

Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos



MANLIO BASSINO PINASCO

Abogado por la Universidad de Lima,
Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica del Perú,

ANDREA JIMÉNEZ GARAY

Abogada por la Universidad del Pacífico,

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Nociones generales de las "Marcas".
 1. El Concepto de Marca.
 2. Tipos de Marcas.
 3. Requisitos para el registro de una marca.
 - 3.1. Carácter Distintivo de las Marcas. Carácter Distintivo de las Marcas.
 4. Representación Gráfica.
- III. Marcas No Tradicionales.
 1. Marcas Olfativas.
 2. Marcas Gustativas.
 3. Marcas Sonoras.
 4. Marcas Táctiles.
- IV. Reflexiones finales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

El presente artículo gira en torno al debate y aclaración de la situación y parámetros de registrabilidad de las actualmente llamadas "Marcas No Tradicionales", las mismas que –al igual que las Marcas Tradicionales– están destinadas a distinguir productos y/o servicios en el mercado, pero son percibidos por el consumidor a través de sus otros cuatro sentidos distintos al de la vista.

Palabras clave: Marcas no tradicionales – Registrabilidad – Distintividad – Representación gráfica – Marcas sonoras – Marcas olfativas – Marcas gustativas – Marcas táctiles.

ABSTRACT:

The present article revolves around the debate and clarification of the situation and parameters of registration of the nowadays called "Non-traditional Trademarks", which –as well as traditional Trademarks– are meant to distinguish products and / or services in the market, but distinguished as these ones are perceived by the consumer through the four senses different from the sight.

Keywords: Non-traditional Trademarks – Registration – Distinctiveness – Graphic representation – Sound marks – Smell marks – Tactile marks.

"Una marca es un signo, un signo con significación, que comunica ideas, que inquieta teniendo que ser dentro de sí misma, una estructura estética. Una marca es también una señal, que da diferenciación, que permite orientar, que permite reconocimiento que se graba y que grava. Una marca también puede ser una cicatriz, por las huellas que deja, tal puede ser su impacto, que puede llegar a herirnos. Pero sobre todo una marca es propiedad".

dejando atrás aquellas formas de identificación de productos y servicios percibidas únicamente por la vista.

Asimismo, con la evolución del marketing y las estrategias de venta, cada vez resulta más común que las empresas desarrollen estas nuevas formas –no tradicionales– de expresión, con la finalidad de brindar a los consumidores, con las "marcas", un concepto o experiencia completa que deje huella en ellos, de tal manera que oriente sus preferencias de consumo hacia determinado ofertante.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las marcas representan uno de los activos más importantes para las empresas, las cuales no solamente invierten en ellas como un mecanismo para identificar sus productos o servicios; sino que, además, las utilizan como una herramienta para fidelizar a un sector de consumidores específico en el mercado.

La importancia y gran utilidad de las mismas, ha generado que se desarrollen nuevas formas de expresión de estos signos distintivos, perceptibles hoy en día por los distintos sentidos del ser humano (tacto, audición, olfato o gusto),

Frente a este contexto, estos nuevos signos marcarios han generado un nuevo reto para las Oficinas Registrales de Marcas alrededor del mundo, no solo por la novedad que representan, sino también por la dificultad que generan al establecer criterios y estándares claros que definan el cumplimiento de los principales requisitos de registro de una marca: i) la distintividad y ii) la susceptibilidad de representación gráfica.

En consecuencia, resulta importante realizar un análisis de la situación actual de dichos signos y

1. ARBELAÉZ, Martín Uribe. *Propiedad Industrial Neoliberalismo y Patente de la Vida*. Colombia: Ediciones Doctrina y Ley Limitada, 2002, p. 42.

los avances que estos han presentado, no solo a nivel nacional sino internacional. Y es justamente ello, el objetivo del presente artículo, el mismo que desarrollará brevemente el concepto y tipos de marcas, los requisitos para su registro; así como, de manera individual, la situación jurídica y registral de las denominadas *marcas no tradicionales*, perceptibles por el olfato, la audición, el gusto y el tacto.

II. NOCIONES GENERALES DE LAS "MARCAS"

Desde la época romana, en el mercado se utilizaban medios de identificación o autenticación del origen empresarial de los productos que se comercializaban en ese entonces; principalmente, tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción, así como, quesos, vinos y colirios oculares².

Posteriormente, luego de la revolución industrial, con el crecimiento económico de los países y la evolución de las estrategias de marketing, se universalizó el uso de las marcas como elemento indispensable para un desenvolvimiento eficiente de la actividad empresarial; y, en consecuencia, para el fomento de la competencia leal en el mercado. Así, surgió la necesidad de diseñar y estructurar un sistema de protección efectivo para dicha herramienta empresarial, que permitiera y permitiera que los consumidores puedan identificar los bienes y servicios de un determinado proveedor. Fue así, que a nivel internacional se empezó a diseñar políticas y marcos normativos para el sistema marcario.

Hoy en día resulta imposible imaginar un mercado competitivo eficiente sin un sistema de marcas. Es más, en la actualidad las marcas representan uno de los activos más importantes para las compañías locales e internacionales; las

cuales destinan grandes montos de inversión al posicionamiento de las mismas, ya que ello reflejará una rentabilidad mayor para sus empresas y los diferenciará de sus competidores.

En ese contexto, en el mercado peruano –así como, a nivel internacional– se le otorga a las marcas un alto valor comercial. Ello se puede ver reflejado en el incremento del total del número de solicitudes presentadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –en adelante, "INDECOPI". Recordemos que en los países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo el Perú, el derecho marcario es constitutivo; por lo que, será el registro de un signo el que le otorgue a su titular la protección y derechos que por ley le asistan. Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 –Régimen Común de Propiedad Intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina– en adelante, la "Decisión"–, se señala que: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

Así, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en el 2005 se presentó un total de 18.821 solicitudes de registro de marcas; mientras que al 2015 se llegaron a presentar un total de 26.354; es decir, que en la última década hubo un incremento de más de 18.000 solicitudes de marcas presentadas ante el INDECOPI³.

Adicionalmente, en el último estudio del impacto económico de las marcas en los cinco países de América Latina (Chile, Colombia, México, Panamá y Perú), publicado en el año 2016, se concluyó que dichos países "muestran una tendencia positiva en el número de marcas registradas en cada año desde 2010 y en los casos de México y Perú, las marcas han crecido por encima del crecimiento del PIB, es decir cada vez

2. BERTONE, L. E. *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2003, p. 127, citando a Bendetto, M. A. (1975) Marchio (storia), en *Enciclopedia del Diritto*. Tomo 25, p. 577.
3. Ver base de datos estadísticos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, actualizada a noviembre de 2016. Disponible en: <<http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/lpsStatsResultValue>>.

*cuentan con más marcas registradas por unidad de actividad económica, mostrando una intensificación en su uso*⁴.

