

UN ARCO IRIS DE LENTES CON LOS QUE MIRAR La Protección del Color Único como Marca en los Estados Unidos, en España y en la Unión Europea

Glenda Labadie-Jackson¹

“Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos.”²

Se vaticina que únicamente tendrán una sólida y duradera presencia en los complejos mercados contemporáneos las marcas que se sirvan de estímulos multisensoriales con el objetivo de acaparar la atención de los consumidores.³ En diversos ordenamientos jurídicos, éste ha sido el motor que ha propulsado la ampliación del repertorio de signos o símbolos potencialmente elegibles para fungir como marcas de productos o servicios. De aquéllos, vale destacar los que típicamente suelen agruparse bajo la rúbrica de “no tradicionales”, a saber: los sonidos, los aromas, los sabores, las formas tridimensionales y los colores.⁴

En el Derecho de Propiedad Intelectual moderno se ha suscitado un álgido debate que gravita alrededor de la interrogante de si las cualidades inherentes de los colores impiden que éstos sirvan como vehículos identificadores de mercaderías. La dimensión de la controversia queda cristalizada por la propia definición del vocablo *color*. Es puntualmente pertinente la que le describe como un fenómeno de luz o de percepción visual, producido por los rayos luminosos, que permite diferenciar objetos que de otra forma podrían parecer idénticos.⁵ Así pues, “con cierto sentido de la semántica filosófica se podría decir que quien solicite el registro de un color, quiere reservarse una característica de los objetos, que es atribuible a los rayos solares, para

¹ Catedrática Asociada de Derecho, Universidad de Puerto Rico. *Visiting Scholar*, Harvard Law School, 2007-2008.

² ARISTÓTELES, ACERCA DEL ALMA.

³ MARTIN LINDSTROM, BRAND SENSE: BUILD POWERFUL BRANDS THROUGH TOUCH, TASTE, SMELL, SIGHT, AND SOUND 3 (2005).

⁴ Véase THOMAS P. ARDEN, PROTECTION OF NONTRADITIONAL MARKS: TRADEMARK RIGHTS IN SOUNDS, SCENTS, COLORS, MOTIONS AND PRODUCT DESIGNS IN THE U.S. (2000); Jerome Gilson & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TRADEMARK REP. 773 (2005).

⁵ Véase Webster's Third New International Dictionary 447 (2002).

utilizarla en relación con las clases de productos o servicios que designe”.⁶

El antes delineado debate sirve de plataforma al presente artículo en el que se trazan unas pinceladas fundamentales acerca del estado de las cosas con respecto a la protección jurídica que en los Estados Unidos, en España y en el Derecho Comunitario Europeo en general se le confiere a las marcas consistentes en un color único.⁷

I. EL REGISTRO DEL COLOR ÚNICO EN LOS ESTADOS UNIDOS

1. Legislación

La protección federal que en los Estados Unidos se le confiere a las marcas surge primariamente de las disposiciones contenidas en la Ley de Marcas de 1946, conocida comúnmente como la *Lanham Act*.⁸ Dicho estatuto no contempla el registro del color único; tampoco el de otros signos no tradicionales. Sin embargo, su historial legislativo, sus principios inspiradores, así como el tenor de las enmiendas que ha sufrido, permiten colegir la intención del Congreso de los Estados Unidos de que la ley abarque una diversa y múltiple gama de signos distintivos.⁹

La *Lanham Act* adopta una definición amplia e inclusiva de *marca*,¹⁰ toda vez que dispone que, en principio, puede servir como tal cualquier palabra, símbolo, nombre, o una combinación de éstos, que identifique un producto o servicio, le distinga y dé cuenta de su fuente de procedencia.¹¹ Más importante aún, establece que la naturaleza de una marca no constituirá fundamento para denegar su registro, a menos que la ley consagre expresamente lo contrario para el caso concreto de que se trate.¹²

⁶ Véase Paul Blondeel, *Sobre las Marcas de Color*, TERCER SIMPOSIO DE JUECES EUROPEOS EN EL ÁMBITO DE LAS MARCAS, OFICINA DE LA ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (2003), disponible en <http://oami.europa.eu/en/office/ejs/prog2003.htm>.

⁷ En el artículo se utilizan los conceptos “color único” o “color *per se*” para referirse a la posibilidad de que una marca consista de un solo color. La protección y registro de las marcas integradas por combinaciones de colores queda, pues, excluida del ámbito de discusión.

⁸ Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (2006).

⁹ Véase Juanita J. Webber, *The Green-Eyed Monster Sore or Can Color Really Be Trademarked Under The Lanham Act? Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 21 T. MARSHALL L. REV. 425, 428-432 (1996).

¹⁰ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 (2006).

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

Los referidos argumentos típicamente se han esgrimido en favor del reclamo de que los signos no tradicionales tengan acceso al registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“*Patent and Trademark Office*”, en adelante “PTO”, por sus siglas en inglés), lo que ha desembocado en la protección federal de marcas auditivas, olfativas y de formas tridimensionales.¹³ Asimismo, se consideran los portaestandartes del registro del color *per se*.¹⁴

2. Jurisprudencia

a) Norma tradicional

A pesar de que la controversia acerca de la protección de una marca consistente en un color único no estaba ante la consideración del Tribunal Supremo en *Leschen & Sons Rope Co. v Broderick & Bacom Rope Co.*,¹⁵ allí se expresó en dictum que no podía registrarse una marca cuyo único rasgo distintivo fuera el color.¹⁶

No fue sino hasta ocho décadas después que, por primera vez, un tribunal federal, en el notorio caso de *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, se apartó del antiguo precedente y resolvió que no existía obstáculo jurídico de peso que, de suyo, impidiese el registro y protección de una marca consistente en un color único.¹⁷

b) Owens-Corning

En *Owens-Corning*, el Tribunal del Circuito Federal comenzó su exposición con un recorrido de la historia de la protección jurídica del color en los Estados Unidos. Posteriormente, resolvió que era impropio que los tribunales continuaran sujetándose a aquellos pronunciamientos judiciales, emitidos con anterioridad a la aprobación de la *Lanham Act*, que fuesen inconsistentes con los propósitos de ésta.¹⁸

Luego de examinar la amplia definición del concepto de marca que contempla la *Lanham Act* y de analizar diversas decisiones judiciales en las que se le concedió protección jurídica a signos no tradicionales, concluyó que el color de un producto o de su envase

¹³ Véase, en general, Gilson & LaLonde, *supra* nota 4.

