

# LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS AUDITIVAS, OLFATIVAS Y LAS CONSTITUIDAS POR COLOR ÚNICO EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES\*

Baldo Kresalja Rosselló\*\* \*\*\*

## I. INTRODUCCIÓN

Ha dicho Francisco Ferrara, en sentencia que no ha podido ser aún contradicha, que la finalidad de la marca es permitir la formación de una clientela, la que sin la diferenciación que ella confiere sería imposible crear. No son pues el certificar la procedencia ni servir de apoyo a la publicidad finalidades esenciales, sino proporcionar la posibilidad de identificación en el mercado, identificación indispensable para “colectar” clientela<sup>1</sup>, funcionando “como un medio de acaparamiento del mercado para garantizar posiciones monopolísticas que la habilidad, constancia e incluso la malicia de los competidores consiguen lentamente eliminar, mientras que el productor se defiende con tesón procurando asegurar la capacidad distintiva de la marca”<sup>2</sup>. Si ello es así, no puede llamarnos a asombro que la legislación estipule requisitos de validez para su registro, y que actúe como cauce inevitable por el que los signos deben transcurrir para lograr su registro y protección jurídica. Esta última garantiza al titular que sólo él podrá utilizar la marca en el ejercicio de una actividad mercantil que implique competencia<sup>3</sup>.

Las modificaciones legislativas, sean por causas de interés general, comerciales o tecnológicas, podrán dar lugar a nuevas posibilidades y al surgimiento de signos de naturaleza distinta a los tradicionales. De

*En el comercio actual son cada vez más las empresas que recurren a nuevos signos distintivos como sonidos, melodías, fragancias y colores, que inconscientemente provocan una asociación con algún producto o servicio en particular.*

*En el presente artículo, el autor analiza detalladamente el caso de las marcas de color único, las marcas olfativas y las marcas auditivas. A partir de ello, explica de modo interesante cuáles son las nuevas condiciones registrales y los problemas conexos que acarrearán estos signos distintivos atípicos en la Legislación Andina y los nuevos retos planteados en la Decisión 486.*

\* Texto corregido y ampliado de la ponencia presentada en el XIX Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) celebrado en Buenos Aires, Argentina, octubre del 2000.

\*\* Abogado. Profesor Principal de la Facultad de Derecho y de las Maestrías en Derecho Constitucional y en Comercio Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

\*\*\*El autor agradece a los distinguidos juristas Carlos Fernández Novoa, Jean-Pierre Stenger, Vincenzo Di Cataldo, Horacio Rangel y Octavio Espinoza por la bibliografía facilitada para la elaboración del presente artículo. Del mismo modo, a la Dra. María Antonieta Gálvez, Dr. Alfredo Martel y Dr. José Jimenez, que han colaborado en la investigación.

<sup>1</sup> FERRARA, Francisco: “Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil”, Madrid, 1950, p. 218 a 219.

<sup>2</sup> Ibid, p. 220.

<sup>3</sup> BAYLOS, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, Madrid, 1978, p. 575.

esta forma la protección de la Propiedad Industrial, que antes sólo alcanzaba a los llamados signos típicos (nombre, enseña, marca, etc.) y que dejaba a todos los demás fuera de un derecho subjetivo de exclusión, pues sólo lo hacía "a través de un sistema de puras obligaciones legales de abstención, constituido por la Disciplina de la Competencia Desleal"<sup>4</sup>, se transforma aumentando su radio de acción y permitiendo el registro de signos antes imposibilitados de obtenerlo. Esto es lo que está sucediendo en nuestros días con la marca de color único, la marca olfativa y la sonora. Y ello es en parte posible, porque se han arbitrado medios tecnológicamente aptos para que puedan quedar fijados en sus características definidoras, a través de formas novedosas antes quizás inimaginables, que les permite acceder al registro; y de esta manera hacer posible su invariable reproducción, idénticos a su formulación original, en una serie indefinida de actos de multiplicación que era lo característico de los signos típicos.

Cuando hacemos en la vida diaria referencia a marcas, sean de productos o servicios, no son precisamente los sonidos, las fragancias o los colores únicos lo primero que viene a la mente. Por lo general, pensamos o nos imaginamos las marcas "típicas", como son por ejemplo las denominaciones Marlboro® o Toyota®, el logotipo rojo y blanco de Coca Cola®, las tres bandas de Adidas® o las tres esferas de colores de Telefé®. Sin embargo, muchas veces nos encontramos frente a melodías o simples sonidos, fragancias y hasta colores que, inconscientemente, provocan una asociación inmediata con algún producto o servicio en particular y sirven así para diferenciar eficazmente la oferta de bienes y servicios de determinadas empresas en el mercado.

Este fenómeno, por llamarlo de algún modo, obedece a que en el comercio actual son cada vez más frecuentes las empresas que, dejando de lado los típicos signos que son usados como marcas (como las palabras, dibujos, su combinación o las figuras tridimensionales<sup>5</sup>), recurren ahora a "nuevos signos" que los ordenamientos legales no reconocían como marcas, a pesar de la capacidad distintiva que tienen o pueden llegar a tener.

Podemos apreciar que, por ejemplo, desde hace varios años el rugido de un león y una suerte de marcha

militar distinguen en el mercado a dos empresas productoras de películas cinematográficas<sup>6</sup>; que, en los Países Bajos, una empresa fabricante de pelotas de tenis identifica sus productos con el olor a hierba recién cortada<sup>7</sup>; y que una empresa que presta servicio de mensajería internacional se distingue en el mercado por el uso del color marrón<sup>8</sup>.

El presente artículo trata sobre las nuevas condiciones registrales y problemas conexos de algunos signos distintivos atípicos con vista a las normas que regulan el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones, esto es, la Decisión 486, vigente desde el primero de diciembre último. Del mismo modo, haremos referencia al tratamiento que se daba a este tema en la legislación andina precedente y en algunos otros ordenamientos jurídicos, y presentaremos algunos de los argumentos más debatidos en torno a la registrabilidad de esos "nuevos signos".

En primer término, haremos breve mención a las características que deben concurrir en un signo para que pueda ser registrado como marca y, una vez así delimitado el marco conceptual general y normativo, trataremos sobre las marcas conformadas exclusivamente por colores sin una forma o contorno definido (marcas de color único); luego analizaremos las posibilidades de registro de olores o fragancias como marcas (marcas olfativas), así como de los sonidos (marcas sonoras o auditivas); después trataremos de las implicancias jurídicas que el registro de estas marcas pueden tener en temas tradicionales como los referentes al principio de especialidad y al cambio de forma; para finalmente enumerar unas conclusiones que, por ser tan novedosa la materia aquí tratada, tienen algunas de ellas indiscutible provisionalidad.

## II. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS

En términos generales, es posible identificar en la legislación comparada tres grandes grupos o categorías de ordenamientos legales según la mayor o menor amplitud del concepto de marca que recogen. Así, existen ordenamientos que: (i) establecen una definición amplia y flexible de marca al conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea suficientemente distin-

<sup>4</sup> Como bien señala Baylos, la Disciplina de la Competencia Desleal tiene una función generatriz del moderno Derecho de Marcas, siendo estrechas las relaciones entre ambos sistemas protectores. Op. cit. p. 577 y 578.

<sup>5</sup> Tradicionalmente conocidas como marcas denominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales, respectivamente.

<sup>6</sup> La *Metro Golden Mayer* y la *Twenty Century Fox*, respectivamente.

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: "Tratado de Derecho de Marcas" (en prensa).

<sup>8</sup> La firma UPS (*United Parcel Services of America, Inc.*).

tivo<sup>9</sup>; (ii) los que establecen una definición amplia de marca pero limitan su registrabilidad a aquellos signos que sean susceptibles de representación gráfica y; (iii) los que limitan la definición de marca a los signos perceptibles por el sentido de la vista<sup>10</sup>. En las dos primeras categorías es posible, en principio, proteger como marcas a los “nuevos signos”, en particular los olores y los sonidos. En cambio, en la tercera categoría de ordenamientos no sería posible considerarlos como tales, debido a que la noción de marca se restringe a signos visibles.

Ahora bien, en el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 486 califica dentro de la segunda categoría de ordenamientos legales, ya que establece un concepto amplio de marca pero supedita el registro a que el signo sea susceptible de representación gráfica. Sin embargo, cabe resaltar que la noción de marca que se ha contemplado en el régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no siempre ha sido la misma sino que, por el contrario, ha evolucionado a través del tiempo conforme se verá a continuación.

En un primer momento, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>11</sup> estableció que sólo podían constituir marcas los signos que fueran novedosos,

visibles y suficientemente distintivos, no siendo posible el registro de sonidos y olores como marcas, ya que éstos no cumplían con el segundo requisito (ser visibles). Posteriormente, las Decisiones 311<sup>12</sup>, 313<sup>13</sup> y 344<sup>14</sup>, sucesivamente, determinaron que podía registrarse como marca todo signo que fuera perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica<sup>15</sup>, abriéndose así la posibilidad de registrar sonidos y olores como marcas. Finalmente, en la Decisión 486 se establece que constituye marca todo signo apto para distinguir productos y servicios susceptible de representación gráfica, señalándose expresamente que los sonidos y olores pueden constituir marcas (artículo 134). Ahora bien, en lo que respecta a la registrabilidad del color único como marca, la nueva Decisión, a diferencia de la posición adoptada por las Decisiones anteriores, permite su registro pero bajo determinadas circunstancias (artículo 135).

Si bien la evolución del Derecho Comunitario Andino en cuanto al tipo de signos que pueden ser registrados como marcas puede juzgarse a primera vista como un claro reconocimiento o adaptación a la dinámica del mercado y a la evolución de la Doctrina Internacional, el hecho que las razones para su incorporación no sean accesibles mas allá de un limitadísimo número

<sup>9</sup> En relación con la distintividad, resulta apropiado indicar que, precisamente en función de la capacidad distintiva, se habla de signos “inherentemente distintivos”, es decir, aquellos que en abstracto son apropiados para distinguir (como por ejemplo los signos sugestivos, arbitrarios y de fantasía) y de signos que carecen originariamente de esta capacidad. Sin embargo, como bien señala el autor español José Antonio Gómez Segade, dado que la capacidad distintiva es un fenómeno dinámico que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo, principalmente por el uso que se haga del signo, algunos signos que originariamente poseían capacidad distintiva la pierden porque pasan a convertirse en signos comunes para designar un género de productos o servicios (vulgarización), mientras que otros, que carecían de esa capacidad, la adquieren. Este último fenómeno, conocido en Doctrina como adquisición de *secondary meaning*, se presenta cuando un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, como consecuencia del uso se convierte, para los consumidores, en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el Derecho de los Signos Distintivos”. En: Cuadernos de Derecho y Comercio 16, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, abril 1995, p. 182.

La teoría del *secondary meaning* nació en Gran Bretaña con el caso *Reddaway v. Banham* en 1896, con respecto a la expresión *Camel Hair Belting* usada para distinguir cinturones confeccionados con pelo de camello, aunque tuvo un desarrollo más fértil en los Estados Unidos. Mangini, V.: “*Il marchio e altri segni distintivi*”. En: *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell' economia*, Volumen 5, Milán, 1982, p. 155.

