios de registrabilidad: distintividad y representación gráfica. Sin embargo, como se ha demostrado en este trabajo, estos requisitos pueden ser satisfechos mediante estudios de mercado que evidencien la asociación del consumidor con la marca olfativa y su origen empresarial, así como a través de representaciones visuales como cromatografías y pirámides olfativas, entre otros métodos.

La doctrina jurídica reconoce la evolución del mercado en la clasificación de las marcas, y, en consecuencia, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus países miembros han ajustado su enfoque para abarcar nuevas categorías marcarias. Esto refleja una tendencia hacia la expansión de los criterios de registrabilidad, lo que resulta lógico en un mundo donde las marcas deben adaptarse a la innovación tecnológica y a nuevas formas de identificación comercial.

Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina de Signos Distintivos han mantenido una postura restrictiva frente al registro de marcas olfativas, en la Resolución 1607 del caso Santander (2023) se deja abierta la posibilidad de su reconocimiento en el futuro. Este pronunciamiento sugiere que avances tecnológicos podrían facilitar la

representación y accesibilidad de las marcas olfativas, permitiendo a terceros opositores y a la entidad reguladora evaluar con mayor precisión su distintividad y alcance.

Por último, es importante considerar la reinterpretación de las normas que rigen el derecho marcario en Colombia, como la Decisión 486 de la CAN y sus posteriores pronunciamientos, los cuales otorgan a cada país miembro la facultad de adaptar y aplicar estas disposiciones según las particularidades de cada caso. Esta flexibilidad normativa podría ser clave para la evolución del registro de marcas olfativas en el país.

BIBLIOGRAFÍA

Albarracín Herrera, L. S., Rodríguez Linares, D. A. & Carpio Segura, D. E. (2022). Los impactos del marketing sensorial en la publicidad. *Ilustro*, 13, 83-107. <https://doi.org/10.36901/illustro.v13i1.1490>

AMERICANINO. (n.d.). Marca | Americanino Tienda Online. <https://www.americanino.com/marca>

BAVARIA S.A. V. COLOMBIA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PROCESO 68-IP-2013 (15/05/2013). Interpretación Prejudicial. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/68-IP-2013.doc>

Bernal, C. (2024). *Con diseño colombiano esta marca francesa logró reconvertirse: Ya tiene más de 100 locales en el país*. Forbes Colombia. <https://forbes.co/2024/12/17/negocios/con-diseno-colombiano-esta-marca-francesa-logro-reconvertirse-ya-tiene-mas-de-100-locales-en-el-pais>

Bohórquez, E. (2023). *Las hermanas que emprendieron en el negocio de la moda con foco en 'athleisure'*. El Espectador. <https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/one-half-las-hermanas-que-emprendieron-en-el-negocio-de-la-moda-con-foco-en-athleisure/>

¹⁷Brough, D. 2021. *Hollywood favourite Le Vian celebrates 20 years of record-busting Chocolate Diamonds*. <https://jewelleryoutlook.com/hollywood-favourite-le-vian-celebrates-20-years-of-record-busting-chocolate-diamonds/>

Chevignon. (s.f.). *Nuestra Historia*. Chevignon. <https://www.chevignon.com.co/nuestra-marca?srsId=AfmBOoqmYX69ws0k7JwgSuMtdnp8HICYypadE7tX9A0k6NymvVeqN6mO>

Comunidad Andina. (2023). *Manual para el examen de marcas en los países andinos* [Manual]. <https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/08/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-.pdf>

Consejo de la Comunidad Europea. (1988). Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 040, 1-7. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0104>

García, V. (2022). *Bubblegumers: ¿Aún existe la marca de los zapatitos más chavitos?* Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/estilo-de-vida/2022/10/18/bubblegumers-aun-existe-la-marca-de-los-zapatitos-mas-chavitos-735759.html?utm_source=chatgpt.com

Higuera Medina , L. et al. 2021. *Marketing Experiencial, Sensorial y Olfativo: Una revisión de la literatura*. aDResearch ESIC International Journal of Communication Research. DOI: <https://doi.org/10.7263/adresic-024-04>.

Hultén, B., Broweus, N., & Van Dijk, M. (2009). *Sensory Marketing*. Palgrave Macmillan. <https://parsmodir.com/wp-content/uploads/2019/05/SenMar-Book-Hulten.pdf>

Ijelman, C. (2018). *Datos y cifras de marcas de moda de Colombia: Tennis*. FashionUnited. <https://fashionunited.co/noticias/retail/datos-y-cifras-de-marcas-de-moda-de-colombia-tennis/2018011723377>

Lanham Act. (1946). Estados Unidos. https://wipolex-resources-eu-central-1-358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/en/us/us460en_1.pdf

Ley 256 de 1996. *Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal*. Diario Oficial No. 42.846. <https://www.sic.gov.co/ley-256-de-1996>

Liévano Mejía, J. (2011). *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Universidad de los Andes, Revista de Derecho Privada No. 45. Bogotá, Colombia. Enero-junio de 2011, ISSN 1909-7794. <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>.