¹⁴ Véase, en general, Lawrence B. Ebert, *Trademark Protection in Color: Do It By the Numbers!*, 84 TRADEMARK REP. 379 (1994).

¹⁵ *A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co.*, 201 U.S. 166 (1906).

¹⁶ *Id.* a la pág. 172.

¹⁷ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).

¹⁸ *Id.* a la pág. 1119.

puede servir como marca, siempre que se satisfagan los restantes requisitos estatutarios aplicables.¹⁹

Owens-Corning no puso fin a la divergencia de criterios existente entre los circuitos federales en lo tocante a la protección del color único. De hecho, la división pareció recrudecerse.²⁰ Precisamente, ello motivó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendiera la controversia en el paradigmático caso de *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* Allí resolvió, en una categórica y contundente decisión, que la *Lanham Act* permite que un color único, en cuanto tal, constituya la marca de un producto o servicio.²¹

c) *Qualitex v. Jacobson*

i. *Trasfondo Fáctico*

En el año 1957, la empresa Qualitex comenzó a fabricar y a vender una cubierta de tela destinada a forrar las tablas que se utilizan en el proceso de lavado en seco.²² El color del producto era verde dorado. Varias décadas después, Jacobson comenzó a vender el mismo tipo de producto con idéntico color.²³ Así las cosas, Qualitex inscribió el color en cuestión en la PTO y presentó una demanda contra Jacobson por infracción a la marca.²⁴ Así pues, la controversia medular trabada entre las partes era si, a tenor con la *Lanham Act*, era válida la inscripción y protección del color verde dorado como marca del producto fabricado por Qualitex.

ii. *Decisión del Tribunal de Distrito Federal*

El Tribunal de Distrito Federal concluyó que la marca y la inscripción en la PTO eran válidas²⁵ porque el color verde dorado había adquirido significación secundaria ("*secondary meaning*"), toda vez que los consumidores lo asociaban con el producto fabricado por Qualitex.²⁶ Determinó, además, que el hecho de que Jacobson copiara el color y la apariencia general del producto creaba una posibilidad de confusión en el mercado.²⁷ Declaró con lugar la demanda interpuesta y, entre otros

¹⁹ *Id.* a la pág. 1122.

²⁰ Véase *Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*, 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993); *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990).

²¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.*, 514 U.S. 159, 166 (1995).

²² *Id.* a la pág. 160.

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

²⁵ *Qualitex Co. v. Jacobsen Prod. Co.*, 21 U.S.P.Q2d 1457, 1458 (C.D. Cal. 1991).

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* a la pág. 1459.

remedios, le prohibió a Jacobson utilizar el color verde dorado en su producto.²⁸

d) *Decisión del Noveno Circuito*

El Tribunal Federal para el Noveno Circuito revocó la determinación del tribunal de primera instancia y ordenó la cancelación de la marca.²⁹ Concluyó que, a pesar de que la *Lanham Act* no prohibía expresamente el registro del color único, se justificaba aplicar la norma tradicional. En apoyo de su conclusión, invocó como fundamentos la teorías de «agotamiento de los colores» (“*color depletion*”) y de «confusión de tonos» (“*shade confusion*”).³⁰

e) *Decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos*

Con el objetivo de aclarar definitivamente la controversia de si una marca podía consistir de un color único y de despejar la diferencia de criterios reinante en los distintos tribunales de circuito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expidió el recurso de certiorari presentado por Qualitex.³¹ Por voz del Juez Breyer, en una opinión unánime, revocó la determinación del Noveno Circuito³² y resolvió que no existía una norma que, de suyo, prohibiera que el color único sirviese como marca.³³ En apoyo de su decisión, esbozó los argumentos que se exponen a continuación.

1) *El Historial Legislativo De La Lanham Act*

De entrada, el Tribunal Supremo enfatizó que tanto el lenguaje, como el espíritu de la *Lanham Act*, permitían incluir los colores en el amplio espectro de signos que pueden constituir marcas. Breyer observó que dicha ley define el concepto de marca como “cualquier palabra, nombre, símbolo o una combinación de éstos,” lo que, a su juicio, implica que el elemento palmario es la capacidad de la marca para distinguir la procedencia de los productos y no su estado ontológico como color, forma, perfume, palabra o signo.³⁴ Especial énfasis le concedió al hecho de que la *Lanham Act* establece claramente que la naturaleza de la marca no será fundamento para denegar su registro, salvo que ello se disponga expresamente en la ley.³⁵

²⁸ *Id.* a la pág. 1462.

²⁹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 13 F.3d 1297, 1305 (9th Cir. 1994).

³⁰ *Id.* a la pág. 1302.

³¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Prod.*, 514 U.S. 159 (1995).

³² *Id.* a la pág. 160.

³³ *Id.* a la pág. 174.

³⁴ *Id.* a la pág. 162.

³⁵ *Id.* a la pág. 171.