<sup>10</sup> Sobre este tema ver también DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. “El uso de la marca y sus efectos jurídicos”, Madrid, 1999, p. 177 a 179.

<sup>11</sup> Dentro del primer grupo se encuentran las leyes de Canadá, Estados Unidos y Suiza. Dentro del segundo estarían incluidas, por ejemplo, las leyes de Alemania, Argentina, Ecuador, Francia, Italia, Perú, así como el Reglamento de la Marca Comunitaria Europea. Finalmente, en el tercer grupo encontramos las leyes de Brasil y Chile. Vid. OMPI. “Conversatorio sobre Marcas. Signos que Pueden Constituir Marcas: visibles, sonoras, olfativas”, julio de 1998, p. 18 y 19.

<sup>12</sup> Vigente desde junio de 1974 hasta diciembre de 1991.

<sup>13</sup> Vigente desde diciembre de 1991 hasta enero de 1992.

<sup>14</sup> Vigente desde febrero de 1992 hasta diciembre de 1993.

<sup>15</sup> Vigente desde enero de 1994 hasta noviembre de 2000.

<sup>16</sup> Si bien la redacción del artículo de la Decisión no es exacta, la recomendación de adoptar este criterio se encuentra en el “Informe del cuarto encuentro subregional de las oficinas nacionales competentes en propiedad industrial” preparado por la Junta del Acuerdo de Cartagena, de fecha 23 de abril de 1996, que contiene –y ello es lo único verdaderamente destacable– el “Estudio preliminar sobre la compatibilidad de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con instrumentos internacionales relativos a la Propiedad Industrial”, preparado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a solicitud del Comité Administrador del Convenio de Cooperación en materia de Propiedad Industrial entre Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en el año 1995, p. 51. Este documento también recomienda suprimir “la referencia a la “perceptibilidad” como condición para el registro de una marca, pues ella está implícita en el requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”. Este requisito –confirma el Estudio– es más estricto que el de perceptibilidad, pues no todo signo perceptible es susceptible de representación gráfica. Tal es el caso de muchos signos perceptibles por el sentido del tacto o del olfato, que no son susceptibles de representación gráfica” (p. 52). Como veremos más adelante, esta última recomendación de la OMPI no fue acogida! No conocemos las razones de que ello haya sido así.

de personas, generalmente funcionarios públicos de segundo rango, y no exista un debate previo sobre la propuesta y sobre el grado o nivel cultural de los consumidores, hacen que importantes consideraciones de interés general no hayan sido planteadas, ni que la Doctrina Regional y los especialistas andinos tengan opinión definida y rigurosa sobre si es o no recomendable la adopción de ese cambio legislativo. Ahora bien, lo cierto es que la Decisión 486 reconoce expresamente que los olores y sonidos pueden ser registrados como marcas, así como admite por vez primera el registro de colores únicos. Y ello muy probablemente traerá como respuesta una variación en las estrategias comerciales y publicitarias de los competidores y en el grado de especialización que deberán tener los funcionarios encargados del registro de los signos. Por cierto, todo esto también terminará por influir en los consumidores, quienes en el futuro podrán experimentar modificaciones en sus hábitos, estilos y decisiones de consumo, como consecuencia de la utilización de esos signos “atípicos” como marcas.

No puede dejarse de mencionar, sin embargo, que el reconocimiento legislativo de estos nuevos signos como marcas, basado –creemos– en la consideración de que al igual que las marcas “clásicas” resultan siendo idóneas para transmitir un mensaje<sup>16</sup>, presentará ciertas dificultades para su registro, no sólo en el cumplimiento del requisito de representación gráfica sino también respecto de su aptitud distintiva (originaria o sobrevenida) y, también del análisis del riesgo de confusión, conforme se verá a continuación.

### III. LAS MARCAS DE COLOR ÚNICO

#### A) Generalidades

En el nuevo régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 486) se prohíbe expresamente

el registro como marca de aquellos signos que consistan en un color aisladamente considerado (color único), salvo que: (i) se encuentre delimitado por una forma específica o, (ii) haya adquirido aptitud distintiva por su uso constante en el comercio<sup>17</sup> –excepción contemplada por primera vez en la legislación andina–.

Como es sabido, varios argumentos tradicionales en los que se fundamentaba la prohibición del registro de un color único o “por sí solo” como marca, que ahora han perdido peso o se han relativizado. El primero de ellos se sustenta en que el número de colores fundamentales o básicos es muy limitado, limitación que contrasta con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos disponibles<sup>18</sup>. Se apoya también en el hecho que, en principio, un color considerado en forma individual, es decir, sin relación con figura o forma determinada, carece de capacidad distintiva. Otro argumento invocado para sustentar la prohibición es que, por lo general, el color se considera únicamente un elemento decorativo o funcional<sup>19</sup>. En la misma dirección, se dice que el titular “obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado”<sup>20</sup>. Según Fernández Novoa “el registro de una marca consistente en una única tonalidad de un color provocaría problemas y dificultades prácticamente insolubles”<sup>21</sup> y agrega que, en la hipótesis de tener a la vista los correspondientes productos, un consumidor medio sería incapaz de diferenciar tonalidades de color próximos o parecidos, lo que plantearía a los Tribunales perplejidades diversas, pues los jueces se verían frente al singular problema de tener que determinar si existe riesgo de confusión entre tonalidades o matices próximos de un color puro<sup>22</sup>.

La prohibición absoluta para el registro de colores únicos como marcas ha sido recogida en gran parte de

<sup>16</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V.. “Manuale di Diritto Industriale”, Milán, 1996, p. 133.

<sup>17</sup> Decisión 486, artículo 135: “No podrán registrarse como marcas los signos que:

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. (...)

No obstante lo previsto en los literales (...) y h), 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.”

<sup>18</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas”. En: Actas de Derecho Industrial 1989-1990, Madrid, 1990, p. 49 y 50. En sentido parecido se pronuncian A. Chavanne y J.J. Burst, quienes indican que el reconocimiento a un titular de uno de esos siete colores puede representar un abuso de derecho inadmisibles. Vid. “Droit de la Propriété Industrielle”, 5ta. Edición, París, 1998, p. 531.

<sup>19</sup> La funcionalidad y la falta de distintividad son los mayores obstáculos para registrar un color como marca, así como lo es para obtener derechos sobre diseños y figuras tridimensionales. CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A: “Understanding Intellectual Property Law”, Nueva York, Matthew Bender & Co., Inc., p. 5-28.

<sup>20</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “El color y las formas ...”. Op. cit., p. 50.

<sup>21</sup> No toda la Doctrina sigue esta opinión. Vid. BERTONE, Luis. y CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de Marcas”, Tomo I, Buenos Aires, 1989, pp. 346 y 347.

<sup>22</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “El color y las formas ...”, p. 50.

los ordenamientos jurídicos internacionales<sup>23</sup>. Sin embargo, en ciertos países, la legislación sobre la materia permite el registro bajo ciertas circunstancias. Tales son los casos, por ejemplo, de la Ley de Protección de Marcas de Hungría, el Reglamento de la Marca Comunitaria Europea<sup>24</sup> y la Ley de Marcas Suiza<sup>25</sup>, que admiten su registro siempre que el color solicitado se considere distintivo.

## B) El debate en los Estados Unidos

Deseamos hacer una breve referencia al caso de los Estados Unidos de América debido al particular desarrollo de su jurisprudencia y Doctrina, que consideramos resulta ahora de interés para la Comunidad Andina. El criterio seguido en los Estados Unidos hasta hace algunos años fue la *Mere-Color Rule*, en virtud de la cual sus tribunales impidieron reiteradamente el registro de colores únicos como marcas<sup>26</sup>, basándose principalmente en dos argumentos, a saber: “que los consumidores suelen considerar el color de un producto como adorno más que como una base para distinguir el origen del producto (...) por el hecho de que la concesión de derechos exclusivos de marca sobre un solo color agotaría el limitado número de

colores disponibles”<sup>27</sup>. Sin embargo, en 1985 una Corte Federal – rebatiendo las principales consideraciones de la *Mere-Color Rule* –, reconoció la posibilidad de registrar colores únicos como marcas bajo determinadas circunstancias. Fue el caso de la empresa *Owens-Corning Fiberglass Corp.*<sup>28</sup>, a la que se le permitió registrar el color rosado para distinguir un producto aislante con base en fibra de vidrio<sup>29</sup>. En este caso, la Corte consideró que el uso del color rosado no era funcional o necesario para competir en esa industria y que aquél había adquirido distintividad como indicador de la procedencia empresarial del producto<sup>30</sup>. Asimismo, la Corte dijo que determinar si dos colores o sus matices eran similares no era más difícil que hacerlo con palabras o figuras<sup>31</sup> y que la *Mere-Color Rule* se contradecía con los postulados liberales de la Ley de Marcas Norteamericana – la *Lanham Act*<sup>32</sup>. De esta forma, la Corte rechazó la doctrina del “agotamiento de colores” alegando que había un considerable número de matices y combinaciones de colores disponibles para su utilización como marca.

Si bien esta decisión dejó abierta la posibilidad del registro de colores únicos como marcas, ella no fue seguida por otras Cortes Federales norteamericanas.

<sup>23</sup> Por ejemplo, las normas de Brasil, España y Uruguay que no permiten el registro de colores únicos o que no se encuentren relacionados con una forma determinada. OMPI. Op. cit., p. 15. Resolución de la Tercera Sala de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) de 18.12.1998 en el asunto R 122/1998-3. Fundamentos 13 y 14.

<sup>24</sup> Resolución de la Tercera Sala de la OAMI de 18.12.1998 en el asunto R 122/1998-3. Fundamentos 12 y 13.

<sup>25</sup> Sobre este particular cabe resaltar que la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza admitió el registro del color violeta para distinguir chocolates de la marca Milka debido a que éstos se habían venido comercializando en envoltorios de ese color durante muchos años, siendo fácilmente reconocidos por los consumidores. Esta resolución admitió que el color violeta era arbitrario para chocolates y que su registro no constituiría una barrera de entrada para las actividades de sus competidores. OMPI. Op. cit., p. 16.

<sup>26</sup> Esta regla se fundamentaba en tres teorías básicas: la teoría de la similitud entre los matices de los colores (*shade confusion theory*), la teoría del agotamiento de los colores (*color depletion theory*) y la teoría de la funcionalidad de los colores. La *shade confusion theory* señala que no es posible registrar un color único como marca debido a la dificultad práctica que representaría para el registrador el determinar cuándo una marca consistente en un color único se distingue de otra ya registrada debido a la similitud que puede presentarse entre los matices de los colores. La *color depletion theory* señala que el monopolizar un color determinado al obtener su registro como marca, tendría como consecuencia que los demás competidores verían limitada su posibilidad de acceso al mercado porque los colores se agotarían rápidamente. La teoría de la funcionalidad del color señala que muchas veces el uso de un color representa una ventaja competitiva debido a que mejora su uso o reduce sus costos de fabricación (*utilitarian functionality*). Asimismo, se dice que el color puede ser funcional debido a que mejora la estética o apariencia del producto y con ello sus ventas (*aesthetic functionality*). Así, por ejemplo, el Circuito Federal prohibió que la empresa Brunswick Co. registrara para sí como marca el color negro para motores de lanchas, porque era preferido por los consumidores ya que podía ser combinado con una amplia gama de colores y además hacía que los objetos sean visiblemente más pequeños. Vid. PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, María Teresa. “La Protección del Color Único como marca en los Estados Unidos: de la *PER SE PROHIBITION A LA RULE OF REASON*” En: Revista de Derecho Mercantil 226, Madrid, Oct. - Dic. 1997, pp. 1861 a 1871. También MCCARTHY, J.T., “McCarthy on Trademarks and unfair competition”, volumen 1, 1998, 7.39 a 7.52

<sup>27</sup> KEATIG, W., “La protección del color y la decoración como marca”, en Actas de Derecho Industrial 1987-1988, Madrid, 1988, p. 664.