Manzano, R., Gavilan, D., Avello, M., & Serra, T. (2011). *Marketing Sensorial: Comunicar con los sentidos en el punto de venta*. [Enlace](#)

Mojica Suaza, M. (2023). *Uso del marketing olfativo: Una revisión narrativa en función de las categorías publicidad, neuromarketing y branding sensorial* [Programa de Publicidad, Facultad de Artes y Diseño, Universidad Jorge Tadeo Lozano. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/33422/Use%20del%20marketing%20olfativo%20una%20revisi%C3%B3n%20narrativa%20en%20funci%C3%B3n%20de%20las%20categor%C3%ADas%20publicidad%2C%20neuromarketing%20y%20branding%20sensorial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/19/2 “La representación y la descripción de marcas no tradicionales, posibles ámbitos de convergencia”. (Ginebra, 2008). https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_3.doc

Ortiz, Ó. (2024). *Quién pisa detrás de Bubble Gummers, North Star y otros en Colombia: Croydon acabó debajo*. Pulzo.com. <https://www.pulzo.com/contenido-patrocinado/asi-puede->

[participar-jumbo-extra-promo-2025-PP4339251?utm_source=scroll_pulzo&utm_medium=pulzo_comercial&utm_campaign=scroll_pulzo](https://www.pulzo.com/participar-jumbo-extra-promo-2025-PP4339251?utm_source=scroll_pulzo&utm_medium=pulzo_comercial&utm_campaign=scroll_pulzo)

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2009). Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 24.3.2009, pp. 1-42. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2015). Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 336, 23.12.2015, pp. 1-26. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02015L2436-20151223>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2017). Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada). Diario Oficial de la Unión Europea, L 154, 16.6.2017, pp. 1-99. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1001-20170616>

Parlamento Europeo. Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria. Diario Oficial de la Unión Europea, L 341, 24.12.2015, pp. 21-94. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424>

Porto, J. P., & Merino, M. (2024). *Aroma - Qué es, importancia, definición y concepto*. Definición.de. 13 de marzo de 2024. <https://definicion.de/aroma/>

Puig, J. F. (2022). *Historia de marca: Chevignon*. Expertos En Marca. <https://expertosenmarca.com/historia-marca-chevignon/>

Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Recuperado Octubre 2, 2020, de <https://www.rae.es/>

Remolina Angarita, N.; Tafur Nader, G. "Limitaciones de las cláusulas contractuales para determinar la naturaleza jurídica de la información y para proteger los secretos empresariales", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 145-165. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.07>

República de Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Radicación: 15-33228.

Demandante: Sighinolfi Group Colombia S. A. Demandada: Indurrego S. A. S. Acta de audiencia del 27 de mayo de 2016.

Resolución 11956 de 2007 [Superintendencia de Industria y Comercio]. Por la cual se niega un registro. 30 de abril de 2007

Resolucion 1607 de 2023 [Superintendencia de Industria y Comercio]. Por la cual se niega un registro. 7 de marzo de 2023.

Resolución 1765 de 2011 [Superintendencia de Industria y Comercio]. Por la cual se niega un registro. 26 de enero de 2011.

Resolución 90525 de 2016 [Superintendencia de Industria y Comercio]. Por la cual se niega un registro. 29 de diciembre de 2016.

Routley, N. (2024, December 26). *Meet the exclusive club of trademarked scents in the U.S.* Visual Capitalist. https://www.visualcapitalist.com/trademarked-scents-us/?utm_source=chatgpt.com

Sánchez, S. (2024). *La validez de las cláusulas de exclusividad en los contratos mercantiles.* Ámbito jurídico. https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-validez-de-las-clausulas?utm_source=chatgpt.com

Sentencia C-535 de 23 de octubre de 1997. Competencia desleal. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-535-97.htm#:~:text=C%2D535%2D97%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20ley%20pretende%20garantizar%20la,repercutan%20en%20el%20mercado%20nacional.>

Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2002). Diario Oficial de la Unión Europea, C 332, 28.12.2002. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:62000CJ0273>

Sousa-Montes, J. (2019, enero 15). *El Reglamento 2017/1001 de la Marca de la Unión Europea: novedades que presenta.* Economist & Jurist. <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-reglamento-20171001-de-la-marca-de-la-union-europea-novedades-que-presenta/>

Spence, C. (2015). *Leading the consumer by the nose: on the commercialization of olfactory design for the food and beverage sector.* Flavour. <https://doi.org/10.1186/S13411-015-0041-1>

Strandberg, J. (2018). *Scents as trade marks today* [Bachelor's thesis, Tallinn University, Programme Law, specialisation in Intellectual Property, Tallinn University]. TalTech Digidoku <https://digikogu.taltech.ee/en/Download/b3c7a30e-a0b0-47d0-a871-cf624662b047>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2025). *¿Qué son las patentes?* <https://www.sic.gov.co/node/43>

Tennis. Historia – reorganización tennis. (n.d.). <https://www.reorganizaciontennis.com/historia/>

Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. Markgraaf B.V., European Court of Justice, Second Board of Appeal. https://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf

Vera, N. A. & Pérez, O. A. (2018). *Registrabilidad de marcas olfativas en Colombia*. Repositorio Universidad Javeriana.

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41632/Documento.pdf?sequence=3>

World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS). <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231>.