



¿El sonido que emita una lata al abrirse se enmarca en la categoría de “marca de sonido”?

Catalina Chaparro Casas

Recientemente, la marca de sonido ha sido objeto de pronunciamientos por parte de las diferentes autoridades competentes de la propiedad industrial. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dejado claro su planteamiento en el sentido de indicar que, el sonido de una lata no puede ser considerado como una marca sonora por cuanto carece de la distintividad suficiente para ello.

Sobre el particular, es importante hacer una breve mención sobre el concepto de marca de producto o servicio y sus características. Este término consiste pues en todo signo que, siendo perceptible por los sentidos, se incluye o se imprime en la presentación de un producto o se usa para identificar un servicio particular, con el fin de distinguirlo y diferenciarlo de otros que circulen en el mismo mercado. En ese sentido, pueden configurar una marca, las palabras, imágenes, figuras, símbolos, logos, letras y números (visibles), así como los olores y los sonidos (no visibles).

Pero **¿cómo identificar si mi signo cumple con los requisitos para ser marca?** O mejor aún **¿cómo saber si mi signo se puede registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)?** El requisito principal que se debe cumplir es que el signo sea distintivo.

El requisito de distintividad implica que el signo escogido para identificar un producto o servicio contenga elementos originales que le den fuerza para diferenciar y distinguirse de la competencia. Bajo este entendido, se conocen como signos distintivos los elementos a partir de los cuales, un empresario se vale para hacer conocer o reconocer sus productos o servicios en el mercado y por eso, la regulación de los signos distintivos desde el derecho de marcas es una garantía para evitar ciertos actos de competencia desleal como la confusión o imitación.

Esta característica se encuentra consagrada en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y es entonces el primer aspecto que evalúa en el caso colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio, para decidir si un signo pretendido es apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica. Una vez la entidad verifica lo anterior, emite su decisión de manera que, si concede la marca, indica expresamente que *“posee la capacidad distintiva suficiente”*.

¿Cómo se verifica el requisito de distintividad en las marcas sonoras? Este tipo de marcas son aquellas formadas por ruidos, notas o sonidos que pueden ser musicales o no y las cuales se registran gráficamente por medio de un pentagrama - archivo de los signos sonoros y animados. Un ejemplo de marca sonora es la melodía de McDonald’s, Coordinadora o el rugido del león de los estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer.



Un caso particular:

El pasado 7 de julio de 2021, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se pronunció frente al caso de la sociedad alemana Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, cuyo signo pretendido era el sonido de abrir una lata, seguido por un silencio y un posterior burbujeo. La entidad reiteró la imposibilidad de describir el sonido con palabras u onomatopeyas y, además, la necesidad de su carácter distintivo, indicando que, como cualquier otra marca, el sonido al ser percibido por el consumidor debía transmitir en su mente, el origen empresarial específico del producto o servicio del que se tratase.

Luego de que la empresa solicitante recurriera la anterior decisión, el TGUE ratificó la misma, precisando que el sonido de una lata no es original y distintivo de un empresario en particular y, por el contrario, es el sonido clásico e intrínseco que hace cualquier lata, además de ser un elemento funcional. En conclusión, no es un sonido que pueda identificar o se asocie con un producto proveniente de un único agente, sino una solución técnica vinculada a la manipulación misma de las bebidas para consumirlas que no puede ser apropiada por un comerciante determinado.

La anterior decisión implica la posición de que, los sonidos que un producto produce por regla general, como por ejemplo una caja de chicles al moverse, una gaseosa al batirse o una llave de gas al abrirse, no son susceptibles de registro. En otras palabras, la habitualidad o lo común que resultan ciertos sonidos en algunos productos es igual al uso de palabras descriptivas o genéricas para definirlos y por ello, la prohibición de limitar los signos a dichos sonidos o palabras, pues su efecto probable en el mercado podría ser el mismo: restringir la competencia injustificadamente.

LECCIÓN APRENDIDA: Contar con los elementos legales y de diseño requeridos para ser distintivos a la hora de utilizar signos en el ejercicio de las actividades comerciales, con el fin de informarte de manera efectiva al consumidor sobre el origen empresarial de los productos y servicios.

En GHA asesoramos a nuestros clientes en el trámite de registro de sus signos distintivos ante la SIC, adoptando todas las medidas para que de manera anticipada se cumpla con los requisitos evaluados por la entidad en su examen de fondo para su registro.