<sup>28</sup> *In re Owens-Corning Fiberglass Corp.* (222 USPQ417, Fed. Cir. 1985).

<sup>29</sup> CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A. Op. cit., p. 5-27.

<sup>30</sup> Loc. cit.

<sup>31</sup> En efecto una encuesta indicó que alrededor del 50% de los encuestados lo reconocieron así. Además, la empresa había gastado alrededor de 42 millones de dólares durante un periodo de 10 años para promover la identificación de la marca “rosa”. Vid. KEATING W., Op. cit., p. 664.

<sup>32</sup> Sobre la dificultad en la distinción entre marcas debido a la similitud entre los tonos de los colores, alguna Doctrina sostiene que como los colores pueden ser representados por tres números (pantones), resolver acerca del hecho que dos colores sean similares podría ser más fácil que decidirlo sobre dos palabras. Vid. EBERT, Lawrence B.: “*Trademark Protection in Color: Do It By the Numbers!*”, *Trademark Reporter* Vol. 84, pp. 404 - 406 (1994), citado por EBERT, Lawrence B. “*The Supreme Court Decision in Qualitex v. Jacobson - A Comment*” en *Trademark Reporter* volumen 85, 1, Ene-Feb 1995, p. 101.

<sup>33</sup> Sobre la definición que tiene de marca la *Lanham Act*, Vid. MCCARTHY, J.T. Op. cit. 4.12. La *Lanham Act* (1946) introdujo un concepto amplio de marca, susceptible de abarcar el color único como un signo distintivo. Pese a ello, la jurisprudencia seguía aplicando la *Mere-Color Rule* establecida en el caso A. Leschen resuelto en 1906. Vid. PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, María Teresa. Op. cit., p. 1854.

En efecto, fallos posteriores acogieron esta posición<sup>33</sup>, mientras que en otros se siguió aplicando la *Mere-Color Rule*<sup>34</sup>. Recién en 1995 la Corte Suprema de los Estados Unidos de América puso punto final a la controversia suscitada a raíz de la resolución de la Corte Federal en el caso "In re Owens-Corning Fiberglass Corp.". En decisión unánime, la Corte Suprema declaró en el caso *Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co. Inc.* que no existían barreras para el registro de un color por sí solo como marca si el solicitante demostraba que el color cumplía con los requisitos legales ordinarios para el registro de signos<sup>35</sup>, ya que el artículo 45 de la *Lanham Act* los principios inspiradores del Derecho de Marcas permiten incluir el color entre el amplio abanico de cosas que pueden constituir una marca (*any word, name, symbol, or device, or any combination thereof*), porque lo decisivo es la capacidad de una marca para distinguir el origen de los productos, y no su *status* ontológico como color, forma, perfume, palabra o signo<sup>36</sup>.

Sobre el particular cabe resaltar que si bien este fallo significó el reconocimiento de la posibilidad de registrar colores únicos como marcas, tanto la Corte Suprema como la casi unanimidad de la Doctrina norteamericana continúan considerando que un color único no puede ser distintivo en sí mismo y que sólo puede registrarse si ha adquirido distintividad por el uso, aunque por cierto hay autorizadas opiniones en contra<sup>37</sup>.

### C) La situación en la Unión Europea

Pasando ahora a la regulación sobre marcas de la Comunidad Europea, cabe resaltar que el Reglamento Comunitario admite el registro de todo signo susceptible de representación gráfica, siempre que sea apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra<sup>38</sup>, por lo cual los colores únicos que cumplan con ambos requisitos serían susceptibles de registro como marcas. En

<sup>33</sup> Así, por ejemplo, en el caso *Master Distributors Inc.* el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos resolvió que el color azul de una cinta para unir películas de celuloide podía constituir la marca de ese producto. El Tribunal descartó cada uno de los tres sustentos de la *Mere-Color Rule* argumentando lo siguiente: i) el agotamiento de los colores sólo se produciría si se permitiera monopolizar todos los matices o tonos posibles de un color; ii) dirimir entre los matices de un mismo color no es más difícil que dirimir entre las similitudes de marcas denominativas u otras; y, iii) la funcionalidad del color debe apreciarse en cada caso concreto. OMPI. Op cit, p. 15.

<sup>34</sup> En el proceso entre *Nutra Sweet Co. y The Stadt Corp.*, la Corte del Séptimo Circuito, aplicando una antigua regla del caso *Life Savers vs. Curtiss Candy*, declaró que un color no podía ser objeto de un monopolio marcario a menos que se relacione con un determinado símbolo o diseño. Asimismo, dio cuatro razones para no aplicar la regla liberal establecida por el fallo *Owens-Corning*: i) la consistencia y la predictibilidad de la ley son razones de fuerza para no dejar de lado, por consideraciones débiles, un principio legal ya establecido; ii) no es necesario cambiar la ley porque un color se protege adecuadamente cuando se encuentra relacionado con un símbolo o diseño; iii) las acciones de infracción pueden degenerar en el corto plazo en cuestiones de confusión entre matices o tonalidades; y, iv) proteger un color puede crear una barrera para la competencia leal. CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A.: Op. cit. p. 5-28.

<sup>35</sup> "Para admitir el color único como marca, el Tribunal rechaza la aplicación de las teorías de la funcionalidad y del agotamiento de los colores, y no acepta que el color esté suficientemente amparado por consecuencia de la protección de la forma distintiva (*trade dress*) mediante las normas de competencia desleal contenidas en el artículo 43 (a) de la *Lanham Act*. Por lo que se refiere a la teoría de la funcionalidad, es cierto que en algún caso el color puede ser esencial para dar a conocer ciertas características del producto como su uso, objetivos, costo o calidad, y por tanto, en estos casos, no podría emplearse como marca para no perjudicar a los competidores; pero en muchas ocasiones, como en el presente caso, el color único cumple todos los requisitos para ser considerado como marca, porque actúa simplemente como símbolo que permite identificar las mercaderías y su origen empresarial, sin cumplir ninguna otra función significativa. En lo que atañe a la teoría del agotamiento de los colores, a juicio del Tribunal es evidente que no procede su aplicación, porque dado que el color no tiene en este caso ninguna otra finalidad que no sea la distintiva, el competidor podía disponer libremente de cualquier otro color para distinguir las mercaderías (JAGS)". "Actas de Derecho Industrial 1994-1995". Madrid, 1996. p. 1032.

<sup>36</sup> Un sector de la Doctrina señala que este fallo de la Corte Suprema no ha hecho más que reconocer algo largamente conocido por los profesionales y los consumidores en general: que el color puede funcionar como signo distintivo indicando el origen de los productos y distinguiéndolos de sus similares en el mercado. Vid. PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLIE, María Teresa: Op cit. p. 1855.

<sup>37</sup> Kevin M. Jordan y Lynn M. Jordan sostienen que al establecer la Corte Suprema que los colores debían ser tratados de la misma forma que los demás signos que pueden constituir marcas, no debería existir ningún impedimento para registrar como marca un color que aplicado a un producto sea arbitrario o imaginativo y por tanto intrínsecamente distintivo, sin que sea necesario demostrar que ha adquirido distintividad a través de su uso, pues constituiría algo común usado en forma poco común. Al respecto, señalan que el color utilizado por *Qualitex* en sus cojines para planchar prendas de lavado en seco fue escogido con la clara intención que se constituyera en su marca, debido a que no da una idea sobre los ingredientes, cualidades o características del producto, por lo que era arbitrario. Asimismo, estos autores sostienen que si un productor de papas fritas decide colorearlas de púrpura e introducir las al mercado bajo la denominación *psychedelic spuds* (papas psicodélicas) debería obtener el registro de ese color desde que su producto ingresa al mercado, dado que el color utilizado no es descriptivo, sino imaginativo y arbitrario. JORDAN, Kevin M. y JORDAN, Lynn M.: "Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., The Unanswered Question - Can Color Ever Be Inherently Distinctive?". En: *Trademark Reporter* volumen 85, N° 4, Jul - Ago 1995. p. 393 - 397.

De igual forma, Jonathan Hudis sostiene que de una lectura conjunta de la resolución de los procedimientos entre *Qualitex Co. y Jacobson Products Co.* y entre *Two Pesos y Taco Cabana*, referida al registro de la forma de presentación de los servicios sin necesidad de probar el significado secundario, se podría deducir que si un color aplicado a un producto es inherentemente distintivo podría ser registrado sin ser necesario que demuestre que ha adquirido distintividad a través del uso. Sin embargo, considera necesario que la controversia sobre el particular sea decidida a través de una resolución de la Corte Suprema. HUDIS, Jonathan. "Removing the Boundaries of Color". En: *Trademark Reporter*. volumen 86, N° 1. Ene - Feb 1996. p. 6 - 10.

<sup>38</sup> Artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria Europea de 1993.

consecuencia, el color único (como todo signo que se pretende registrar) no debe encontrarse dentro de las prohibiciones absolutas al registro, como son la falta de distintividad o la funcionalidad<sup>39</sup>, pues en estos casos el registro del color único podría significar una ventaja competitiva inmerecida o restringir la competencia.

En relación con este tema, la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa (OAMI) ha reconocido que es posible registrar colores únicos que han adquirido distintividad por el uso. Asimismo, ha dejado abierta la posibilidad de registrar “un tono de color muy específico para unos productos o servicios muy específicos”<sup>40</sup>, admitiendo la posibilidad de registrar colores únicos intrínsecamente distintivos sin probar la adquisición de significado secundario<sup>41</sup>.

#### D) Nuevos retos planteados por la Decisión 486

Volviendo a la regulación andina, es pertinente indicar que la posibilidad de registrar como marcas colores únicos introducida en la Decisión 486 obligará a las oficinas competentes a determinar qué medios probatorios se admitirán para acreditar que el color solicitado identifica en el mercado a los productos o servicios del solicitante de la marca. Por ejemplo, si bastará acreditar el uso del color durante un tiempo determinado, o si, por el contrario, será necesario probar aspectos tales como la inversión en publicidad, o si se requerirá de encuestas que demuestren que los consumidores asocian el color con el producto o servicio en relación con el cual se solicita el registro. Y esto es así porque es recién a partir de la vigencia de la citada Decisión 486 que el registro y protección de estas marcas es posible<sup>42</sup>. Por eso, será interesante seguir y evaluar la posición que adopten las oficinas de marcas andinas frente a aquellas observaciones basadas en

la existencia de similitud con colores previamente registrados o intensamente usados por un agente económico, así como en su carácter funcional respecto del producto o servicio al que se quiere aplicar.