Ahora bien, debemos entender que una marca es un signo, cuya capacidad distintiva, informa a los consumidores respecto del origen empresarial de determinados bienes y/o servicios; permitiendo que estos sean diferenciados de los demás productos y/o servicios idénticos y/o vinculados que son abastecidos por otros proveedores.

Cabe precisar que las marcas no son el único elemento que identifica y diferencia un producto y/o servicio de sus similares, aunque pueden ser consideradas el elemento más importante. *"Es el caso por ejemplo del conjunto de elementos que utilizan determinados establecimientos que permiten diferenciarlos de otros y que están constituidos, entre otros, por los uniformes de los empleados, por el color y tipo de mobiliario, por la disposición de los elementos dentro del establecimiento, por el menú, por el diseño arquitectónico del lugar, etc"*⁵.

No obstante ello, el objeto de estudio del presente artículo será únicamente el sistema marcario, enfocado específicamente en la evolución del concepto de marca; y, las nuevas expresiones de las mismas que se han generado a partir de dicha evolución. De tal manera, que se pueda abrir el debate y aclarar la situación y/o parámetros de registrabilidad de las actual-

mente llamadas "Marcas No Tradicionales", las mismas que –al igual que las Marcas Tradicionales– están destinadas a distinguir productos y/o servicios en el mercado, pero son percibidos por el consumidor a través de sus otros cuatro sentidos distintos al de la vista.

1. El Concepto de Marca.

La marca es el signo o seña utilizada como herramienta para distinguir un producto o servicio de otro; y, por tanto, cumple un rol preponderante en el proceso competitivo de un mercado, permitiendo a los consumidores adquirir los productos o servicios que buscan, sin incurrir en costos de transacción elevados. Cabe precisar, que *"las marcas no garantizan la absoluta y plena satisfacción de los consumidores. Y no tienen por qué hacerlo. Deben eso sí constituirse como mecanismos adecuados de revelación de información (...)"*⁶.

En ese sentido, las marcas *"(...) no garantizan que el público adquiera lo que desea pero (...) facilitan al público la adquisición de lo que desean. El consumidor de alimentos o el adquirente de un automóvil, sabrán quizás que no podrán comprar caviar iraní ni un Mercedes Benz último modelo, pero entre los productos que están al alcance de su bolsillo saben que la marca X tiene más atractivo para él que la marca Y. De no existir las marcas, comparar sería mucho más difícil, y mucho mayores serán los problemas que tendría que afrontar el comprador"*⁷.

4. Cfr: ASIPI, INTA y FIEL, *"Las marcas en América Latina Estudio del impacto económico en cinco países de la región (Chile, Colombia, México, Panamá y Perú)"*.

Disponible en: <http://www.inta.org/Communications/Documents/Latin_America_Impact_Study_ES_121216.pdf>. Tabla 4: Participación de residentes y no residentes en el registro de marcas en los países seleccionados de América

Latina Fuente: elaboración propia según la OMPI

Participación de los No Residentes en registro de marcas - En %		
País	Año 2010	Año 2014
Chile	37,7	38,2
Colombia	41,2	34,2
México	28,8	23,3
Panamá	62,4	66,4
Perú	37,7	39,9

5. METKE MÉNDEZ, Ricardo. *El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal*. En: Estudios de Propiedad Intelectual. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011, p. 100.

6. RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo y SOSA HUAPAYA, Alex. *Con Licencia para Anunciar: Un tratado del Derecho Publicitario en el Perú*. En: Themis. Lima, 2014, pp. 165.

7. Loc Cit.

Actualmente, la marca es el principal instrumento publicitario de una empresa, i) cuyo retorno se materializa en la preferencia de los consumidores y el mayor número de ventas que ello le genere; y ii) cuya correcta utilización importa al Estado como ente regulador y protector del correcto desenvolvimiento del proceso competitivo⁸. En efecto, como nos dice el profesor Torres: *"las empresas concentran, resumen y diferencian sus ofertas a través de las marcas y los consumidores compran marcas. Las marcas son los elementos más visibles de las empresas y los productos. Sin embargo, es obvio que todas las marcas no gozan de la misma visibilidad"*⁹.

Asimismo, las *"marcas proporcionan valor a la sociedad –incrementan la utilidad de los bienes que las portan– para todos los agentes que, directa o indirectamente están imbricados en las relaciones de intercambio. Y su importancia es tal que hay marcas que tienen más notoriedad que países. Algunas de ellas, incluso, forman parte de culturas generales. Otras, se erigen en símbolos de estilos de vida"*¹⁰.

Las marcas son un fenómeno complejo, útil y esencial en un mercado, formado por muchos oferentes y demandantes, entre los cuales existe un latente problema de asimetría informativa que se busca regular a través de las leyes; pero que, puede ser atacado empleando como herramienta el uso eficiente de marcas en beneficio de los consumidores, los proveedores, la sociedad en general, y, el correcto desenvolvimiento del proceso competitivo en el mercado.

En virtud de lo expuesto, la elección de una marca es una decisión importante para las empresas, que debe obedecer no solo a criterios

estéticos, comerciales y de marketing; sino que además deberá ser analizada bajo el marco jurídico que corresponda al territorio donde se solicite la misma; para que, de esa manera, goce de los beneficios de la protección legal que le otorga dicho ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 134 de la Decisión señala que: *"(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*. En otras palabras, el INDECOPI otorgará el registro de un signo solicitado como marca, únicamente cuando cumpla dos requisitos: i) tener carácter distintivo; y, ii) ser susceptible de representación gráfica.

Adicionalmente, el referido artículo 134 de la Decisión señala que podrán constituir marcas los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

8. Asimismo, *"(...) marcas proporcionan valor a la sociedad –incrementan la utilidad de los bienes que las portan– para todos los agentes que, directa o indirectamente están imbricados en las relaciones de intercambio. Y su importancia es tal que hay marcas que tienen más notoriedad que países. Algunas de ellas, incluso, forman parte de culturas generales. Otras, se erigen en símbolos de estilos de vida"*. En TORRES RUIZ, Francisco José. *"Marcas y Marketing: El valor y la gestión de la marca"*. En: MARTINEZ GUTIERREZ, Ángel. *"Marca y Publicidad Comercial- Un Enfoque Interdisciplinario"*. En: La Ley, España: 2009, p. 246.

9. En TORRES RUIZ, Francisco José. *"Marcas y Marketing: El valor y la gestión de la marca"*. En: MARTINEZ GUTIERREZ, Ángel. *"Marca y Publicidad Comercial- Un Enfoque Interdisciplinario"*. En: La Ley, España: 2009, p. 261.

10. *Ibid.*, p. 246.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en el Proceso 07-IP-2013– ha señalado que *“el artículo 134 de la Decisión (...), en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario (...).”* Es así, que la normativa vigente –al establecer una lista *numerus apertus*– permite el registro de nuevas formas de signos que sean susceptibles de distinguir productos y/o servicios en el mercado, en tanto cumplan con los dos requisitos indispensables señalados en el párrafo anterior.