El tribunal también adujo que del historial legislativo de la *Lanham Act* se podía derivar la intención del legislador de que el color único pudiera constituir una marca. Subrayó el hecho de que hacía pocos años la ley había sido enmendada pero no había modificado la disposición pertinente,³⁶ a pesar de que: (i) el Circuito Federal había resuelto *Owens-Corning*; (2) la PTO había delineado una clara política que permitía el registro de este tipo de marca y (3) la Comisión Legislativa sobre Marcas había preparado un informe en el que había recomendado que no se restringiera la definición de marca.³⁷ Consideró que bajo dichas circunstancias el hecho de que el Congreso no hubiese prohibido el registro del color *per se* constituía una ratificación legislativa tácita de la norma adoptada en *Owens-Corning*.³⁸

Por otra parte, el Tribunal Supremo hizo referencia a un informe del Senado de los Estados Unidos, que acompañó el proyecto de 1988 de enmiendas a la *Lanham Act*, en el que expresamente se indicaba que la definición de marcas de la ley no impedía el registro de colores, formas o sonidos.³⁹

2) Principios Inspiradores De La Lanham Act

La segunda categoría de argumentos que el Tribunal invocó en *Qualitex* giró en torno a los principios básicos inspiradores del Derecho de Marcas.⁴⁰ Así pues, sostuvo que el registro del color único puede servir los objetivos fundamentales de identificar el producto, informar cuál es su procedencia, facilitar las decisiones de compra de los consumidores y recompensar económicamente a los fabricantes de productos de calidad.⁴¹

3) Inaplicabilidad De Precedentes Anteriores A La Lanham Act

En *Qualitex*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó reiterar y aplicar las decisiones judiciales previas en las que había resuelto que el color único no podía constituir una marca.⁴² Apuntó que dichos precedentes ya habían dejado de ser persuasivos no sólo porque interpretaban el estado de derecho anterior a la aprobación de la *Lanham Act*, sino porque eran contrarios al tenor e historial legislativo de ésta.⁴³

³⁶ *Id.* a la pág. 172.

³⁷ *Id.*

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.* a la pág. 173.

⁴⁰ *Id.* a la pág. 163.

⁴¹ *Id.* a la pág. 166.

⁴² *Id.* a las págs. 171-172.

⁴³ *Id.*

4) *Signo Distintivo*

El Tribunal indicó, en *dicta*, que para que un color pudiese ser acreedor de la protección federal que se le confiere a las marcas era preciso demostrar que éste había adquirido significación secundaria.⁴⁴ Dicha expresión ha servido de punta de lanza a diversos tribunales federales para resolver que un color único nunca será inherentemente distintivo.⁴⁵

La naturaleza de las expresiones del Tribunal Supremo con respecto al particular provocó que para algunos continuara siendo una controversia pendiente de resolución.⁴⁶ Sin embargo, cinco años después de haber resuelto *Qualitex*, el propio Tribunal Supremo se encargó de despejar cualquier interrogante que sobre el tema pudiera subsistir. En *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros*⁴⁷ dejó claramente establecido que el color único nunca puede ser inherentemente distintivo y que, por ende, para lograr acceso al registro federal debe demostrarse que el color ha adquirido significación secundaria.⁴⁸

5) *Rechazo De La Teoría Del «Agotamiento De Colores»*

El Tribunal Supremo en se vio precisado en *Qualitex* a abordar la teoría del «*agotamiento de colores*» porque, hasta entonces, ésta había servido de fundamento para sostener la norma tradicional de que el color único no podía constituir una marca.⁴⁹ Los favorecedores de dicha teoría postulan que la imposibilidad de registrar la marca consistente en un sólo color se apoya en el hecho de la escasez de los colores.⁵⁰ Así pues, si a través de una marca una empresa puede apropiarse de un color, ésta obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a obstaculizar el libre acceso al mercado.⁵¹

En *Qualitex*, el Tribunal rechazó dicha teoría como fundamento a la adopción de una norma prohibitiva categórica con respecto a la

⁴⁴ *Id.* a la págs. 163-164.

⁴⁵ Véase *Forschener Group Inc. v. Arroz Trading Co.*, 124 F.3d 402, 408 (2d Cir. 1997); *Fabrication Enters v. Hygenic Corp.*, 64 F.3d 53, 58 n.3 (2d Cir. 1995).

⁴⁶ Véase *Kevin Jordan & Lynn Jordan, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co, The Unanswered Question: Can Color Ever Be Inherently Distinctive*, 85 TRADEMARK REP. 371, 397 (1995); *Jonathan Hudis, Removing the Boundaries of Color*, 86 TRADEMARK REP. 1, 10 (1996).

⁴⁷ *Walmart Stores Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 212 (2000).

⁴⁸ *Id.* a la pág. 216.

⁴⁹ *Qualitex Co. v. Jacobsen Prod.*, 514 U.S. 159, 167-170 (1995).

⁵⁰ *Id.* a la pág. 168.

⁵¹ Véase *Rudolph Callman, THE LAW OF UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES* § 18.13 (1983).

inscripción de los colores.⁵² Indicó que, en la mayoría de los casos, las empresas tendrían disponibles colores alternos para identificar sus productos.⁵³

Añadió que en aquellos casos en las que existiese un problema de agotamiento de colores, la doctrina de la funcionalidad podía prevenir que el color sirviese como marca.⁵⁴ Subrayó que se podía evitar la apropiación exclusiva de un color cuando: (i) éste sirve un propósito funcional; (ii) coloca a los competidores en posición de desventaja o; (iii) es esencial para dar a conocer ciertas características del producto como su propósito, costo o calidad.⁵⁵

6) *Rechazo De La Teoría De «Confusión De Tonos»*

La teoría de la «*confusión de tonos*» establece que la protección del color único puede provocar la ausencia de certeza con respecto a cuál es la marca concreta protegida y cuáles son los matices o tonalidades del color que podrían utilizarse válidamente por los competidores. A ello se añade la dificultad de aplicar el clásico criterio de “probabilidad de confusión”, en atención a que la apariencia del color depende de varios factores subjetivos o variables como, por ejemplo, la iluminación.⁵⁶

El Tribunal Supremo rechazó aplicar la referida doctrina. Indicó que los tribunales rutinariamente vienen llamados a atender la difícil interrogante de si dos palabras son tan similares como para provocar confusión en el público y que el color no es especial en ese respecto.⁵⁷ Indicó que los jueces deben ser capaces de aplicar los mismos estándares a la hora de comparar tonalidades de colores y que incluso pueden replicar, cuando sea necesario, la iluminación en la que el producto normalmente se vende.⁵⁸

II. ESTADO DE LAS COSAS POSTERIOR A *QUALITEX*

Se presagiaba que la decisión de *Qualitex* desembocaría en una estampida de solicitudes de registro de colores únicos.⁵⁹ No obstante, aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, la evidencia dis-

⁵² *Qualitex*, 514 U.S. a las págs. 164-169.