De otro lado, dado que la posibilidad de registrar colores únicos como marca en tanto hayan adquirido distintividad por el uso significa un cambio radical en la posición que durante años había mantenido la Comunidad Andina, cabe preguntarse si en próximas Decisiones se llegará a permitir el registro de colores únicos que sean arbitrarios, sin necesidad de probar que han adquirido la mencionada distintividad<sup>43</sup>. Finalmente, cabe reconocer que la modificación legislativa introducida ha debilitado, aunque no podemos afirmar que lo haya hecho en su integridad, la alegación consistente en que el registro de colores únicos puede constituir una traba para la competencia debido al riesgo de su agotamiento.

### IV. LAS MARCAS OLFATIVAS

#### A) Generalidades

Se ha afirmado que el olfato humano es capaz de distinguir matices de aromas y olores con un grado importante de detalle y que nuestra interacción con el entorno es olfativa en proporción superior a lo que solemos suponer<sup>44</sup>. Si bien es fácilmente comprobable en la vida diaria que somos más conscientes de lo que vemos que de lo que olemos, no cabe duda que muchas cosas nos agradan o desagradan por su olor, lo que no constituye un secreto – ni antes ni ahora – para los comerciantes; es decir, el aroma de los productos puede tener una influencia determinante en la elección del consumidor. Prueba de ello es que, por ejemplo, las modificaciones en el aroma de sus jabones permitieron a la

<sup>39</sup> PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, María Teresa. “El Color Per Se como Marca en la Doctrina de la OAMI” [Comentario a la Resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3) caso «Orange»], en *Actas de Derecho Industrial 1998*, Madrid, 1999, p. 407 y 408. Así, no podrían obtener protección los colores que carezcan de carácter distintivo, como es el caso de aquellos que el consumidor percibe como nueva ornamentación o como elemento natural al producto (por ejemplo amarillo para limonada, verde para productos mentolados), o las que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres y usos comerciales. Ver también LOEWENHEIM, Ulrich: “Requisitos de protección y modo de adquisición del derecho a la marca comunitaria”. En: *Marca y Diseño Comunitario*, Pamplona, 1996, p. 81.

<sup>40</sup> Resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3), considerando 10, citado por PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, María Teresa: “El Color Per Se como Marca en la Doctrina de la OAMI...”, p. 401.

<sup>41</sup> Vid. PELLISÉ CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, María Teresa. Op. Cit. p. 407 y ss. Sin embargo, conforme señalan estos autores, es cuestión aún discutida si el color puede, por sí mismo y desde el principio, esto es, sin uso previo, tener significado distintivo.

<sup>42</sup> Cabe anotar que hasta ahora los colores únicos sólo podían ser protegidos indirectamente a través de la normativa sobre competencia desleal.

<sup>43</sup> Vid. pie de página 36.

<sup>44</sup> GIPPINI F., E.: “Las marcas olfativas en los Estados Unidos” en *Actas de Derecho Industrial 1991-1993*, Madrid, 1993, p. 157. Sobre olores y perfumes se ha dicho y escrito mucho. A modo ilustrativo, en el ámbito literario un best-seller moderno, “El perfume”, del autor alemán Patrick Süskind dice: “Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad. La fuerza de persuasión del perfume no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llena, nos satura, no existe ningún remedio contra ella”, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1986, p. 81.

transnacional Procter & Gamble obtener liderazgo en el mercado norteamericano en la década del cincuenta. Frente a esa realidad la pregunta que surge entonces es si el olor puede ser utilizado como marca, o si más bien la protección de una fragancia debe, como ocurre en muchos países, ser principal sino únicamente otorgada por la Disciplina de la Competencia Desleal o los Derechos de Autor, dependiendo de las circunstancias<sup>45</sup>. Parte importante de la Doctrina moderna admite en abstracto la posibilidad de registrar como marca un olor, siendo los temas de debate más frecuentes, como veremos más adelante, el de su capacidad distintiva y el de su representación gráfica.

Ahora bien, conforme se indicó anteriormente, con la adopción de la Decisión 311 se abrió en la Comunidad Andina la posibilidad de registrar olores como marcas, al haberse eliminado el requisito de visibilidad que contemplaba la primera norma sobre Propiedad Industrial en el Grupo Andino, esto es, la Decisión 85. En efecto, las Decisiones posteriores ratificaron que podían registrarse como marca todo signo que fuera perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, lo cual eliminó el impedimento para el registro de un olor como marca. Siguiendo esa misma línea, la Decisión 486 señala ahora expresamente que los olores podrán constituir marcas (artículo 134 literal c).

## B) Requisitos para el registro

Para obtener su registro, el olor, al igual que cualquier otro signo que pretenda ser registrado, deberá cumplir con los requisitos señalados en la legislación andina, esto es, ser apto para distinguir productos o servicios (capacidad distintiva) y ser susceptible de representación gráfica. Corresponde entonces preguntarnos si los olores, en general, pueden cumplir con dichos requisitos.

### B.1. Aptitud distintiva

B.1.1. Las opiniones más autorizadas coinciden en afirmar que la aptitud distintiva de los olores es el problema central a considerar. A este respecto existen posiciones encontradas en la Doctrina, pues así como hay quienes opinan que un olor podría cumplir originariamente esa función<sup>46</sup>, es decir, ser inherentemente distintivo, otros se inclinan a afirmar que, como en el caso del color único, este carácter distintivo no estaría dado por la naturaleza del signo, sino que sólo podría ser adquirido por un uso efectivo en el mercado que logre que los consumidores identifiquen determinados productos con ciertos olores<sup>47</sup>.

Según la información con que contamos a la fecha, aún no se han presentado registros de marcas olfativas en la Comunidad Andina y, por tanto, se desconocen los criterios que aplicarán las oficinas de marcas de los Países Miembros en relación con su registrabilidad. Dependiendo de la corriente a la que se adscriban las oficinas, se determinará si para la procedencia del registro se requiere o no que el solicitante haya usado previamente el olor como signo distintivo y acredite que en la mente de los consumidores se ha generado una asociación entre el olor y el producto.

B.1.2. Otro aspecto sobre el que existe debate en la Doctrina es el referente a la limitada capacidad del olfato del consumidor promedio para distinguir e identificar olores en productos comerciales. Según algunos, los olores y fragancias principales susceptibles de ser empleados con fines comerciales son limitados y las fragancias similares son altamente confundibles. Como se aprecia, esta problemática se asemeja a la que se presenta en el registro de colores únicos puesto que, pese a que las tonalidades de colores y los matices de fragancias parecen ser infinitos, el registro como marca de un color único o una fragancia determinada eventualmente abarcaría un importante número de tonalidades o matices similares

<sup>45</sup> Sobre este también muy debatido tema vid. Pierre Breese, "Vers une protection judiciaire..." y "L'apport de la métrologie et de l'analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur". En: DALLOZ AFFAIRES, 111, 2 de abril de 1998.

<sup>46</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. "Concepto de marca en la Decisión 344 y en la Ley Peruana aprobada por Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996". En: Revista Jurídica del Perú, año XLVII, abr - jun 1997, Lima, p. 205.

Pierre Breese resalta el hecho de que "los especialistas del marketing desarrollan desde hace algún tiempo trabajos sobre la utilización de olores para la "signatura" (signature) de productos o de servicios". BREESE, Pierre. "Vers une protection judiciaire accrue des créations sensorielles". En: LES ECHOS, 24 de febrero de 1998, p. 53.

<sup>47</sup> Helen Burton considera que "la fragancia es usualmente un rasgo ornamental o funcional de un producto y por lo tanto no distintivo". Agrega que para ser distintivo un olor, "ya que *prima facie* no identifica ni distingue, debe adquirir un *secondary meaning*; esto es, debe probarse que ha logrado, por sí mismo, crear (*conjuring*) una asociación mental con su procedencia en la mente de los consumidores", es decir, que ha llegado a ser distintivo por el uso en el mercado. Burton piensa que "será raro que pueda probarse que una fragancia es fácticamente distintiva". BURTON, Helen: "The UK Trade Marks Act 1984: An Invitation to an Olfactory Occasion?". p. 381 [1995] 8 *European Intellectual Property Review* (Gran Bretaña).

En sentido similar se expresa María Luisa Llobregat, quien habla de "distintividad originaria y distintividad sobrevenida". LLOBREGAT, María Luisa: "Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto". En: Revista de Derecho Mercantil 227, ene - mar 1998, Madrid, p. 93 y ss.

que no podrían ser usadas por los competidores<sup>48</sup>. Considerando lo anterior, podrían presentarse dificultades cuando se deba realizar el análisis de confundibilidad con objeto de determinar si una marca olfativa solicitada es similar a otra que ya se encuentra registrada.

B.1.3. De otro lado, si bien es cierto que “la asociación que realiza el consumidor entre el signo gráfico y el origen del producto es más sencilla que la asociación del olor con el origen de los productos”, ello no significa que sea imposible, pues, como afirman algunos autores, “admitir lo contrario, sería negar la existencia del sentido del olfato en el ser humano”. Así, María Luisa Llobregat manifiesta que “no resulta (...) descabellado el afirmar que el problema reside, no en la ausencia de distintividad de una marca olfativa, sino que al tratarse de un sentido menos desarrollado y más subjetivo, resulta más difícil llegar a través de este signo al consumidor y probar el riesgo de confusión, cuando éste se produzca, con otros olores semejantes”<sup>49</sup>. Es más, los defensores de esta posición han llegado a afirmar que la publicidad puede contribuir a dar distintividad a las fragancias, ya que los olores pueden ser descritos mediante la publicidad de tal manera que el consumidor llegue a identificar la descripción de un olor mediante el olor particular con el que se pretende distinguir el producto.

Presumen los seguidores de esa posición, sobre la que es difícil tomar partido, que si se incrementara el empleo de fragancias en el mercado, los consumidores podrían adquirir una mayor capacidad para distinguir unas de otras e identificar por esa vía productos y servicios, ya que la capacidad distintiva de los sentidos

varía fuertemente dependiendo de los estímulos a los que está sometido el sujeto habitualmente<sup>50</sup>.

B.1.4. Un tema adicional que se plantea en relación con la distintividad de las fragancias empleadas comercialmente está dado por la diferenciación que parte de la Doctrina hace entre los “olores primarios” (*primary scents*) y los “olores de productos” (*product scents*). Los primeros se refieren a productos tales como perfumes o deodorizadores de ambiente, en los que la emisión de una fragancia es el propósito principal del producto. Los segundos, son aquellos añadidos a un producto cuya función primaria no consiste en expedir un olor, como son por ejemplo los casos de los jabones, champús, detergentes, desodorantes, etc.<sup>51</sup>

En el caso de las fragancias que constituyen productos en sí mismos (*primary scents*) surge la siguiente interrogante ¿puede registrarse la fragancia de un perfume como marca del mismo? Dado que tratándose de perfumes la fragancia se confunde con el producto, ¿no equivaldría a registrar el producto como signo distintivo del mismo producto? Las opiniones sobre este tema se encuentran divididas. Hay quienes defienden la idea que el perfume es, a la vez, el producto y el signo del producto<sup>52</sup>, sin encontrar en ello problema alguno, mientras que otros creen que una fragancia no puede registrarse como marca para un perfume, sino sólo en relación con productos que no tengan por finalidad principal emitir un olor y respecto de los cuales podría operar como una indicación de la procedencia empresarial<sup>53</sup>. Algunos opinan incluso que la fragancia de un perfume sería un signo o característica de un producto que no tiene suficiente fuerza distintiva y requiere del apoyo de otro signo para ser distintivo<sup>54</sup>.