En ese sentido, consideramos que la redacción flexible del artículo 134 de la Decisión y, en consecuencia, del concepto legal de una marca, permite brindar mayor protección a nuevas formas o signos utilizados por empresas, que resulten de la evolución constante de las estrategias de marketing, para identificar sus bienes o servicios. Es pues el dinamismo, la característica que mejor describe al derecho de Propiedad Industrial; pues es una de las ramas del derecho que con mayor velocidad se adapta a los cambios que son generados por las fuerzas económicas, sociales y creativas de la sociedad¹¹.

Finalmente, el ilimitado concepto de lo que puede ser considerado como marca está recogido en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –en adelante, el “Acuerdo sobre los ADPIC”–, el mismo que comienza señalando que: *“podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa*

de los de otras empresas”. En consecuencia, el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece prácticamente que cualquier signo capaz de cumplir con la función identificadora de una marca; a decir, capaz de identificar el origen empresarial de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado, diferenciándolos de sus competidores; puede ser considerado como una marca. No obstante, el referido artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, también señala que *“los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”*.

2. Tipos de Marcas.

Tradicionalmente las marcas eran asociadas a una figura determinada (marca figurativa), una denominación específica (marca denominativa), o la combinación de ambos (marca mixta); es decir, signos que eran susceptibles de ser apreciados –principalmente– por el sentido de la vista. No obstante, en los últimos años, particularmente en la última década, con la evolución del marketing, y la apertura del marketing sensorial¹², se puede observar que se han desarrollado nuevas formas de aproximarse y captar la atención de los consumidores. Y es, bajo este contexto, que se han empezado a desarrollar las denominadas marcas no tradicionales.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual –en adelante “OMPI”– desde el 30 de julio de 2007, mediante documento SCT/16/2, señaló que: *“la diversidad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas y emplear en el mercado (visibles o no visibles)*

11. CASTRO GARCÍA, Juan David. “Las Marcas No Tradicionales”. En: *Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual* No. 16, Universidad Externado de Colombia. Colombia: 2012. Disponible en: <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682>>.

12. *Loc Cit.* “El marketing sensorial. El marketing en general tiene como propósito estimular el gesto de compra que hace un consumidor de un producto. Ese estímulo ha sido tradicionalmente de carácter visual, sin embargo los cambios que han ocurrido en donde la competencia cada vez es más difícil han hecho que se busquen otro tipo de estímulos. el marketing sensorial es entonces aquel tipo de marketing en donde el estímulo al comprador no es simplemente visual sino también olfativo, gustativo, sonoro y táctil. Almacenes de cadena que tienen un olor propio, la puerta de un automóvil que hace un ruido particular y que transmite una sensación de buena calidad son el resultado de campañas de este tipo de marketing que considera que “un consumidor tiene mayor inclinación a gastar más dinero en un lugar en donde él se siente bien, estimulado por un olor, una música o un ambiente agradable”.



Indica que el Derecho de marcas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente tipos de marcas nuevas; es así que, inicialmente, los signos que ahora conocemos como "Marcas No Tradicionales" fueron identificados por la mayoría de países miembros de la OMPI como "Nuevos Tipos de Marcas".

No fue sino hasta que en la Decimoséptima Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, dicho concepto evolucionó, mediante la propuesta de utilización del término "Marcas No Tradicionales" en lugar de "Nuevos Tipos de Marcas"; en dicha sesión se señaló que muchos de estos signos se conocen y se están utilizando en diversas jurisdicciones; y, que por tanto, no era adecuado calificarlos como "nuevos".

Los signos no tradicionales, bien sean visibles o no, que pueden llegar a considerarse como marcas –y por tanto ser susceptibles de ser registrados ante la Autoridad Administrativa correspondiente– son por ejemplo: los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma, entre otros. La dificultad actual recae en la falta de unificación y criterios claros que permitan brindar a sus titulares una protección legal eficaz de las mismas.

Con mayor rigurosidad, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI–¹³ clasificaba

los diversos signos no tradicionales capaces de constituir una marca de la siguiente manera:

- i) Signos visibles: marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición, marcas gestuales; y,
- ii) Signos no visibles: marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles.

En este contexto, las Marcas No Tradicionales han ido adquiriendo reconocimiento legal, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, principalmente por la Decisión; y, en el internacional –hace poco más de una década– por medio del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado por los Estados Miembros de la OMPI, el 27 de marzo de 2006, cuyo objetivo principal es el crear un marco internacional de armonización de los procedimientos y/o trámites del registro de marcas¹⁴.

Lo cierto es que estos signos no tradicionales son cada vez más comunes en el mercado, ya que además de cumplir con las funciones tradicionales de las marcas^{15,16} –a decir, indicación de origen empresarial, distinción de productos y servicios, garantía y publi-

13. En el Documento de la Decimosexta Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, SCT/16/2. Así como en el Documento de la Decimoséptima Sesión del Comité Permanente sobre Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, celebrado en Ginebra del 7 al 11 de mayo del 2007, de fecha 29 de marzo del 2007.

14. Como antecedente normativo al Tratado de Singapur, nos permitimos hacer referencia al *Trademark Law Treaty* (TLT), adoptado el 27 de octubre de 1994, con el objetivo de armonizar los trámites del registro de marcas; pero que, sin embargo, excluyen –probablemente porque en dicha época no era relevante– de manera expresa a las marcas no tradicionales. Ver más en: <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/>>.

15. RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo y SOSA HUAPAYA, Alex. Op Cit. "La marca desempeña diversos roles siendo la finalidad distintiva la función central que ésta pretende desempeñar. En efecto, en el mercado, la marca permite la individualización de los productos o servicios distinguidos por ésta; según corresponda, así como permite la distinción de tales productos o servicios entre otros similares. En otras palabras, la marca permite la identificación y diferenciación de los productos o servicios distinguidos por la marca. Ambas funciones comprenden la finalidad distintiva característica de estos signos distintivos.

El cumplimiento de esta finalidad distintiva no es otra cosa que el desempeño de un comportamiento marcario. Este

cidad¹⁷-, permiten buscar mecanismos novedosos para fidelizar a los consumidores al uso de determinada marca, creando la experiencia completa al adquirir determinado producto y/o servicio¹⁸; por ejemplo, el escuchar la corneta de los Helados D'Onofrio –signo sonoro–, no solamente nos evoca la idea del origen empresarial de los helados y nos permite diferenciar dichos productos de sus similares fabricados por otros competidores, sino que, además –como consumidores–, nos evoca la idea de una carretilla tradicional ofreciendo Helados D'Onofrio en verano por el barrio donde vivíamos de pequeños –es decir, nos hace sentir la experiencia de volver a recordar/vivir esos momentos.