⁵³ *Id.* a la pág. 169.

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.* a la pág. 167.

⁵⁷ *Id.* a las págs. 167-168.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ Véase Christopher C. Larkin, *Qualitex Revisted*, 94 TRADEMARK REP. 1015,1017 (2004).

ponible sugiere que *Qualitex* no resultó en un aumento significativo en la presentación de este tipo de solicitud.⁶⁰

Un estudio informal llevado a cabo en el año 2004 reveló que en los nueve años posteriores a *Qualitex* el número de registro de colores, unos treinta, fue muy similar al del periodo de diez años comprendido entre *Owens-Corning* y *Qualitex*.⁶¹

A pesar de que la norma jurídica enunciada en el caso lucía, a primera vista, dramática, lo cierto es su aplicación en la práctica parece muy limitada y requiere que los solicitantes tomen medidas previamente calculadas antes de lograr la inscripción de su marca en la PTO.⁶² Además, no debe perderse de vista que *Qualitex* meramente validó la práctica de la PTO, adoptada a partir de *Owens-Corning*, de registrar marcas consistentes en un sólo color. Como consecuencia, no implicó un cambio trascendental en la forma en la que hasta entonces PTO tramitaba y consideraba este tipo de solicitud.⁶³

El estudio también reflejó que dos terceras partes de las empresas que solicitaron este tipo de inscripción se fundamentaron en el uso del color en el comercio por un periodo mínimo de diez años.⁶⁴ También sugiere que es más probable que la solicitud de registro sea considerada favorablemente cuando el uso del color con respecto al producto es inusual, inesperado o innecesario.⁶⁵

III. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN COLOR EN LA PTO

La PTO requiere que la inscripción de la marca venga acompañada de un dibujo que la represente de forma “sustancialmente exacta” a la que aparece en el producto.⁶⁶ Se requiere, además, que la solicitud describa la marca con un “lenguaje ordinario”, incluso si el

⁶⁰ *Id.* a la pág. 1015.

⁶¹ *Id.* a la pág. 1025.

⁶² *Id.* a la pág. 1026.

⁶³ Véase Larkin, *supra* nota 59, a la pág. 1026.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ La PTO se ha negado a inscribir el color *per se* en múltiples ocasiones. Véase, por ejemplo In re Denticator Int'l., Inc., 38 U.S.P.Q. 2d 1218 (T.T.A.B. 1995); In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q. 2d 1915 (T.T.A.B. 1996); In re Orange Communications, Inc., 41 U.S.P.Q. 2d 1037 (T.T.A.B. 1996). Algunos tribunales federales han seguido igual proceder. Véase *Forschner Group, Inc. v. Arrow Trading Co.*, 124 F. 3d 402, 408, 43 U.S.P.Q. 2d 1942, 1947 (2d. Cir. 1997); *Mana Products, Inc. v. Columbia Cosmetics Mf., Inc.*, 65 F. 3d 1063, 1071, 36 U.S.P.Q. 2d 1176, 1181 (2d Cir. 1995); *Regal Jewelry Co. v. Kingsbridge International Inc.*, 999 F. Supp. 477, 487, 47 U.S.P.Q. 2d 1074, 1082 (S.D.N.Y. 1998).

⁶⁶ Véase U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1202.05 (d) (2007).

solicitante también describe el color a base de un código de sistema de colores como, por ejemplo, el PANTONE.⁶⁷

Entre los factores que la PTO toma en consideración para determinar si un color ha adquirido significación secundaria y, por consiguiente, procede su registro como marca se encuentran los siguientes: (i) si el uso del color es común en ese renglón del comercio; (ii) el volumen de ventas del producto; (iii) si la publicidad llama la atención directa del consumidor con respecto al color del producto; (iv) si el color también se utiliza en artículos promocionales; (v) si los consumidores asocian el color con la fuente de procedencia del producto; (vi) si el color sirve algún fin utilitario.⁶⁸

IV. EL COLOR ÚNICO COMO MARCA EN ESPAÑA

1. *La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902*

La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 definía el concepto de marca como “. . . todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria o del trabajo con el objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie.”⁶⁹

Dicho lenguaje era lo suficientemente abarcador como para que de allí pudiera derivarse la protección del color único.⁷⁰ Sin embargo, el Reglamento de Marcas de 12 de junio de 1903 rechazó expresamente dicha posibilidad al establecer que los colores por sí solos no podían constituir una marca.⁷¹

2. *Estatuto de Propiedad Industrial de 1929*

El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, elevado a rango de ley en virtud de la Ley de 16 de septiembre de 1931, definía marca como “. . . todo signo o medio material, cualquiera que fuera su

⁶⁷ Véase U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1202.05 (e) (2007). PANTONE es un sistema, creado en 1963, con el propósito de identificar las diferentes tonalidades de colores. Véase www.pantone.com.

⁶⁸ Midge M. Hyman & Hannah Y. Cheng, REGISTRABILITY AND ENFORCEABILITY OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS IN THE UNITED STATES, PRACTISING LAW INSTITUTE, PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK SERIES 6-9 (2005).