<sup>48</sup> “With product scents only certain scents are appropriate for certain products and since customer preference is for scented products it appears that depletion could occur and effectively drive competitors from the market. The range of fragrances available for primary scents is limited by the requirement of a pleasant scent and it is a moot point how many genuinely new types of fragrance could be found which did not overlap existing ones. Thus if similar scents are monopolized only the mark owner could produce variations on a theme”. ELIAS, Bettina: “Do scents signify source? An argument against trademark protection for fragrances”. *IMR* volumen 82, 1992, citado por BURTON, Helen. Op. cit. p. 381.

Aunque basada en el Derecho de Autor y el Derecho de la Competencia Desleal, a la resolución del Tribunal de Comercio de París en el caso S.A. Thierry Mugler Parfums contra S.A. G.L.B. Molinard (24 de setiembre de 1999) se le ha hecho una crítica en este sentido, pues el citado tribunal habría protegido no una forma olfativa particular, sino una tendencia en perfumería, es decir, un género (“parfums à odeur gourmande et sucrée avec un côté «caramel»”), confundiendo así originalidad con novedad. CALVO, Jean. “La protección des parfums par le droit d’auteur”. En: *Petites aitiiches*, 3 de marzo de 2000, 45. p. 15 y 16.

<sup>49</sup> LLOBREGAT, María Luisa. Op. cit. p. 97 - 98.

<sup>50</sup> Así, se afirma que los esquimales pueden distinguir hasta 40 matices de blanco y que los nativos de la selva pueden distinguir muchos matices de verde y marrón, además de sonidos difícilmente perceptibles o distinguibles para un habitante de la ciudad.

<sup>51</sup> BURTON, Helen. Op. cit. p. 379.

<sup>52</sup> Bréese opina que el olor, en el sentido de «forma olfativa», es él mismo la sustancia del producto, y constituye asimismo la “signatura” de ese producto, la cual permite distinguirlo de todos los otros perfumes. “Ella (la fragancia) cumple principalmente (notamment) la función de «distinguir» un perfume de entre los perfumes explotados por las empresas competidoras”. BREESE, Pierre. Op. cit., p. 53.

<sup>53</sup> OMPE, Op. cit., p. 22. Comparte esta opinión también Debrett Lyons. “*Sounds, Smells and Signs*”, p. 540. *Comments*: [1994] 12 EIPR. María Luisa Llobregat opina en forma similar. Esta autora considera que los perfumes “podrían ser registrados no en sí mismos sino en relación con determinados productos”. LLOBREGAT, María Luisa. Op. cit. p. 102.

<sup>54</sup> Lee Curtis manifiesta para el caso de Gran Bretaña lo siguiente: “Given the apparent lack of successful applications to register the smells of perfumes (Chanel has been unsuccessful in registering the smell of Chanel 5), it would appear that smells can only be registered when the use of the smell is so out of context to the goods upon which it is used, it does not need the crutch of other distinguishing signs. (...) This implies that the smell of a perfume can only be considered a limping trade mark and consequently incapable of being registered”. Curtis, Lee. “Distinctly peculiar” En: *Managing Intellectual Property*, febrero 1999, p. 32.

## B. 2. Representación Gráfica

Ahora bien, respecto del segundo requisito que debe cumplir un olor para poder ser registrado como marca en la Comunidad Andina, esto es, ser susceptible de representación gráfica, se debe señalar que aquél no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos, en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece más bien a las exigencias de las oficinas de marcas; se está, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión substancial<sup>55</sup>.

Cabe recordar que en los sistemas de marcas en los que el derecho sobre el signo surge a partir de su registro, la exigencia de su representación gráfica tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento del sistema, pues es necesario contar con un substrato material en el que la marca se represente gráficamente para acreditar su fecha de presentación y publicitar su contenido frente a terceros<sup>56</sup>.

Si bien la Decisión 486 exige este requisito para permitir el registro de signos olfativos, creemos que con su parquedad ha dejado pasar una importante oportunidad para plantear alternativas que ayuden a superar las dificultades prácticas que presentan las marcas olfativas en el cumplimiento del requisito de representación gráfica<sup>57</sup>. Ante el silencio de la normativa comunitaria sobre este aspecto se tendrá pues que recurrir a las métodos que se han ido acogiendo en otros países, los cuales son en su mayoría altamente

complejos, por lo que existen dudas sobre su idoneidad para representar en forma clara la identidad de un olor o fragancia, conforme veremos en seguida.

Sin duda, el primer y más sencillo método consiste en describir el olor que se pretende registrar como marca y cumplir así con el requisito de la representación gráfica<sup>58</sup>. Sin embargo, este método, en principio, se encontraría limitado “a aquellos olores inequívocos que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata”. Ello porque no todos los olores son susceptibles de ser descritos de forma tal que se facilite información lo suficientemente inequívoca como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata y clara del olor que constituye la marca<sup>59</sup>.

Frente a este tema de la descripción de los olores, es difícil sustraerse de imaginar una controversia en la que los abogados de las partes presenten a los jueces alegaciones con alguna similitud al siguiente párrafo extraído de la ya citada novela de Süskind: “Esta fragancia tenía frescura, pero “no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o “la canela o la menta o los abedules o el alcanfor o las agujas de pino, “no la de la lluvia de mayo o el viento helado o el agua del manantial... “y era a la vez cálida, pero no como la bergamota, el ciprés o el “almizcle, no como el jazmín o el narciso, no como el palo de rosa o el “lirio... Esta fragancia era una de dos cosas, lo ligero y lo pesado; no, “no una mezcla, sino una unidad y además sutil y débil y sólido y “denso al mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornasolada... “pero tampoco como la seda, sino como la

<sup>55</sup> OTERO LASTRES, José Manuel: Op cit. p. 206. Helen Burton también opina lo mismo sobre la representación gráfica: “*graphical representation is purely a technical requirement for registration purposes*”; pero es menos optimista en la posibilidades distintivas de una fragancia que Otero Lastres. BURTON, Helen: Op cit. p. 380, [1995] 8 EIPR.

<sup>56</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado de Derecho de Marcas” (en prensa).

<sup>57</sup> Por ejemplo, podría exigirse la presentación de un soporte material (como por ejemplo tarjetas impregnadas u otro medio sólido) que permita representar el olor de manera adecuada y que posibilite determinar clara e inequívocamente en qué consiste tal signo. Sin perjuicio de lo expuesto debe indicarse que tales alternativas también presentan ciertos inconvenientes (costos, deterioro por el almacenaje, etc.) OMPI: Op. cit. p. 23.

<sup>58</sup> Respecto de esta alternativa cabe citar el primer registro de una marca olfativa en Estados Unidos (caso *In re Clarke*, 17 USPQ 2D 1238 A 1240 - 19 de setiembre de 1990. En esa oportunidad se concedió la marca olfativa “Fragancia fresca floral que recuerda a las flores de plumería” para distinguir hilos para costura y bordado. Según María Luisa Llobregat, en el fallo *In re Clarke* “se ha puesto de relieve la posibilidad de describir una marca olfativa”. LLOBREGAT, María Luisa: Op. cit., p. 114. Sin embargo, cabe poner de relieve que según Eric Cippini esa decisión no prestó atención al hecho de que como Clarke era el único fabricante que perfumaba sus hilos de costura, no existía riesgo de confusión, pero que ello podía cambiar dramáticamente si existieran otros fabricantes de hilos de costura perfumados pues entonces el consumidor podría tener dificultades para distinguir entre dos hilos idénticos exclusivamente por sus distintas fragancias. Op. cit. p. 161 y 162.

<sup>59</sup> En relación con este tema a continuación se transcribe parte de la Resolución de la Segunda Sala de Recurso del 11 de febrero de 1999 dictada en el caso de la marca comunitaria “olor a hierba recién cortada” para distinguir pelotas de tenis:

“Apartado 12: Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si esta descripción facilita información lo suficientemente clara como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de lo que constituye la marca cuando se utiliza en relación con pelota de tenis.

Apartado 14: El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables.

Apartado 15: La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC”.

Resolución citada por FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado de Derecho ...”.

leche dulce en la que se “deshace la galleta... lo cual no era posible, por más que se quisiera: “¡seda y leche! Una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible “de clasificar; de hecho, su existencia era imposible. Y no obstante, “ahí estaba, en toda su magnífica rotundidad.”<sup>60</sup> ¡Ya veremos como harán los señores jueces para decidir, cuando en la pasión del litigio se presenten por nuestros colegas parecidas descripciones en defensa de los intereses de sus clientes!.

Pasando a métodos científicos más complejos para caracterizar fragancias, en la actualidad se puede hacer referencia a la cromatografía de gases (*gas chromatography*) o cromatografía en fase gaseosa (*chromatography en phase gazeuse*)<sup>61</sup>; a la cromatografía líquida de alto rendimiento (*high-performance liquid chromatography*)<sup>62</sup>; a la metrología sensorial (captadores de olores<sup>63</sup> llamados también “olfato artificial”, “análisis sensorial artificial” o “nariz electrónica”<sup>64</sup>); a la evaluación sensorial, que emplea “listas estandarizadas de términos (*standardizing lists of terms*) para caracterizar las percepciones sensoriales<sup>65</sup>, entre otros.

Estos métodos han sido aplicados en los primeros registros realizados en Francia e Inglaterra. Así, algu-

nos estiman que las técnicas recientes de metrología y análisis sensoriales podrían ser una respuesta prometedora a las reticencias de la Doctrina, fundadas en la falta de herramientas objetivas de apreciación de la semejanza entre dos fragancias<sup>66</sup>.

### C) Nuevos retos planteados por la Decisión 486

No cabe duda que el reconocimiento que realiza la Decisión 486 a las marcas olfativas obligará a las oficinas encargadas del registro de marcas a determinar tres aspectos fundamentales para la protección de estos signos: en primer término, si un olor puede ser distintivo de manera originaria o si sólo se podrá registrar cuando se demuestre que ha adquirido esta cualidad; en segundo lugar, de qué forma se debe representar gráficamente el olor para ser registrado; y, por último, si el riesgo de confusión se determinará sobre la comparación de las representaciones gráficas de olores o si será necesario llevar a cabo otro tipo de pruebas, como por ejemplo encuestas a los consumidores o *tests ad hoc* realizados por especialistas.

Cabe anotar que si al determinar el método de representación gráfica las oficinas de marcas adoptaran un criterio aparentemente abierto, en el sentido que poco importa el método utilizado siempre que la represen-

<sup>60</sup> Süskind, P., Op. cit., p. 42.