En otras palabras, la percepción¹⁹ de las Marcas No tradicionales que se genera en el consumidor, y que le permite diferenciar los determinados

productos y/o servicios de otros idénticos y/o vinculados proporcionados por un proveedor distinto, es diferente al de las Marcas Tradicionales. En efecto, los signos distintivos “usualmente, se han percibido mediante la vista dado que los mismos se manifiestan a través de palabras o imágenes. Hoy en día, y en virtud de los nuevos avances en relación a la comercialización de los productos, se está tratando de llegar al consumidor a través de medios diferentes al de la vista, como el gusto, el olfato, la audición y el tacto. Es por esta razón que surgen en el panorama de los signos distintivos los signos no tradicionales de naturaleza gustativa, olfativa, auditiva y táctil. Este surgimiento implica, a su vez, la necesidad de acudir a nuevas formas de representación de esos signos”²⁰.

La importancia de las Marcas No Tradicionales para las empresas, se ve reflejada en los montos

comportamiento marcarlo implica la creación de un vínculo entre el signifiante (el signo o medio) y los productos o servicios distinguidos (los significados). La identificación del comportamiento marcarlo permitirá que distingamos los usos con finalidad distintiva de los usos meramente referenciales o informativos”.

16. “(...) un sistema de marcas está diseñado para lograr dos objetivos. El primero consiste en reducir los costos de búsqueda de los consumidores y el segundo en proporcionar a las empresas importantes incentivos para establecer y mantener una alta calidad en los bienes y servicios”. FISHER, William W. “Los límites de la Propiedad Intelectual: Planteando una alternativa al sistema de protección tradicional”. En: ADVOCATUS Nº 14. Lima: 2006, p.11.

17. Ver OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Sexto Edición Actualizada y Ampliada. Argentina: Lexis Nexis, 2006. pp. 2-5.

18. “[O]pening a Tiffany package will feel different from opening a Macy’s package –the feeling will be more intense, more special. Further, the wearing of Tiffany bracelet may even make the wearer feel more attractive and confident...The associations of prestige and quality are hypothesized to actually change the use experience....

Frequently, above, I have referred to brand “images,” but TIFFANY, APPLE, WILLIAMS-SONOMA, HARLEY-DAVIDSON, VIAGRA, MICHELIN, ROLEX and MONTBLANC are more than “images”-temporal impressions created by an advertising campaign. Each is a total identity: each has its own personality; each has known benefits and attributes, both functional and personal, that foster a relationship; and each has the trustworthiness to deliver on its promises (...).

*To the extent that brands can assist us in scaling the last three rungs of the ladder, they create, to repeat, “perceptions” that consumers rightfully “value.” Consumers thus logically, rationally and emotionally are interested in more than quality and price, and I submit that their mental as well as their physical expectations are entitled to insulation”. En: Dinwoodie Janis. *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*. Second edition, ASPEN PUBLISHER. pp. 20-21.*

19. “La percepción implica una aprehensión profunda de la realidad capturada por los sentidos. Va más allá de la simple captación de los objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestión y relacionarlo y compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones. La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente”. En: CASTRO, Juan David. “Las Marcas No Tradicionales” (Non Traditional Trademarks). En: Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual No. 16, 2012. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <<http://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682>>.

20. CASTRO GARCÍA, Juan David. *Op Cit*.

de inversión y el creciente número de solicitudes de dicho tipo de marcas. No obstante ello, su desarrollo a nivel jurisprudencial en el país –y en países vecinos como Ecuador y Colombia– ha sido mínimo. Al respecto, para HÖPPERGER *“las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación. El registro de las marcas “nuevas” o “no tradicionales” confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca”*²¹.

En suma, podemos afirmar que en nuestra sociedad moderna los hábitos y preferencias de los consumidores han cambiado; y han permitido dinamizar la forma en que las empresas buscan atraer y orientar la decisión de compra de los mismos; a través del uso de las denominadas marcas no tradicionales; las cuales tienen la particularidad principal de conferir al producto o servicio una cualidad emocional, y por tanto tienen un notable poder de seducción en los consumidores.

3. Requisitos para el registro de una marca

Tal como hemos señalado anteriormente, conforme al artículo 134 de la Decisión, el INDECOPI otorgará el registro de un signo solicitado como marca, únicamente cuando cumpla dos requisitos: i) tener carácter distintivo; y, ii) ser susceptible de representación gráfica.

3.1 Carácter Distintivo de las Marcas.

Para OTAMENDI, *“el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tienen*

*para poder ser marca. La marca, como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. Al oír o ver el consumidor una palabra sin poder distintivo sabrá que la referencia es un producto o a un servicio determinado. En cambio, cuando escuche o vea un signo distintivo, si bien puede tener una idea del producto en cuestión, cuando se trate de marcas evocativas, no sabrá de qué se trata. Salvo, claro está, que ya conozca la marca en cuestión”*²².

Es pues, la capacidad distintiva o carácter distintivo de un signo lo que determinará si el mismo es susceptible de ser registrado como marca. Además de ser el elemento o herramienta que permitirá al consumidor realizar una elección más eficiente –reduciendo costos de búsqueda– de los bienes o servicios que desea adquirir, también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que son ofertados en el mercado; ya que, es ella la que establece la relación y/o conexión entre los productos y su origen empresarial. En otras palabras, el carácter distintivo de una marca permite: i) identificar y ii) diferenciar productos y/o servicios en el mercado.

Asimismo, debemos tener en cuenta que –en el Proceso 19-IP-2014– el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aclara que la distintividad tiene un doble aspecto:

- i) Distintividad intrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que debe tener un signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y,
- ii) Distintividad extrínseca: por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

21. HÖPPERGER, Marcus. *“Las Marcas No Tradicionales: Entra en vigor el tratado de Singapur”*. Volumen 1. En Revista OMPI, 2009, p. 4. Disponible en línea: <http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf>.

22. OTAMENDI, Jorge. *Op Cit.* p. 21.

Así, si bien el inciso b) del artículo 135 de la Decisión establece -específicamente- que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad; es necesario, establecer la diferenciación de los dos aspectos del concepto de distintividad señalados previamente, con la finalidad de verificar si nos encontramos ante un signo que incurre en una de las prohibiciones absolutas del artículo 135 de la Decisión, es decir, que carece de distintividad intrínseca; o en una de las prohibiciones relativas del artículo 136 de Decisión, es decir, que carece de distintividad extrínseca.

De lo expuesto, resulta lógico que aquellos signos que adolezcan de distintividad intrínseca, adolecerán también de distintividad extrínseca; por lo que, la primera resulta ser una condición necesaria de la segunda; y, ello debe ser considerado al momento de realizar el examen de registrabilidad de un signo distintivo que se busque registrar como marca.

Por otro lado, el uso constante, prolongado e ininterrumpido de un signo que carece de distintividad, puede generar que el mismo adquiera dicho carácter distintivo; y, por tanto cumpla con uno de los requisitos para que la autoridad competente pueda otorgar su registro. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en el Proceso 92-IP-2004- señala que: "(...) si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende (...) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de

consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'. (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471)".