⁶⁹ Law de Propiedad Industrial (16 de mayo de 1902), tit. 2, art. 21 (Esp.), según publicado en GACETA DE MADRID, 18 mayo de 1902, a las págs. 782-783. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 18 de mayo de 1902, no. 138.

⁷⁰ Jaume Pellisé Capell & María Teresa Solanelles Battle, *Hacia la Protección del Color Único*, REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1563, 1565 (1998).

⁷¹ Se exceptúan de la prohibición “las divisas destinadas a las ganaderías de las reses bravas.” *Id.*

clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.”⁷²

Dicha ley también abordaba directamente el tema del registro del color único. En concreto, el artículo 126 disponía que una marca no podía consistir de “los colores por sí solos. . .pero sí unidos a una forma particular.”⁷³ Se infería que la prohibición comprendía los casos en los que una marca estuviese exclusivamente constituida por un color fundamental⁷⁴ o por uno puro.⁷⁵

Asimismo, la doctrina se planteaba si la antes citada prohibición también se extendía a matices o tonalidades de un color fundamental. Un sector minoritario argüía que las tonalidades de color eran ilimitadas, por lo que, aunque se protegiese una de ellas, siempre quedarían disponibles otras del mismo color fundamental.⁷⁶ Sin embargo, la doctrina mayoritaria española rechazaba dicho argumento y apuntaba que en muchas ocasiones resultaba difícil distinguir tonalidades entre sí y que otorgar protección a una de ellas desembocaría en confusión.⁷⁷

3. *Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988, de Marcas*

La Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas,⁷⁸ acogió el principio básico que consagraba el artículo 126 del Estatuto de Propiedad Industrial. Definía la marca como: “. . .todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”⁷⁹ Al igual que sus predecesoras, la Ley de 1988 configuraba

⁷² Real Orden de 30 de abril de 1930, publicada en la Gaceta de Madrid, 27 de mayo de 1930, no. 127.

⁷³ Véase Carlos Fernández-Novoa, *El Color y Las Formas Tridimensionales en la Nueva Ley Española de Marcas*, ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR 41 (1989-1990). El artículo 126 excluía de la prohibición el color de las “divisas de reses bravas y orillos, por constituir su índole especial el color o combinación de colores.” *Id.*

⁷⁴ Se considera que son colores fundamentales los siete colores del arco iris. Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 70, a la pág. 1568.

⁷⁵ Los colores puros son aquéllos que, como el blanco y el negro, “poseen un especial cromatismo y pureza que los hace fácilmente inidentificables.” *Id.* a la pág. 1568. Véase, además, Fernández-Novoa, *supra* nota 73, a la pág. 48.

⁷⁶ Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 70, a la pág. 1569.

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ Ley 32/1988 [Ley de Marcas], 10 noviembre de 1988 (Esp.), BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 11 diciembre de 1988, a la pág. 32238, disponible en http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/es/es010en.pdf.

⁷⁹ *Id.* al tit. 1, art. 1.

un tipo de marca lo suficientemente amplio como para admitir marcas constituidas sólo por un color.⁸⁰

Ahora bien, la barrera a la protección del color único aquí tampoco venía establecida por la definición de marca, sino, por vía de prohibición expresa.⁸¹ La Ley de 1988 en el artículo 11.1 (g) establecía que “el color por sí solo” no podía registrarse como marca, a menos que “estuviese delimitado por una forma determinada”.⁸²

Bajo las disposiciones de la Ley de 1988 no cabía siquiera la posibilidad de obtener la protección del color *per se* aunque éste hubiese adquirido significación secundaria.⁸³ Ello se interpretaba como una presunción irrefutable de la incapacidad distintiva absoluta del color por sí mismo o como una forma de resolver el conflicto entre la protección de la identidad comercial en el mercado y la libre competencia.⁸⁴

4. Ley 17/ 2001 de 7 de Diciembre, de Marcas

El inciso (1) del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, define marca como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”⁸⁵ Prosigue un catálogo *numerus apertus* de signos que pueden constituir marcas como, por ejemplo, palabras, figuras, símbolos, dibujos, letras y cifras.⁸⁶ Llama la atención que en la lista se incluyen las formas tridimensionales y los sonoros, dos ejemplos típicos de signos no tradicionales.⁸⁷ No obstante, se excluye toda referencia al color único como marca.⁸⁸

El texto, el tenor y los fundamentos inspiradores de la Ley de 2001 podrían justificar la conclusión de que no puede negarse radicalmente el registro de otro tipo de signos o símbolos como lo son los táctiles, gustativos u olfativos, en atención a que el listado de signos susceptibles de constituir marcas es simplemente enunciativo.⁸⁹

⁸⁰ Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 70, a la pág. 1572.

⁸¹ *Id.* a las págs. 1573-1574.

⁸² Esta frase no consagra propiamente una excepción a la prohibición del color único, pues no se trata en realidad del color único, sino más bien de una combinación de forma y color. *Id.* a las págs. 1576-1578. Véase, además, Manuel Martínez Miguez, *La Protección del Color Único como Marca en el Derecho Español*, ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR 117 (1982).

⁸³ Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 70, a la pág. 1578-1579.

⁸⁴ *Id.* a la pág. 1579.

⁸⁵ Ley 17/2001 [Ley de Marcas], 7 de diciembre de 2001, art. 4 (Esp.), disponible en http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/es/es080en.pdf.

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ Véase Salvador Ferrandis González, COMENTARIOS A LEY DE MARCAS 46 (2002).

Dicha conclusión se acentúa en el caso del registro del color, toda vez que la prohibición que aparecía en el artículo 126 Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, así como en el artículo 11.1 (g) de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, no tiene correspondencia en la Ley de 2001.