<sup>61</sup> Este método -empleado para las marcas presentadas por Lancôme- permite establecer cromatogramas, los cuales permiten determinar los componentes químicos constitutivos de un perfume, así como su proporción. La información se presenta bajo la forma de un gráfico de registro que muestra muy grandes amplitudes llamadas convencionalmente picos. Si la materia analizada no es muy compleja, el número de picos es igual al número de sus componentes. Le Pen, Jean-Jacques. “*Le nez électronique. Un exemple d'application d'une technologie nouvelle à un secteur traditionnel: la parfumerie*” en: Expertises, mayo de 1998, p. 560.

<sup>62</sup> Estos métodos de separación proveen una información cualitativa y cuantitativamente buena acerca de mixturas complejas, en cada caso el cromatograma resultante puede representar en un gráfico la cantidad de un compuesto en función al tiempo necesario para su separación. El tiempo que tarda cada compuesto en emerger es característico de dicho compuesto y el área bajo el nivel máximo es proporcional a su cantidad. Lyons, Debrett. Op. cit., p. 541; Llobregat, María Luisa. Op. cit. p. 103; Le Pen, Jean-Jacques, Op. cit. p. 560; Breese, Pierre. Op. cit., p. 53.

<sup>63</sup> Breese, Pierre. “*L'apport de la métrologie et de l'analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur*”, en Dalloz Affaires, N° 111, 2 de abril de 1998, p. 560.

<sup>64</sup> Este tipo de aparato “utiliza la combinación de un conjunto de captadores de gas, es decir, de tipos psicoquímicos, que combina con conceptos de inteligencia artificial, permitiendo así comparar la intensidad y las cualidades de (...) una fragancia”. Los captadores pueden ser 6, 12 ó 18, escogidos entre un cierto número de captadores existentes, a fin de responder a una amplia gama de compuestos volátiles olorosos (...). Le Pen, Jean-Jacques, Op. cit., p. 560.

“Los equipos de metrología neurosensoriales ponen en acción captadores sensibles al mensaje olfativo que emana de la fuente odorante, y no a la composición de la mencionada fuente”, Breese, Pierre, “*L'apport de la métrologie...*”, p. 561.

<sup>65</sup> Lyons, Debrett. Op. cit., p. 540; Llobregat, María Luisa. Op. cit., p. 103. Breese piensa que este análisis permite “proveer al magistrado de resultados objetivos que le permitirán apreciar el grado de semejanza entre una creación original y un producto supuestamente falsificado (...).” Breese, Pierre, “*L'apport de la métrologie...*”, p. 561.

<sup>66</sup> BREESE, Pierre. “*L'apport de la métrologie...*”, p. 561. El tema, sin embargo, es complejo. L. Mansani señala que “utilizando técnicas extremadamente sofisticadas y costosas (y aún experimentales), los métodos a los cuales se ha hecho apenas referencia no parecen sin embargo estar aún en grado de conducir a resultados plenamente creíbles, sobre todo en relación con fragancias complejas generadas de una multiplicidad de diversos componentes. Y una confirmación viene dada por el hecho que en la industria de las esencias, métodos similares no son utilizados, al menos exclusivamente, para dar una descripción de las fragancias útiles para su catalogación y comercialización, recurriendo en vez a clasificaciones basadas esencialmente en descripciones verbales de las características de la fragancia, operando comportamientos similares con un número más o menos amplio de olores esenciales o típicos. No se puede desdeñar que una descripción extremadamente detallada de los componentes de un perfume (que derivaría de la alegación de la “línea” obtenida con métodos cromatográficos) podría volverse en contra del registrante, en el sentido de limitar la tutela a la fragancia específica objeto de la descripción, de manera que una fragancia similar pero que dé lugar a una “línea” diversa podría resultar fuera del ámbito de protección acordado en el registro. Mientras una simple descripción verbal de las características fundamentales del perfume podría atribuir una tutela más amplia, que abarque todo los perfumes cuyas características sean similares a aquellas resultantes de aquella descripción.” (la traducción es nuestra). MANSANI, L. “*Marchi olfattivi*”. En: *Rivista di Diritto Industriale*, 1996, p. 266 y 267.

tación gráfica pueda ser asociada de manera inequívoca al olor solicitado como marca – de modo que aquélla permita a terceros conocer el signo que se desea proteger<sup>67</sup> –, tal vez sólo se permitiría el registro de olores que pueden ser descritos, ya que los resultados de los otros métodos de representación probablemente no serían inteligibles para la mayoría de competidores y consumidores, e incluso quizás para los mismos funcionarios.

#### D) Algunos obstáculos registrales: breve recuento

Resulta preciso recordar que hay posiciones en la Doctrina que insisten en el carácter grave de los obstáculos para el registro y generalización de las marcas olfativas.

El primero, como ya se vio, es el de su carácter distintivo, porque el solicitante tal vez tendría que demostrar, en ello está la dificultad primera, que el aroma de su producto actúa como signo distintivo y no como un elemento característico más o menos agradable o deseado por el consumidor. Para su protección posterior probablemente deberá acreditar, además, que ha efectuado, por ejemplo, inversiones publicitarias significativas para estimular la asociación entre fragancia y producto. De otro lado, no cabe duda que puede hablarse de cierta funcionalidad en algunos aromas, en especial aquellos que el consumidor ha llegado a asociar con determinada categoría de productos, razón por la que otorgar su registro y, en consecuencia, un derecho exclusivo a un fabricante, supondría una barrera injusta a sus competidores: se trata de aromas que, pudiera decirse, se han convertido en “genéricos”<sup>68</sup>.

El segundo obstáculo podría encontrarse en el agotamiento de fragancias disponibles para identificar productos, pues si bien es cierto que la gama de fragancias es inmensa, sólo algunas de ellas parecen adecuadas para determinadas categorías de productos<sup>69</sup>, lo que haría inconveniente su otorgamiento como marca desde el punto de vista competitivo.

Un tercer obstáculo lo constituye la dificultad de representar gráficamente los olores a través de métodos que permitan dar una idea clara y precisa del olor que se pretende registrar.

Un cuarto obstáculo es que, a la fecha, es muy difícil para la mayoría de los compradores distinguir los finos matices de dos fragancias similares<sup>70</sup>, más aún cuando no se encuentran al momento de tomar sus decisiones en los asépticos y modernos centros comerciales, con aire acondicionado y pisos cerámicos incluidos, sino en mercados tradicionales donde la variedad de olores y fragancias, no siempre agradables pero si reales, es sin duda inmensa.

Finalmente, un quinto obstáculo lo encontramos en la dificultad de ejercer la tutela del signo adecuadamente, sea por su propia naturaleza o por la ya citada dificultad de que el público y los jueces aprecien el carácter distintivo. En este sentido, no cabe duda que para los jueces será tarea bastante compleja decidir cuándo se ha cometido una infracción marcaria en el caso de fragancias que para el olfato del “juez promedio” no tienen mayor diferencia, aunque la pudiera haber para los técnicos y especialistas que laboran e investigan en las industrias de perfumes y ambientadores.

Como ya se indicó antes, si bien el ser humano es capaz de percibir un abanico casi infinito de fragancias, por lo que las posibilidades expresivas de las marcas olfativas es muy amplia, es preciso reconocer que el lenguaje de los olores no es el medio habitual de comunicación humana, ni el aroma es el recurso más frecuente empleado por los comerciantes para distinguir sus productos; de ahí la necesidad de aproximarse con prudencia a la aceptación generalizada de marcas olfativas<sup>71</sup>.

#### E) La protección bajo el Derecho de Autor

Antes de concluir este apartado deseamos hacer una breve mención de la aplicación del Derecho de Autor

<sup>67</sup> Breese sostiene que “la solicitud de registro (*dépôt*) de la marca 97698179 de un gran creador de perfumes reúne estas condiciones, puesto que incluye una representación gráfica realizada según un protocolo usual, cuyos datos son accesibles públicamente desde un organismo independiente [*Interdeposit*]. Esta representación gráfica comprende igualmente un conjunto de descriptores comprensible para un público informado (*avisé*), como una partitura musical lo es por el público que ha practicado un mínimo de solfeo. En fin, para el público menos informado, la marca publicada prevé la puesta a disposición de una muestra de la forma olfativa registrada (*déposée*)”. (La traducción es nuestra). BREESE, Pierre. “*Vers une protection judiciaire accrue...*”, p. 53.

<sup>68</sup> GIPPINI, F.E.: Op. cit. p. 165

<sup>69</sup> Así un aroma de chocolate o plátano, dice Gippini, no será adecuado para un detergente de ropa. Ibid.

<sup>70</sup> La literatura jurídica que ha tratado este tema es prácticamente unánime sobre estas dificultades. Cfr. BURTON, H.: Op cit. p. 380 a 383; MANSANI, L.: Op. cit. p. 273 y 274.

<sup>71</sup> GIPPINI F., E.: Op. cit. p. 160 y ss. Por su parte, McCarthy señala que la generalización y comprobada expansión de las marcas olfativas ha sido criticada y que ha dado lugar a la especulación que las próximas marcas a ser incluidas por las legislaciones serán las gustativas. MCCARTHY, J.T.: Op. cit. 7.105.

a la protección de las fragancias.<sup>72</sup> En efecto, la idea de que “la composición de un perfume constituye un trabajo artístico, en el cual el compositor aporta su personalidad y su sensibilidad”<sup>73</sup> ha ido ganando terreno en el ámbito de la Doctrina y ya empieza a hacerlo en el de los tribunales<sup>74</sup>. En efecto, los defensores de esta tesis señalan que no existen razones suficientes para excluir de la aplicación del Derecho de Autor a las creaciones olfativas<sup>75</sup>, “menos aún en la medida en que el Derecho de Autor se aplica expresamente a obras del ingenio humano que, en ciertos casos, son igual de difíciles de caracterizar, y para las cuales no se dispone tampoco de descriptores universales”, como es el caso de muchas obras musicales del siglo XX que no pueden ser transcritas en notación musical tradicional<sup>76</sup>.

Al respecto, es preciso recordar que las legislaciones en materia de Derechos de Autor no suelen hacer mención expresa al tipo o clase de obra para que ésta reciba protección, lo que en principio no tendría porque excluir a las obras perceptibles por el olfato o el gusto<sup>77</sup>. Por tanto, “si una creación olfativa puede ser considerada como obra del ingenio humano”, nada se opone a la aplicación del Derecho de Autor<sup>78</sup>.

Ahora bien, las mayores dificultades para que las fragancias obtengan protección se encuentran en el

terreno de la apreciación de la falsificación. Se trata de un área en la que no existen aun opiniones o decisiones jurisprudenciales seguras; así, por ejemplo, un sector de la Doctrina<sup>79</sup> distingue “entre la falsificación, que constituye un delito, y el plagio, que es moralmente condenable pero jurídicamente irreprochable”<sup>80</sup>, agregando que en el campo de la perfumería se puede distinguir entre aquellos perfumes falsificados, que son ‘copias piratas’ indignas de un creador o de una casa de perfumería seria, que deberían ser calificados de falsificación en el sentido jurídico e “imitaciones que presentan una fuerte proximidad olfativa, pero que han sido objeto de un verdadero trabajo de creación por parte del compositor que se ha inspirado en un perfume anterior”<sup>81</sup>.