Finalmente, el concepto del "secondary meaning" o "distintividad adquirida", se encuentra estipulado en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión, cuando señala que: "(...) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".

4. Representación Gráfica.

El segundo requisito de acuerdo al artículo 134 de la Decisión, es que el signo solicitado sea susceptible de representación gráfica durante el transcurso del proceso oficial de su registro, y, que mantenga dicho carácter por todo su tiempo de vigencia. De esa manera, la representación que se haga del signo deberá permitir que cualquier persona que consulte el registro, esté en capacidad de comprender su contenido y naturaleza. La forma como un signo esté representado será entonces la que determine cual es el alcance de protección que se le otorga²³; y, en consecuencia, cual es el límite del derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca²⁴.

23. CASTRO GARCÍA, Juan David. Op.Cit.

24. "En la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 21 de enero de 1998 (=DOOAMI, 3/98, pp. 180 ss.) se afirma que el art. 4 del Reglamento 40/1994 «encierra uno de los principios básicos del sistema de marca comunitaria, a saber, que el signo en cuestión debe poder ser objeto de representación gráfica a efectos de examen, publicación y consulta pública. En interés del público en general, así como de las partes más directamente afectadas, tales como los titulares de marcas anteriores, las personas interesadas en determinar el alcance de la protección de la marca o aquellas que han iniciado una actividad de búsqueda, se ha considerado esencial que los solicitantes presenten una

Asimismo, para FERRERO *"El objetivo de esta 'representación gráfica', por un lado, no es otro que definir a la marca con absoluta precisión a efectos de que las oficinas de marcas nacionales (...) puedan llevar a cabo una comparación adecuada con todas aquellas marcas registradas con anterioridad generando así un registro marcario actualizado —y por otro lado— el poner dicha marca a disposición y evaluación de cualquier competidor y del público en general, de modo tal que los derechos que otorgue cada marca queden claramente delimitados y sean de fácil consulta"*²⁵.

La representación gráfica, como requisito para el registro de una marca, no presenta dificultad alguna para aquellos signos que son perceptibles por la vista. No obstante, para aquellos que no lo son, y que -por el contrario- son perceptibles por el olfato, el gusto, la audición o el tacto, el requisito de registro en cuestión sí representa un reto para el solicitante. Sobre el particular, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en el acta de su Decimosexta sesión, en Ginebra, de fecha 13 al 17 de noviembre de 2006, señaló que: *"para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica"*.

Ahora, si bien el Tratado de Singapur, ofrece algunas directrices y criterios a seguir con la finalidad de superar dicha dificultad al momento del registro de Marcas No Tradi-

ciones²⁶; ellas no han logrado que se superen las dificultades existentes. No obstante, ya el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 242-IP-2015, que los problemas derivados de la representación gráfica del signo atañen a la Oficina de Marcas y no al titular. Por tanto, el cumplimiento de este requisito representa una carga que no puede trasladarse a los administrados; debiendo el INDECOPI -cuando corresponda- encontrar la solución para ello; tal y como ocurrió en el caso de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de otorgar el registro de una marca táctil.

III. MARCAS NO TRADICIONALES

Como bien hemos señalado previamente, las Marcas No Tradicionales se clasifican en i) signos visibles (marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición, marcas gestuales); y, ii) signos no visibles (marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles).

En el presente artículo abordaremos únicamente el estudio de los signos no visibles, por ser estos los signos perceptibles por un sentido distinto a la vista.

1. Marcas Olfativas.

Imaginemos que estamos sentados en la biblioteca leyendo un libro de Propiedad Intelectual y

imagen claramente definida de su marca». En: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Marcial Ons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2004. p. 42.

25. FERRERO Gonzalo. "Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?". En: Anuario de Derechos Intelectuales. Año IV- N° 5. Lima: 2009. p. 331.

26. "En los párrafos 4, 5 y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se contempla la reproducción de los signos visibles y la representación de los signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Sólo se estipula la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. A este respecto, en la regla 3.4(a) se explicita que "la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional". La regulación más detallada y, en su caso, la formulación de un enfoque común para la representación de los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente". En: Acta SCT/16/2, de la Decimosexta Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, celebrada en Ginebra, de fecha 13 al 17 de noviembre de 2006.

se puede oler la fragancia de flores del campo. O imaginemos que estamos comprando una taza para el trabajo y se puede oler el aroma del café recién tostado en grano. ¿Orientarían esos olores nuestras preferencias de consumo? Probablemente, sí.

En efecto, numerosas experiencias han mostrado la influencia decisiva de los olores sobre el comportamiento de los compradores. Nos dice CASTRO, que un olor agradable puede diluir la noción del tiempo en el consumidor y modificar su percepción visual y gustativa. Tan es así que se afirma que de los cinco sentidos, el olfato es aquel que transmite el mayor valor sensorial. La memoria olfativa es la más potente; y, además, se ha podido demostrar que el ser humano percibe los olores antes incluso de poder distinguir los sonidos, los colores y las texturas²⁷.

Sin embargo, ¿Cómo podemos definir un olor de manera precisa? ¿Podemos -realmente- ser como Grenouille²⁸ y afirmar que nuestras narices reconocen todos los olores del mundo? Las respuestas a estas preguntas no son tan sencillas; lo cual implica que tampoco resulte sencillo establecer los límites de la protección de una marca olfativa; y, en consecuencia, que sea complicado protegerlas legalmente frente a cualquier infracción.

Distintividad:

Un olor tendrá carácter distintivo si es susceptible de identificar determinados productos o servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus similares que son ofertados por otros proveedores en un mismo mercado.

En ese sentido, no serán distintivos los olores que describan una cualidad, expresen la naturaleza

o sean habituales en los productos y/o servicios en cuestión; por ejemplo, el olor de vainilla en relación con productos de pastelería. Asimismo, están excluidos del registro olores en productos tales como perfumes, jabones, detergentes, lociones, etc; toda vez que los olores o las fragancias de dichos productos resultan ser el bien en sí mismo (siendo un signo genérico), o describen alguna de las cualidades de los productos en cuestión (siendo un signo descriptivo). Lo anterior, sin perjuicio de que dichos aromas puedan adquirir distintividad²⁹ por su uso en el mercado; y, por tanto, ser susceptibles de ser registrados.

Al respecto, debemos mencionar que el registro de signos olfativos inició con tres solicitudes presentadas, en el año 1994, ante la Oficina de Registro del Reino Unido³⁰:

- i) La primera solicitud dio origen al notable caso del conocido fabricante de perfumes Chanel, el cual solicitó el registro de la fragancia Chanel N° 5, la misma que fue denegada, toda vez que el signo consistía en el producto mismo;
- ii) La segunda solicitud fue presentada por la compañía Sumitomo Rubber Co., la cual solicitó el registro de *"una fragancia floral/olor que recuerda a rosas"* para identificar neumáticos, signo que fue otorgado, convirtiéndose así en la primera marca olfativa del Reino Unido (Certificado No. 2001416); y,
- iii) La tercera solicitud fue presentada por la compañía Unicorn Products, la cual solicitó la marca definida como *"olor fuerte de la cerveza amarga aplicada a los vuelos de dardos"*, para distinguir productos de la clase 28, la misma que fue otorgada bajo Certificado N° 2000234.