Otra razón, tal vez más importante, que abona a la conclusión de que en el régimen español hoy día sí se admite el registro del color único es que así lo exige el marco imperativo de la normativa de marcas comunitarias, al que debe ajustarse la legislación española. De hecho, la propia Exposición de Motivos de la Ley de 2001 establece que uno de sus objetivos es “incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español.”⁹⁰

Por lo antes expuesto, resulta plausible la contención de que en el ordenamiento jurídico español es posible registrar una marca que consista de un solo color.⁹¹ No obstante, no falta quien aduzca que el registro de color no es posible toda vez que para algunos ello atentaría contra la prohibición de carácter general contenida en la ley a los efectos de que no podrá constituir una marca el signo que carezca de carácter distintivo.⁹²

V. LA PROTECCIÓN DEL COLOR ÚNICO COMO MARCA EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

1. Regímenes nacionales

La mayoría de los países que integran la Comunidad Europea han permitido en sus ordenamientos jurídicos nacionales el registro del color único como marca.⁹³ En estos supuestos, se tiende a exigir que solicitante demuestre que el color ha adquirido distintividad (“*secondary meaning*”), esto es, que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica.⁹⁴

Con respecto al tema del procedimiento de inscripción, la mayoría de las oficinas nacionales de registros de marcas establecen el

⁹⁰ Ley de Marcas, Memorando Explicativo § 4.

⁹¹ Un informe preparado por la Asociación Internacional de Marcas (“INTA”, por sus siglas en inglés) revela que a pesar de que la Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre no prohíbe el registro de un color único, la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha negado sistemáticamente a registrar este tipo de marca. Véase NON-TRADITIONAL MARKS IN EUROPE: SHAPE AND COLOUR TRADEMARKS, COMMON ISSUES WITH OBTAINING, EXPLOITING AND ENFORCING; Informe de marzo de 2005, *disponible en* https://www.inta.org/downloads/tap_nontradEU.pdf.

⁹² *Id.*

⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Id.*

requisito de que se identifique adecuadamente el color, ya sea por medio de una muestra depositada o por referencia a un código de colores reconocido internacionalmente, como, por ejemplo, el sistema PANTONE.⁹⁵ En algunos casos, se requiere una descripción narrativa del color.⁹⁶

2. *Directiva y Reglamento sobre la marca comunitaria*

La elaboración, interpretación y aplicación de las leyes nacionales de los Estados que integran la Comunidad Europea debe hacerse acorde con los principios recogidos en la normativa comunitaria y desarrollados y concretados después por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, sobre todo en aquellas materias calificadas de obligatorias, como es la definición de marca.⁹⁷

En el Derecho Comunitario Europeo, la regulación de las marcas se nutre principalmente de dos cuerpos normativos: la Directiva 89/104 del Consejo de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,⁹⁸ y el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.⁹⁹ Se trata de dos fuentes trascendentales porque rigen la marca comunitaria y porque la marca nacional se regula prioritariamente por éstas esas normas y, sólo después, por la legislación nacional.¹⁰⁰

El artículo 2 de la Directiva establece que “podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.”¹⁰¹

Por su parte, el artículo 4 del Reglamento se expresa en similares términos: “Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ Véase *Pantone Home Page*, <http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx>.

⁹⁷ Jaume Pellisé Capell & María Teresa Solanelles Battle, *La Protección del Color Único como Marca en el Derecho Comunitario*, REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1101,1123-1124 (1998).

⁹⁸ Véase Directiva 89/104, 1989 O.J. (L 40) (EC), disponible en <http://oami.europa.eu/ES/mark/aspects/direc/direc.htm>.

⁹⁹ Véase Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, disponible en <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg.htm>.

¹⁰⁰ Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 97, a la pág. 1104.

¹⁰¹ Véase *Directiva del Consejo*, *supra* nota 98.

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”.¹⁰²

La definición de marca formulada en la Directa y en el Reglamento es sumamente amplia.¹⁰³ Meramente ofrecen un listado de ejemplos de signos que pueden constituir marcas, con lo que, dejan la puerta abierta para que signos no tradicionales también lo sean, si cumplen con la función de identificar y distinguir productos o servicios.

La normativa comunitaria no contiene ninguna prohibición expresa del color único como marca. No constituye una causa de denegación de registro o de nulidad de signo ya registrado. Dichos principios son de obligado cumplimiento para los Estados, por lo que no sería admisible ni una definición nacional de marcas más restrictiva, ni un mayor número de causas de denegación de registro que las definidas en la normativa comunitaria.

Por tanto, como regla general, al igual que los otros signos, el color puede constituir una marca comunitaria, si es distintivo y no incurre en alguna o algunas de las prohibiciones o causas de nulidad taxativa e imperativamente enumeradas en la normativa comunitaria.¹⁰⁴

3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

El tema de la protección del color único ha sido objeto de intensos debates en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, órgano de control del Derecho comunitario europeo. En el año 2003, en el renombrado caso de *Libertel Groep vs. Benelux Merkenbureau*, finalmente declaró cuál el estándar aplicable en estos casos.¹⁰⁵

El Tribunal sostuvo que los colores no tienen la capacidad inherente de comunicar información específica, mucho menos del origen del producto o del servicio.¹⁰⁶ No obstante, dictaminó que el color *per se* puede constituir una marca únicamente si se demuestra que ha adquirido significación secundaria.¹⁰⁷ Añadió que el carácter distintivo debe apreciarse *in concreto*, teniendo en cuenta todas las circunstancias reales y en especial: el tiempo durante el cual se ha hecho uso del signo, - la relación con los productos y/o servicios, - la percepción que de él tiene el público correspondiente.¹⁰⁸

¹⁰² Véase Reglamento del Consejo, *supra* nota 99.

¹⁰³ Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 97, a la pág. 1109.

¹⁰⁴ *Id.*

¹⁰⁵ Caso C104-01, *Libertel Groep BV v. Benelux – Merkenbureau* 2003 (6 de mayo de 2003), disponible en http://www.copat.de/markenformen/c-104_01en.pdf.