La aplicación de los métodos de análisis y comparación de fragancias antes descritos “debería permitir dar un gran paso hacia la protección de las creaciones olfativas, y más generalmente de las creaciones sensoriales, por la vía del Derecho de Autor”<sup>82</sup>, lo cual conllevaría sin duda a un reconocimiento más fuerte del valor de la creación y en consecuencia a un estímulo para los creadores en materia de perfumería<sup>83</sup>. Si esta línea de pensamiento adquiriera mayor aceptación en el futuro, no cabe duda que ello influiría en el reconocimiento, generalización y eficacia de la marca olfativa bajo la Propiedad Industrial.

<sup>72</sup> “Parece inevitable que en los años venideros la creación olfativa será reconocida como un derecho de propiedad intelectual”. BREESE, Pierre. “Vers une protection judiciaire accrue ...”. p. 53.

<sup>73</sup> De acuerdo a Pierre Breese, sería un grave error afirmar que la creación de un perfume es un trabajo guiado únicamente por cuestiones técnicas, coincidiendo con aquellos que sostienen que “el compositor de perfumes realiza sus composiciones gracias a su oficio y a su sentido artístico que le permiten comunicar su concepción de la belleza, por la mediación del perfume al cual él habrá impreso su personalidad.” *L'intimité de parfum*, Odile Moreno, René Burton, Edmon Roudnistska, De. Oliver Pérrin (prefacio de André Chastel), citado por BREESE, Pierre, en “*L'apport de la métrologie ...*”, p. 559.

<sup>74</sup> El Tribunal de Comercio de París en su sentencia del veinticuatro de setiembre de 1999, en el proceso seguido entre S.A. Thierry Mugler Parfums contra S.A. G.L.B. Molinard, consideró “que la creación de nuevos perfumes es el resultado de una verdadera investigación artística, frecuentemente larga, por creadores especializados, que se trata entonces innegablemente de una obra del ingenio humano.”

<sup>75</sup> Así, el Tribunal de Comercio de París en la sentencia referida ut supra señaló que “... el hecho que la impresión producida por una forma olfativa sea fugaz y que su percepción sea diferente según las personas no es un obstáculo, pues la música también es fugaz, y todas las percepciones sensoriales dependen más o menos de la persona que percibe.”

<sup>76</sup> Es interesante reparar en el hecho de que en el campo musical este tema tampoco se encuentra libre de dificultades: “la caracterización de una obra musical no es siempre objetiva y unívoca, y puede presentar las mismas dificultades que la transcripción de una obra sensorial. Tomemos el ejemplo de ciertas obras contemporáneas dodecaónicas o de música serial: las transcripciones habituales bajo la forma de partitura no se han adaptado, y los autores han construido sus propias reglas de transcripción de sus obras. Esas reglas de transcripción están lejos de ser universales y legibles por los terceros, sin que por ello sea negada a esas composiciones la calidad de obra del ingenio. A nadie se le ocurriría negar la calidad del autor de una obra del ingenio humano a artistas como Pierre Boulez, Lannis Xenakis o Udo Zimmerman, cuyas creaciones no pueden, sin embargo, ser objeto de una transcripción bajo las representaciones habituales, como las partituras. Por otro lado, la transcripción bajo la forma de grabación sonora de una ejecución de sus obras presenta las mismas imperfecciones que la transcripción de una fragancia con la ayuda de [los] métodos [que se emplean]. BREESE, Pierre, en “*L'apport de la métrologie ...*”, Op. cit., p. 558 – 559.

<sup>77</sup> En efecto, las enumeraciones contenidas en las normas sobre derechos de autor son sólo indicativas y no taxativas. Así, por ejemplo, la enumeración del artículo 4 de la Decisión 351 – Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos – es antecedida por la expresión “... entre otras, las siguientes..”, con lo cual se entiende que creaciones del ingenio humano distintas a las ahí indicadas también pueden ser consideradas como obras protegibles.

<sup>78</sup> BREESE, Pierre, en “*L'apport de la métrologie ...*”. Op. cit. p. 559.

<sup>79</sup> PLAISANT, R. “*Les droit des auters*”, citado por BREESE, Pierre. En: “*L'apport de la métrologie ...*”. Op., cit. p. 560.

<sup>80</sup> “El plagiarismo retoma solamente la sustancia de una obra dándole un giro personal. No reproduce la obra original y no se contenta con copiarla.”, *Ibid.*, p. 560.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 560.

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 561.

<sup>83</sup> Un tema importante en este nuevo contexto es el de la titularidad de las creaciones olfativas. Las relaciones entre los creadores asalariados o independientes, empresa de perfumería y marcas deberán encontrar acuerdos en este punto.

## V. LAS MARCAS AUDITIVAS

### A) Generalidades

A diferencia de lo que ocurre con las marcas olfativas, prácticamente no existe discusión en la Doctrina respecto de la capacidad de los sonidos para distinguir productos y servicios<sup>84</sup>. A la indudable capacidad evocativa de que están dotados los sonidos, se suma el extraordinario desarrollo moderno de las comunicaciones que hacen posible su reproducción a distancia; ello hace que las empresas los usen frecuentemente para distinguir sus productos y servicios<sup>85</sup>. Así, es una realidad innegable y comprobable que muchas veces nos encontramos frente a melodías, *jingles* o simples sonidos que, inconscientemente, nuestras mentes asocian con algún producto o servicio en particular. Estamos pues frente a verdaderas marcas<sup>86</sup>. No obstante ello, en ciertos países<sup>87</sup> su registro aún no es posible ya que la legislación exige que la marca esté constituida por un signo “visible” o “visualmente perceptible”.

### B) Requisitos para el registro

Conforme ya se indicó anteriormente, a raíz de la puesta en vigencia de la Decisión 311 en diciembre de 1991, la Comunidad Andina abrió la posibilidad de registrar sonidos como marcas, pues se eliminó la exigencia de visibilidad. Las Decisiones posteriores siguieron la misma línea y actualmente la Decisión 486 señala ya en forma expresa que los sonidos pueden constituir marcas<sup>88</sup>.

Ahora bien, dado que la norma andina exige como requisito que los signos que pretendan ser registrados como marca sean, además de distintivos, susceptibles de

representación gráfica, la Comunidad Andina se adscribe a la denominada “protección indirecta o marca sonora por conversión”, que implica la conversión del signo sonoro en un signo distinto a efectos que sea registrado, en contraposición de la protección directa o marca sonora pura, que consiste en utilizar y registrar el sonido mismo, es decir, sin representación gráfica<sup>89</sup>.

Cuando se trata de pasajes musicales (compuestos y ejecutados de acuerdo a los patrones de afinación occidentales tradicionales<sup>90</sup>), el cumplimiento de este requisito no implica mayor dificultad, ya que éstos pueden ser representados fidedignamente a través de notas musicales en un pentagrama. Sin embargo, tratándose de ruidos o de música que no es compuesta y/o ejecutada de acuerdo a los patrones de afinación occidentales (como por ejemplo ciertas corrientes de música contemporánea o ciertos tipos de música de pueblos no occidentales), el pentagrama ya no es de utilidad.

### C) La primera marca sonora registrada en el Perú

Al respecto, consideramos de interés hacer mención al caso de la primera marca sonora o auditiva registrada en el Perú<sup>91</sup>: Una conocida empresa fabricante de helados y golosinas en general – D’Onofrio – solicitó para la clase 30 de la Clasificación de Niza<sup>92</sup> el registro<sup>93</sup> como marca del sonido de un cornetín con el cual característicamente se ofrecían los productos de esa empresa. Al efectuar el examen de registrabilidad, la Oficina de Signos Distintivos determinó que si bien el signo solicitado cumplía con los requisitos de perceptibilidad y aptitud distintiva, no reunía el requisito de representación gráfica por lo cual el registro no podía ser concedido, siendo denegada la solicitud presentada.

<sup>84</sup> Dice la autorizada palabra del norteamericano J. Thomas McCarthy: “There is no reason why a mark must be a visually perceptible symbol. While a relative variety in the world of marks, a sound is indeed capable of being a trademark or service mark”. Indica también que el Trademark Board considera que las marcas auditivas caen dentro de las categorías de inherentemente distintivas o no, no teniendo en el primer caso que probar que han adquirido “secondary meaning”, lo que sí ocurre con las segundas (ver pie de página 9). McCarthy, J.T. Op. cit. N° 7.104. En sentido distinto opinan los franceses Chavanne y Bust, quienes se manifiestan en contra del registro de estas marcas, agregando que no es posible percibir a las marcas auditivas en forma objetiva, por lo que, al igual que las marcas olfativas y gustativas, sólo pueden eventualmente protegerse a través de la Disciplina de la Competencia Desleal. Vid. CHAVANNE, A., y BUST, J.J. Op. cit. p. 505. El italiano Vito Mangini dice, por su parte, que no existe en el plano de los principios obstáculos serios para aceptar el registro de marcas “sonoras o musicales” y que, en todo caso, la dificultades podrían ser sólo de naturaleza técnica. MANGINI, V: Op. cit. p. 161.

<sup>85</sup> MANGINI, V: Op. cit. p. 161.

<sup>86</sup> Tradicionalmente, las legislaciones las protegieron únicamente a través de los Derechos de Autor o de la Disciplina de la Competencia Desleal, lo que por cierto también puede ser hecho ahora. Ello también está reconocido en la Doctrina desde hace mucho tiempo. Como ejemplo, podemos citar a Tullio Ascarelli, “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, Barcelona, 1970. p. 400.

<sup>87</sup> Como por ejemplo Brasil, Chile y México.

<sup>88</sup> Decisión 486, artículo 134: “(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) c) los sonidos y los olores.

<sup>89</sup> PARRA, Carlos Alberto: “La Marca sonora”. Revista Colombiana para la Propiedad Industrial, 4, año 1995. Santa Fe de Bogotá, Colombia. p. 143.

<sup>90</sup> La llamada afinación temperada.

<sup>91</sup> Hasta la fecha, en el Perú se ha concedido el registro de 8 marcas auditivas.

<sup>92</sup> Esta clase comprende especialmente productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, tales como helados comestibles, confitería, chocolates, galletas, caramelos.

<sup>93</sup> Solicitud de fecha 17 de enero 1997, expediente 9730319.

La representación gráfica proporcionada por la solicitante fue un pentagrama, pero la Oficina consideró que “el sonido de la corneta no es susceptible de ser representado visualmente a través de un pentagrama, ya que esta representación es utilizada para sonidos melódicos organizados en escalas pero no para ruidos”. Asimismo, la Oficina indicó que la notación musical proporcionada por la solicitante era un acercamiento o “una aproximación a los ruidos emanados del cornetín” a través de notas musicales, pero que “no constituyen de ninguna manera una representación exacta del sonido solicitado a registro”<sup>94</sup>. En vía de reconsideración, la solicitante adjuntó nueva prueba instrumental consistente en la representación del sonido del cornetín a través de tres gráficos, dominio del tiempo, espectro de frecuencia promedio y gráfico tridimensional, elaborados por el Laboratorio de Acústica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, la Oficina concedió el registro ya que estimó que este análisis espectral constituía una representación adecuada del sonido de corneta solicitado como marca.