27. CASTRO GARCÍA, Juan David. *Op Cit.*

28. Personaje principal de la novela *"el Perfume"* escrita por el autor alemán Patrick Süskind.

29. Cfr. numeral 2.3.1. del presente artículo, en el cual se desarrolla el concepto de "Distintividad Sobrevenida" o "Secondary Meaning".

30. Ver mayor detalle en: <<http://www.inter-lawyer.com/flex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>>.

Asimismo, podemos mencionar que la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) también otorgó el registro No. 1.639.128 al olor de la cerveza para hilos de costura (marca que fue posteriormente perdida en 1997 por falta de producción y declaración de uso), y la marca No. 75360.102 para aceite para motores³¹.

Ahora bien, LIÉVANO³² señala que un olor por sí mismo no es distintivo, pues únicamente permite diferenciar el producto sin que sea posible su identificación, toda vez que éstos no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. En ese sentido, el autor señala que un signo olfativo puede ser distintivo en dos situaciones: i) cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de manera significativa al que habitualmente se acostumbra usar en los productos de la misma categoría en el mercado y adicionalmente va acompañado de una imagen (palabras o gráficos); y, ii) cuando el olor del producto adquiere distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, por su uso prolongado e ininterrumpido; siendo evidente que en este caso también se exige que el olor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría.

No obstante, de manera contraria a lo señalado por el referido autor, consideramos que si pueden existir marcas olfativas, en las cuales el olor sea el único elemento o signo que permita la identificación y diferenciación de determinados productos y/o servicios en el mercado. No compartimos la idea de la necesidad de añadir elementos gráficos y/o denominativos a la mar-

ca olfativa, como supuesto remedio para salvar la distintividad de la misma.

Por un lado, consideramos que una marca que mezcle elementos olfativos, gráficos y fonéticos es una marca mixta, cuyo grado de distintividad dependerá del conjunto de sus elementos, y en la cual existe el riesgo de que el olor sea un elemento meramente decorativo, mas no uno central y/o principal de la marca en cuestión. Por otro lado, coincidimos en que el segundo escenario puede otorgar distintividad a un signo olfativo siempre que este último sea novedoso, de tal manera que no se termine otorgando registros de signos genéricos, ni afectando de esa manera el correcto funcionamiento del mercado. Finalmente, somos de la idea que existe un tercer escenario y es aquel en los que el solamente el elemento olfativo cumple la función de una marca.

Representación Gráfica:

Los olores, las fragancias y aromas presentan dificultad en cuanto a su representación gráfica. Es por ello que, el Comité Permanente sobre los Derechos de Marcas, Diseño Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (STC), en su Decimo Novena Sesión, realizada en Ginebra, en julio del 2008, propuso que la representación gráfica de este tipo de signos consista en la descripción del olor; entendiendo, al igual autores como LIÉVANO, que se trata de una descripción en palabras del signo.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Justicia, en el reconocido caso SIECKMAN³³ determinó

31. CASTRO GARCÍA, Juan David. *Op Cit*.

32. LIÉVANO MEJÍA, JOSÉ DANIEL. "Aproximación a las marcas no tradicionales". En: *Revista de Derecho Privado* No. 45. Universidad de los Andes. Colombia, 2011. pp. 19-22.

33. Ralf Sieckman solicitó el registro ante la German Patent and Trade Mark Office (DPMA) una marca olfativa para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional; presentando para ello diversos métodos de representación gráfica de su signo. Así pues, presentó: i) la descripción en palabras del olor en cuestión, "sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico)", ii) la fórmula del olor: $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, iii) referencias de donde encontrar una muestra del olor: "También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt"; y, iv) una muestra del olor en un recipiente, y añadió que el aroma se describe habitualmente como «balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela.

que ni la descripción en palabras, ni la fórmula química, ni la muestra del olor, ni la referencia de los laboratorios donde se puede conseguir el olor, eran herramientas suficientes para poder cumplir con el requisito de la representación gráfica del signo olfativo solicitado.

Respecto de cada uno de los elementos presentados en el referido caso, se señaló lo siguiente:

- i) Que una descripción verbal es una mera aproximación al olor que se estaría buscando registrar, la cual no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva.
- ii) Que una fórmula química resulta inteligible, toda vez que pocas personas serían capaces de reconocer en ella al olor en cuestión; y, en consecuencia, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino a la sustancia como tal, no siendo lo suficientemente clara y precisa.
- iii) Que la muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera, toda vez que, con el transcurso del tiempo un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Justicia señaló que si los referidos elementos –individualmente analizados– no cumplen por sí mismos con el requisito de representación gráfica de un signo olfativo; tampoco podrá hacerlo la combinación de los mismos.

Vemos pues, que existe una complejidad particular en cumplir con este requisito; y, en consecuencia, la aceptación que tiene este tipo de marcas es mínima. En efecto, de los 75

Estados países miembros que respondieron el cuestionario del SCT, solo 19 (25%) afirmaron admitir el registro de este tipo de marcas³⁴. En todo caso, esperamos que el futuro y el desarrollo de la tecnología permitan simplificar estos procesos, creando un listado internacional de olores (como existe en el caso de los colores).

En el Perú, a la fecha del presente artículo no se han encontrado antecedentes de registros de marcas olfativas. Nuestro referente más cercano es Colombia, país en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio ha adoptado los criterios del caso SIECKMANN, al denegar el registro de una marca olfativa, solicitada en el año 2005, argumentando de manera restrictiva que se trata de un signo que no es susceptible de representación gráfica³⁵.

2. Marcas Gustativas

Las marcas gustativas son aquellas que consisten en sabores, las cuales deben ser distintos a la naturaleza del producto y/o las características del mismo, permitiendo que el consumidor pueda identificar el producto en cuestión y diferenciarlo de sus similares en el mercado, al ser capaz de ser asociado por el consumidor con un determinado origen empresarial.

Distintividad:

Un sabor tendrá carácter distintivo si es susceptible de identificar determinados productos o servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus similares que son ofertados por otros proveedores en un mismo mercado. Lo esencial para el cumplimiento de este primer requisito, es que exista independencia entre el sabor y el producto o sus características; es decir, que el sabor en sí mismo no describa una de las cua-

Ver más en: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00, Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt. Disponible en: <<http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>>.

34. LIÉVANO MEJÍA, JOSÉ DANIEL. *Op Cit.*, pp. 16-22.

35. Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendente de Industria y Comercio (E). Resolución N° 17152 del 4 de abril de 2009. Expediente N° 05.047.635

lidades del producto en cuestión, ni exprese la naturaleza del mismo.