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ *Id.*

El Tribunal invocó como fundamento primario de su decisión, el Reglamento del Consejo 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre Marca Comunitaria,¹⁰⁹ el cual define el concepto de marca ampliamente al indicar que pueden constituir una marca comunitaria “todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, 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”.¹¹⁰

4. *Informes de la Organización Mundial de La Propiedad Intelectual*

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “OMPI”) ha declarado que el color único puede constituir una marca. A continuación se replican los argumentos esbozados en sus más recientes informes sobre el tema.¹¹¹

La OMPI ha reconocido el hecho de que las empresas hacen uso deliberado y sistemático del color y las combinaciones de colores, en sus productos, materiales publicitarios y en sus puntos de venta y que actualmente los colores son un medio de identificación comercial cada vez más importante.¹¹²

En los referidos informes se destaca que de setenta y cinco oficinas de registro de marcas que fueron cuestionadas sobre el tema: (i) cuarenta y cinco afirmaron que admitían el registro de marcas constituidas por un solo color; (ii) setenta y una que permitían el registro de combinaciones de colores y; (iii) setenta y dos que aceptaban el registro de colores individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos.¹¹³

La OMPI considera que entre los requisitos que debe satisfacer una solicitud de inscripción de este tipo de marca es incluir una descripción en palabras del color.¹¹⁴ Añade que la representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una

¹⁰⁹ Véase Reglamento del Consejo, *supra* nota 99.

¹¹⁰ *Id.* Resulta pertinente apuntar que los Reglamentos del Consejo 2868/95 y 1041/2005 parecen partir de la premisa de que el registro de colores está permitido. Véase <http://oami.europa.eu/es>.

¹¹¹ Véase *Informes de la Organización Mundial de La Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS*, Decimosexta sesión (noviembre de 2006) y decimoséptima sesión (mayo de 2007), disponibles en <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/default.htm>.

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Id.*

¹¹⁴ *Id.*

representación pictórica de los bienes que posean el color reivindicado.¹¹⁵ Podría exigirse al solicitante que presente un cromatograma o se refiera al código de cualquiera de los sistemas de color conocidos internacionalmente tales como PANTONE, RAL, Focoltone o RGB.¹¹⁶

Por otra parte, advierte que es preciso que el color único haya adquirido distintividad y que no será susceptible de protección si constituye un elemento funcional del producto. Se entiende que una marca de color es funcional si cumple un objetivo utilitario, si se utiliza para obtener determinado resultado técnico en relación con el producto, es fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o afecta a su costo o a su calidad.¹¹⁷ Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legítima. Sin embargo, se afirma que por el interés público conviene mantener a disposición de terceros ciertos signos con miras a su libre utilización, lo que podría ser el caso de ciertos colores en determinadas industrias.¹¹⁸

5. Protocolo de Madrid

El Reglamento Común del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a Este Arreglo, cuyo texto entró en vigor el 1 de abril de 2007, también contempla el registro del color único.¹¹⁹ A partir del 1 de octubre de 2004, como consecuencia de la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid, los titulares de este tipo de marca cuentan con dos opciones: (i) extender la protección de la marca comunitaria al resto del mundo, ya que una solicitud o registro de marca comunitaria puede servir de base para una solicitud internacional o (ii) designar a la Comunidad Europea en una solicitud internacional.¹²⁰

VI. ALGUNAS OBJECIONES A LA PROTECCIÓN DEL COLOR ÚNICO COMO MARCA

A pesar de que la norma establecida en *Qualitex* y en *Libertex* de conferir protección del color único como marca fue elogiada por muchos, la misma no ha estado exenta de agudas críticas. Vale indicar que varios de los argumentos que se han esbozado en contra de la norma allí establecida reproducen los que se han invocado en otras jurisdicciones –y en Estados Unidos antes de *Qualitex*– para negar protección al color *per se*.

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ *Id.*

¹¹⁸ *Id.*

¹¹⁹ Véase http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf.

¹²⁰ *Id.*

1. Teoría de la incapacidad del color para actuar como marca

El primer obstáculo con que se enfrentaba la admisión del color único como marca era la idea generalizada de que el color único no es por sí mismo un medio adecuado para indicar al público el origen y distinguir los productos y servicios de una empresa de otros similares. Se consideraba que el público tiende a ver el color como mera accesorio ornamentación del producto principal.¹²¹

Sin embargo, “la experiencia de los países con un tipo de marca amplio y sin prohibición legal expresa, en los que cabe subsumir el color, ha demostrado que el color puede adquirir fuerza distintiva con el uso, y que, en ocasiones, puede llegar a ser el único medio de que un fabricante dispone para identificar y distinguir sus productos en el mercado”.¹²²

2. Teoría de la «Confusión de Tonos»

En *Qualitex* y en *Libertex* se descartó aplicar la teoría de la «confusión de tonos», lo que para algunos implica el rechazo a admitir las controversias únicas y particulares que presenta la percepción de los colores y de sus tonalidades. Ello se complica ante la ausencia de criterios que puedan guiar a los tribunales para resolver este tipo de controversias.¹²³

La percepción de los colores depende de múltiples factores variables, tales como el ambiente, la superficie del producto, la iluminación y si el color se yuxtapone a otro.¹²⁴ Sin embargo, lo más importante es que la percepción del color es esencialmente subjetiva, depende de la mente del observador y puede variar, por ejemplo, según la edad y memoria de éste.¹²⁵

Independientemente de que una empresa logre inscribir un color como una marca, la propia naturaleza de este tipo de signo crea obstáculos que impiden o dificultan el hacer valer los derechos resultantes de la protección del Derecho de Marcas. Los problemas que presenta la percepción del color provocan enormes dificultades

¹²¹ Véase Callman, *supra* nota 51, a la pág. 137.

¹²² Véase Capell & Solanelles, *supra* nota 70, a la pág. 1584.

¹²³ Véase Jean Hayes Kearns, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 ST. JOHN'S L. REV. 337 (1996).

¹²⁴ Para una discusión sobre el color, la percepción de matices, la iluminación y las respuestas cerebrales a este tipo de estímulo, véase George A. Agoston, *COLOR THEORY AND ITS APPLICATION IN ART AND DESIGN* 7 (1979); Anni Berger-Schunn, *PRACTICAL COLOR MEASUREMENT* 1-2 (1994). La apreciación de los matices de los colores es subjetiva y factores como la edad, cansancio y estado de ánimo pueden afectar la percepción individual del color. *Id.*

¹²⁵ RALPH M. EVANS, *AN INTRODUCTION TO COLOR* 223 (1948). Además, la percepción del color también depende del trasfondo o la superficie en donde se muestra.

cuando se intenta aplicar el criterio de probabilidad de confusión en el público. Será complejo hacer esta determinación cuando se alegue con un competidor utilizó un color sustancialmente similar al de la marca protegida.¹²⁶

Por otra parte, el problema de la percepción de las tonalidades de color también puede significar una desventaja competitiva para los competidores, quienes, rehusarán usar todas las tonalidades del color protegido para evitar un posible reclamo posterior de violación de la marca protegida.¹²⁷

En *Qualitex*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó este tipo de argumentos y adujo que los tribunales rutinariamente vienen obligados a hacer determinaciones comparativas complicadas y que ello no es diferente en los casos en los que se aduzca que dos competidores usan colores similares para identificar sus productos. No obstante, el Tribunal Supremo pasó por alto dos problemas fundamentales con los que se habrían de enfrentar los tribunales inferiores.

En primer lugar, el ambiente en el tribunal en que el que han de compararse tonalidades de colores puede diferir sustancialmente de aquél en donde el consumidor adquiere el producto.¹²⁸ Los consumidores no suelen hacer un análisis detallado de la apariencia del producto para determinar su fuente de procedencia. De hecho, la protección que hoy día se le concede a la marcas ha provocado que el consumidor se haya acostumbrado a la rápida identificación de la fuente de origen del producto.¹²⁹

El segundo problema que presenta el que se rechaza la teoría de la «confusión de tonos», es que ignora la realidad de que independientemente de la capacidad humana de distinguir millones de colores, lo cierto es que la experiencia común es que las diferencias sutiles en las tonalidades de un color pueden ser prácticamente imperceptibles e imposibles de determinar.¹³⁰

3. Teoría del «agotamiento de colores»

En *Qualitex*, el tribunal descartó que la escasez de colores justificara una prohibición, de suyo, al registro del color único. Así pues, indicó que “cientos de pigmentos de colores son manufacturados y que miles de colores se pueden obtener mezclando los existentes”.¹³¹

¹²⁶ Véase Gilson & LaLonde, *supra* nota 4.

¹²⁷ Véase G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385 (7th Cir. 1959).

¹²⁸ Véase Kearns, *supra* nota 123.

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ Véase Stephen J. Newman, *Kill The 'Mere Color' Rule: Equal Protection for Color Under the Lanham Act*, 61 U. CHI. L. REV. 1595 (1994).

¹³¹ *Qualitex Co. v. Jacobsen Prod.*, 514 U.S. 159, 166.

Los expertos estiman que en condiciones visuales ideales, un ojo normal puede distinguir entre diez millones de colores diferentes. Sin embargo, estas cifras no sirven de mucho en el contexto de las marcas toda vez que el consumidor, de ordinario, no tiene la oportunidad de comparar físicamente las tonalidades de dos productos similares.¹³²

Además, los consumidores vienen obligados a depender de la memoria para comprar productos y en el caso de los colores las referencias nominales que tienen para identificarlos suelen ser limitadas. De hecho, aunque teóricamente existen cientos de nombre de color, los que la mayoría de las personas utilizan para referirse a éstos pueden ser tan pocos como doce.¹³³

Por otro lado, los problemas de la confusión de tonalidades aportan a la teoría del agotamiento de colores. Los competidores, para evitar que el consumidor se confunda —o para prevenir la violación de una marca protegida, eliminarán de su catálogo de alternativas amplias bandas de color disponibles. Ello agotará la oferta de colores disponibles para uso comercial y por tanto, se le hará difícil a los competidores escoger un color apropiado, lo que les privará de competir efectivamente.¹³⁴

Un problema adicional que presenta el rechazar el argumento del “agotamiento de colores” es que existe un número limitado de colores deseados en particulares industrias. Si todos los colores atractivos para determinada categoría de productos no están disponibles porque están protegidos, un nuevo competidor estará en desventaja porque con probabilidad se verá obligado a usar un color poco atractivo no protegido.¹³⁵

VII. CONCLUSIÓN

La proliferación del uso de estímulos multisensoriales con el objetivo de acaparar la atención del consumidor y de identificar los productos en el mercado ha provocado que en los últimos años los regímenes nacionales e internacionales hayan comenzado a conferir protección como marcas a símbolos no tradicionales, siempre que éstos sirvan el objetivo fundamental de identificar productos o servicios. Uno de dichos signos no tradicionales es el color único.

Indudablemente, uno de los retos con los que el Derecho de Marcas ha de enfrentarse en las próximas décadas es la formulación de principios que atiendan las problemáticas particulares que presenta el

¹³² Véase EVANS, *supra* nota 125, a la pág. 230.

¹³³ *Id.*

¹³⁴ Véase Kearns, *supra* nota 109.

¹³⁵ *Id.*

que se conceda derechos propietarios exclusivos sobre marcas consistentes en signos que se valen de la percepción individual del consumidor, tales como las esencias, los sonidos, los sabores y los colores.