CASTRO³⁶ señala que este tipo de marcas para poder ser distintiva debe poder separarse del producto; y, en el caso del gusto es muy difícil separar el sabor del producto, dado que el sabor es inherente a los productos. Al respecto, no coincidimos con lo anteriormente señalado, pues resultaría fácticamente imposible pretender separar el sabor del producto en sí mismo. Consideramos que la distintividad debe ser evaluada considerando al elemento gustativo como parte intrínseca del producto, pero no como una de sus cualidades o características, sino únicamente como un elemento adicional distintivo del mismo; así, por ejemplo, podrían existir un registro marcario de un sabor específico para distinguir lapiceros de la clase 16 de la Clasificación Internacional –pues, además no se espera que los lapiceros tengan sabor–.

Asimismo, resulta lógico que este tipo de marcas puedan ser susceptibles de ser registradas como signos distintivos para identificar únicamente productos, y no servicios. Ello en razón a que en este tipo de signos, a efectos de verificar el carácter distintivo del elemento gustativo, la marca siempre debe ser probada.

Representación Gráfica:

El cumplimiento de este requisito afronta los mismos retos y obstáculos que el caso de las marcas olfativas; toda vez que, resulta igual de difícil encontrar un modo que describa de manera íntegra, clara, precisa y objetiva un sabor;

más aun cuando, no existe un sabor único de determinada categoría, sino que se tratan de sabores variables y/o percepciones distintas del mismo sabor dependiendo del contexto, el tiempo y las personas.

Al respecto, *"en la Resolución del asunto R 120/2001-2, la OAMI– Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea– rechazó la solicitud de registro del aroma a fresa artificial formulada por la compañía farmacéutica Eli Lilly, fundándose en que cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa artificial a sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener, o simplemente para hacerlos agradables al gusto, y en que, por otro lado, es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como una marca; es mucho más probable que presuma que su finalidad es disimular el sabor desagradable del producto. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos³⁷ (USPTO) rechazó una solicitud similar, presentada por N.V. Organon para registrar el sabor a naranja como marca de productos farmacéuticos. Como señaló el Tribunal de Primera Instancia y de Apelación de Marcas, es difícil que un sabor actúe como marca cuando los consumidores sólo lo experimentan después de haber comprado el producto"*³⁸.

En el Perú, a la fecha del presente artículo no han encontrado antecedentes de registros de marcas olfativas.

3. Marcas Sonoras

Pensemos en esa incesante corneta que anuncia a un heladero de D'Onofrio³⁸ (hoy Nestlé); o en

36. CASTRO GARCÍA, Juan David. *Op. Cit.*

37. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html>.

38. Por Resolución N° 11684-97-INDECOPI/OSD, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denegó el registro del signo sonoro, constituido por las cornetas de los heladeros de D'Onofrio, en primera instancia, señalando que si bien el signo si era perceptible y contaba con aptitud distintiva, no cumplía por otro lado, con el requisito de la representación gráfica. No obstante, posteriormente –y en virtud de un recurso de reconsideración– se otorgó el registro del signo en cuestión bajo certificado N° 40308, para distinguir *"helados comestibles, confitería, chocolates, galletas, caramelos y demás productos"* de la clase 30 de la Clasificación Internacional, el mismo que estuvo vigente hasta el 11 de setiembre de 2007. El signo en cuestión fue representado gráficamente de la siguiente manera:



el ruido que por ejemplo nos avisa que nos ha llegado un nuevo correo, y que es una de las características de los programas de MICROSOFT; o, por último, en esa pegajosa mezcla de ruido con música y voz que aparece al final de las propagandas de MOTOROLA y que dice "hello-moto". No cabe duda –entonces– que muchos asociamos sonidos con marcas muy conocidas. El sonido pues, se ha convertido en el mundo moderno, en un elemento que puede coadyuvar en el desarrollo de la marca como tal y que también puede servir para evocar e identificar el origen de los productos y servicios³⁹.

Distintividad:

Un sonido tendrá carácter distintivo si es susceptible de identificar determinados productos o servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus similares que son ofertados por otros proveedores en un mismo mercado. Así, en 1951 la USPTO –Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América– permitió el registro de su primera marca auditiva que no fue otra que la cadencia de tres notas de la *National Broadcasting Corporation* –NBC.

Desde entonces, la evolución de las marcas sonoras ha sido exponencial. En efecto, en el año 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia informó que tenía alrededor de 80 marcas sonoras registradas; entre las cuales se encontraban *"el pito de la empresa Coordinadora, el sonido que producen las pastillas de Alka-Seltzer al caer al agua, el sonido de Nokia al encender los equipos, el jingle de Davivienda entre otros"*⁴⁰.

En sentido contrario, carecen de distintividad i) los signos genéricos y/o descriptivos como una nota musical (do, re, mi, fa, sol, la, si) o el rugido de un león; y, ii) los sonidos comunes o aquellos que pudieran haber sido expuestos a los oyentes en diversas circunstancias o en todo caso se les exija prueba de gozar de dis-

tintividad adquirida. Por el contrario, si puede ser protegido legalmente mediante el registro, una secuencia de notas musicales o un rugido particular, como el león de la campaña Metro Goldwin Meyer.

Representación Gráfica:

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por Resolución N° 001391-2014/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014, al denegar el registro de la marca solicitada por ARCOR S.A.I.C., descrita a través de un pentagrama, señaló que: *"en relación a la representación gráfica, ésta es una exigencia formal para efectos de la publicidad de la solicitud y del registro. Así en el caso de las marcas sonoras, éstas son posibles de ser representadas a través de un pentagrama, o un espectrograma"*.

Ello guarda concordancia con lo dispuesto en la Regla N° 3, numeral 9 del Tratado de Singapur, en el cual se establece que: *"cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior"*.

Es importante señalar que, de acuerdo al criterio del INDECOPI, en caso en la solicitud de registro se describa a la marca utilizando un pentagrama; y, adicionalmente se incluya un CD con la melodía solicitada; es indispensable que el solicitante de la marca acompañe en el procedimiento un informe emitido por una institución especializada en la materia que certifique que la representación gráfica del signo sonoro que se pretende registrar corresponde al soporte físico que lo contiene.

De todas maneras, es necesario que la representación gráfica del sonido que se presente

39. FERRERO, Gonzalo. Op Cit.

40. Disponible en: <<http://www.cavelier.com/es/noticias/54/>>.

sea íntegra, clara, precisa y objetiva. Con la finalidad de lograr cumplir con ello, si se trata de un signo musical, se podrá utilizar un pentagrama con notas, silencios y tonalidades; mientras que, si se trata de sonidos no musicales, se puede utilizar un diagrama de frecuencia acompañado de una descripción verbal y, si es posible, de un soporte sonoro adjunto. Finalmente, CASTRO propone que existe también otra posibilidad que es el uso de un espectrograma en donde se representa un sonido sobre un gráfico en el que aparecen curvas oscilantes y cuya amplitud corresponde a un elemento de la sonoridad analizada⁴¹.

Así, las marcas sonoras pueden dividirse en dos tipos:

- i) **Las musicales:** cuyo registro se admite por el 48% de los Estados miembro de la OMPI –conforme al cuestionario realizada por SCT–; y, que pueden ser gráficamente representadas con: a) una notación musical en un pentagrama; b) una descripción inscrita de la marca; y, c) una grabación analógica, digital o electrónica del sonido.
- ii) **Las no musicales:** cuyo registro se admite por el 34% de los Estados miembro de la OMPI –conforme al cuestionario realizada

por SCT–; y, que pueden ser gráficamente representadas con: a) una onomatopeya del sonido, b) una descripción en palabras; y, c) una grabación analógica, digital y electrónica que contenga el sonido.

A mayor detalle, la Corte Europea de Justicia señaló que: *“un pentagrama dividido en distintas medidas y mostrando una clave, notas musicales y descansos cuya forma indica el valor relativo, y cuando menos, accidentales” si es una forma aceptable de representación gráfica, lo que facilita enormemente la representación de signos sonoros. Con este marco legal de fondo, hasta el 2005 se habían solicitado 52 marcas sonoras en la Comunidad Europea, 8 de las cuales constaban de un detallado pentagrama*⁴².

En suma, conforme se ha podido apreciar, las marcas sonoras son el tipo de marca, de uso más frecuente, probablemente, porque a diferencia de las marcas olfativas y gustativas, se cuenta con criterios más claros y métodos más fáciles de cumplir con el requisito de la representación gráfica de la misma. En efecto, en el Perú, a la fecha del presente artículo se han encontrado alrededor de 30 antecedentes de registros de marcas sonoras. A continuación, puede apreciarse algunos registros de marcas sonoras vigentes en el Perú:

Marca	Titular	Certificado	Productos/servicios	Fecha de vigencia
	Hisamitsu Pharmaceutical CO., INC.	135996	Clase 5	2018-03-05
	Meals De Colombia S.A.	176529	Clase 30	2021-06-03
	NII Holdings, Inc.	6179	Clase 9 y 38	2023-06-12
	Mastercard International Incorporated	4839	Clases 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45	2022-06-12

41. CASTRO GARCÍA, Juan David. *Op Cit.*

42. FERRERO, GONZALO. *Op Cit.*

	Twentieth Century Fox Film Corporation	8557	Clases 9 y 41	2024-07-30
	Société des Produits Nestlé S.A.	217796	Clase 30	2024-11-14
	The Clorox Company	231378	Clase 3	2025-11-16
	Western IP Management, S.A.	90964	Clase 35	2025-11-05

4. Marcas Táctiles

En este tipo de marca es la textura novedosa y distintiva del producto lo que permite al consumidor asociarlo con un origen empresarial determinado; es decir, será la superficie del producto lo que permita al consumidor identificarlo y diferenciarlo de sus similares en el mercado. Es lógico, al igual que con las marcas gustativas, que este tipo de marcas únicamente pueda identificar productos, y no servicios; toda vez que, el tacto es el sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura.

Distintividad:

Una textura tendrá carácter distintivo si es susceptible de identificar determinados productos; y, a su vez, diferenciarlos de sus similares que son ofertados por otros proveedores en un mismo mercado. Lo esencial para el cumplimiento de este primer requisito, es que exista independencia entre la textura y el producto o sus características; es decir, que la textura en sí misma no describa una de las cualidades del producto en cuestión, ni exprese la naturaleza del mismo. Adicionalmente, consideramos que basta tan solo observar la superficie del producto, para evaluar si estamos ante la presencia de una marca táctil; no siendo necesario elementos gráficos o fonéticos adicionales.

Representación Gráfica:

A la fecha, no se han encontrado antecedentes peruanos que permitan establecer los criterios que utiliza o utilizará el INDECOPI al momento de evaluar una marca táctil. No obstante, en el año 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia al otorgar el registro de la marca táctil descrita como TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR", para distinguir bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Clasificación Internacional, la misma que también se encuentra registrada en el Ecuador desde el 28 de abril de 2004, bajo Certificado de Propiedad N° 19597, estableció que a efectos de cumplir con el requisito de representación gráfica en este tipo de marcas, el solicitante deberá:

- Describir de forma clara, precisa y completa la textura que conforma el signo.
- Aportar un dibujo tridimensional o fotografía en formato JPG de tamaño máximo 450 x 450 píxeles y máximo 2MB; y,
- Una muestra física de la textura que se reivindica, advirtiéndose que si se trata de solicitudes presentadas en línea la misma podrá ser aportada con posterioridad.

Finalmente, en el proceso 242-IP-2015 el 24 de agosto de 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que será la distintividad

intrínseca el principal obstáculo para el registro de marcas táctiles o de textura.

IV. REFLEXIONES FINALES

Tradicionalmente las marcas eran entendidas como cualquier signo visible utilizado para diferenciar productos y/o servicios de sus competidores en el mercado. No obstante, gracias al crecimiento tecnológico, las nuevas exigencias de los consumidores y el desarrollo del marketing, se han aumentado nuevas formas de expresión de los signos que distinguen productos y/o servicios en el mercado, naciendo así nuevas formas de marcas perceptibles por el olfato, la audición, el gusto o el tacto, las mismas que fueron denominadas por la OMPI como *marcas no tradicionales no visibles*.

El concepto de *marcas no tradicionales no visibles* se encuentra incluido en la definición establecida en el artículo 134 de la Decisión, el cual señala que constituye marca cualquier signo apto de distinguir productos o servicios en el mercado; es decir, que tenga carácter distintivo; y, siempre que sea susceptible de representación gráfica.

Así pues, la dificultad que han enfrentado las Oficinas de Marcas a nivel mundial surge al mo-

mento de determinar la forma en la que estos signos son susceptibles de representación gráfica; de tal manera que puedan ser registrados, y su titular pueda gozar de los derechos que dicho registro le otorgue. A la fecha, en el Perú no se ha presentado un número significativo de antecedentes marcarios de este tipo de signos. Sin embargo, consideramos que la tendencia de las empresas de crear con las marcas un concepto de negocio o una experiencia sensorial completa, para direccionar las preferencia y el consumo de los agentes del mercado; generará que se amplíe el número de solicitudes de signos sonoros, auditivos, olfativos y táctiles.

Es por ello, que a la luz de los criterios y antecedentes descritos en el presente artículo se deben repensar las formas en la que estos signos pueden ser susceptibles de representación gráfica, de tal manera que, además, se genere un incentivo a las empresas para que empiecen a desarrollar y utilizar en el mercado, de manera más efectiva, este tipo de signos *no tradicionales no visibles*, ello en beneficio de los consumidores, quienes tendrán mecanismos adicionales que les permitan ahorrar costos de búsquedas, y del mercado, al crear mecanismos adicionales para la gestión de la eficiencia económica y a competencia leal.