Este ejemplo permite apreciar no sólo cuán importante es elegir el medio adecuado al momento de representar gráficamente una marca auditiva, sino también las posibles limitaciones o dificultades que podrían presentarse para obtener el registro de sonidos que no sean pasajes musicales, como por ejemplo el rugido de un león, el sonido de un vidrio rompiéndose o el llanto de un niño. Conforme se vuelvan más frecuentes las solicitudes de marcas auditivas<sup>95</sup> se podrá apreciar la evolución de los criterios y parámetros que irán aplicando las oficinas de marcas de los países andinos.

En lo que respecta al tema específico del registro de signos sonoros que no puedan expresarse o traducirse en notas musicales, o en alguna forma gráfica que permita definir la marca, resulta interesante la solución que ha aplicado la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, esto es, solicitar grabaciones del ruido que se pretenda registrar, complementadas con una descripción o explicación escrita del mismo<sup>96</sup>. Asimismo, es ilustrativo mencionar que en Alemania, el Reglamento de la Ley de Marcas señala que, tratándose de signos sonoros que no puedan ser

representados mediante notas musicales, el solicitante deberá aportar un sonograma acompañado de una versión sonora de la marca solicitada contenida en un cassette o disco compacto. De existir diferencias entre la representación gráfica y la representación sonora de la marca, se tomará en consideración únicamente la versión correspondiente a la representación gráfica de aquélla<sup>97</sup>.

Si bien las marcas auditivas constituyen una realidad cada vez más cercana y palpable en el mercado, no sólo por el interés que vienen despertando paulatinamente en los empresarios sino también porque, en contraposición de las marcas olfativas, presentan menos inconvenientes prácticos para su registro, no se puede dejar de admitir que aún quedan muchos temas por definir y que la práctica futura será enriquecedora, particularmente en lo referido a los criterios que deberán aplicarse para determinar la similitud en grado de confusión entre dos signos sonoros.

### D) La protección bajo el Derecho de Autor

Como sabemos, las melodías y otros sonidos pueden también ser objeto de protección por el Derecho de Autor, específicamente cuando nos encontramos frente a aquellas que pueden considerarse obras artísticas. Sobre el particular, Bertone y Cabanellas señalan que “si bien la protección de las marcas se dirige a tutelar su carácter distintivo mientras la tutela de la propiedad intelectual tiende a evitar la reproducción no autorizada de las obras científicas literarias o artísticas, permitiendo a su autor apropiarse de los beneficios derivados de tales obras, existe un campo de interacción y conflicto entre ambos juegos de normas. En efecto, las marcas son signos de distintos tipos, que como tales pueden resultar de una labor intelectual tutelable mediante derechos autorales. Debe entonces determinarse la solución a darse cuando confluyen derechos de los dos tipos analizados”<sup>98</sup>.

En este sentido, en ocasiones se plantea la disyuntiva al titular o autor de determinar a cuál de los sistemas de protección debe acogerse cuando es factible que sobre un mismo sonido o melodía concurren derechos marcarios y de autor. Al respecto vale recordar que los Derechos de Autor son cronológicamente los

<sup>94</sup> Resolución 011864-97-INDECOP/OSD del 11 de setiembre de 1997.

<sup>95</sup> En el caso del Perú, hasta la fecha se han registrado 8 marcas sonoras (salvo el caso al que se ha hecho mención, las 7 restantes constieron en melodías). En lo que respecta a los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, tenemos entendido que a la fecha en el Ecuador ya han sido concedidas 2 marcas auditivas y que en Venezuela y Colombia existen en trámite 17 solicitudes y 1 solicitud, respectivamente.

<sup>96</sup> Registro como marca del ruido de un motor de motocicleta solicitado por la empresa Harley-Davidson. *Kawasaki Motors Corp. USA v. H-D Michigan Inc.*, TTAB, 98,828, 17 de marzo de 1997. OMP: Op. cit. p. 16.

<sup>97</sup> FERNÁNDEZ NOVVOA, Carlos: Op cit.

<sup>98</sup> BERTONE y CABANELLAS, “Derechos de Marcas”, Tomo I, Buenos Aires, 1989. p. 232.

primeros en surgir debido a que las obras musicales y melodías son indudablemente creaciones artísticas, mientras que la Propiedad Industrial sobre un signo sonoro nace a partir de su registro ante la autoridad competente o de su uso como marca en el comercio, dependiendo de la opción legislativa adoptada.

Ahora bien, cabe resaltar que no todo signo sonoro pasible de ser registrado como marca puede a su vez ser considerado como una obra musical protegible por las normas del Derecho de Autor, pues para ello el sonido que se pretende distinguir debe ser original y producto del ingenio humano, es decir, una obra artística. En consecuencia, la “doble protección” se presentará sólo respecto de aquellos sonidos que siendo originales y producto del ingenio humano, como las canciones o las melodías, pero no sobre ruidos – un cristal rompiéndose o el encendido de un motor – o sonidos de la naturaleza – el rugido de un león o un trueno –, en estado puro.

## VI. DOS TEMAS ADICIONALES: EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y CAMBIO DE FORMA

Luego de haber comentado las implicancias que conlleva la registrabilidad de los signos anteriormente tratados, creemos que resultará de interés apreciar en qué medida les pueden ser de aplicación algunos principios como el de especialidad y soluciones marcarias tradicionales aplicables al cambio de forma, con el fin de saber si se mantendrán o no invariables, esto es, si serán iguales o similares a las que se han venido aplicando a las marcas denominativas o gráficas, o si, por el contrario, la naturaleza de estas “nuevas” marcas genera rechazo o matices diferentes en su aplicación.

### A) Frente al principio de especialidad

A.1. Como sabemos, los ordenamientos jurídicos otorgan a los titulares de las marcas el derecho exclusivo a utilizarlas, con el objeto de que puedan así cumplir adecuadamente sus funciones en el seno de una economía competitiva. Es para coadyuvar al cumplimiento de este propósito que la mayoría de las legislaciones han adoptado la Clasificación de Niza como referencia para el registro de productos y servicios, con el objeto que el solicitante inscriba su marca en una o varias clases en que está dividida dicha Clasificación, quedando así su derecho delimitado a determinados productos y servicios, pudiendo, si lo

desea, hacer uso de la prerrogativa de solicitar el registro en todas las clases, aunque ello sea muy poco usual. Esa Clasificación tiene gran importancia para el ejercicio del *ius prohibendi* que viene delimitado por el riesgo de confusión. La valoración de este riesgo es a veces compleja, pero en ella ocupa un lugar muy destacado el grado de semejanza de los signos en conflicto y la mayor o menor conexión de los productos o servicios diferenciados por los signos confrontados<sup>98</sup>.

Al ser la marca un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios el derecho sobre ella “no recae sobre un signo *per se*, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios: regla de la especialidad de la marca que con uno u otro nombre se reconoce en la mayoría de los ordenamientos. La consecuencia más palpable de la regla de la especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”<sup>99</sup>. En otras palabras, el signo sólo tiene exclusividad para designar los bienes o servicios que se han especificado en la solicitud de registro. Y si bien cuando se tratan de productos o servicios idénticos es relativamente fácil de decidir un conflicto, ello no ocurre en otros casos que deben ser analizados según cada ocasión<sup>100</sup>. Sobre este extremo cabe indicar que la mencionada regla de especialidad es superada o, mejor dicho, dejará de aplicarse en aquellos supuestos vinculados a las marcas renombradas o notorias, materia que excede al objeto de este artículo y que deberá ser estudiada a la luz de la legislación aplicable en cada caso.

A.2 Dicho lo anterior, corresponde ahora ver cómo este principio marcario de la especialidad se conecta con las marcas de color único, olfativas y sonoras. Habrá que decir, en primer término, que salvo disposición en contrario –inexistente a la fecha– el registro de estas marcas se deberá hacer de acuerdo a la Clasificación del Niza vigente por mandato expreso de la Decisión 486 (artículo 151), esto es, no habrá en esta materia diferencia alguna con otros tipos de marcas. Por tanto, la protección que obtenga el titular estará vinculada a los artículos o servicios correspondientes a la clase o clases motivo de la solicitud. Pero sí habrá diferencias con el tema vinculado al riesgo de confusión, como a continuación veremos.

<sup>98</sup> Op. cit. p. 278-279.

<sup>99</sup> BERTONE, E. y CABANELLAS, G.: Op. cit., Tomo II, p. 23.

Si recordamos que para la obtención del registro, la marca de color único debe estar delimitada o, en todo caso, tener un previo reconocimiento de su capacidad distintiva por parte de los consumidores, resultará de muy difícil o casi imposible aplicación la regla de la especialidad cuando se trate de productos o servicios similares o vinculados. ¿Cómo, sino, poder exigir a un consumidor medianamente atento que el color que distingue a un producto o servicio, como fruto o consecuencia de su propio uso anterior, va también a poder distinguir productos o servicios similares del competidor? ¿Qué podrá suceder cuando dicha marca, para obtener la protección jurídica correspondiente ha debido antes ser usada en el mercado?. (Situación ésta última a la que quizás nunca se llegaría en nuestra legislación, pues el titular de la primera marca de color único probablemente habría interpuesto una acción por competencia desleal en defensa de su signo.) Este razonamiento, con otros matices e intensidades, es también aplicable a las marcas olfativas y a las marcas sonoras.

A.3. En nuestra opinión, la dificultad en aplicar el principio de especialidad para esos casos reside en el carácter particular de estos signos. A diferencia de las marcas denominativas y figurativas o gráficas, en las cuales el empresario tiene para escoger o crear una marca una casi infinita gama de posibilidades, en las marcas de color único, las sonoras o las olfativas el potencial titular va a tener mayores dificultades para encontrar un signo que pueda satisfacer sus expectativas. En efecto, las características de esos signos -las mismas que, como hemos visto, llegan a cuestionar su registrabilidad- determinan que muchas veces sea necesario un previo uso o, mejor dicho, un posicionamiento destacado en el mercado antes de obtener la correspondiente protección registral. Sin embargo, las dificultades aludidas traen como consecuencia -o recompensa a dicha elección- una marca dotada de una distintividad singular, distintividad que no es tan fácil alcanzar a las marcas comunes. Por ello, podemos afirmar que las marcas de color único, las sonoras y las olfativas tienen una superior vocación de notoriedad. Las implicancias que rodean su uso, "natural originalidad", las empuja a tener una distintividad mayor a la usual, de ahí que su tratamiento jurídico deba acercarse al correspondiente a las marcas notorias.

En ese orden de ideas -al igual que para el caso de las marcas renombradas o notorias- corresponde a estas

marcas la aplicación débil y hasta excepcional del principio de especialidad, liberándolas casi automáticamente de su aplicación, lo que, a su vez, no hace más que poner en relieve las grandes dificultades para estudiar el riesgo de confusión. La naturaleza de estos signos, si el razonamiento anterior es cierto, llevaría a que el titular de estas marcas pueda recibir una protección ampliada a la clase o clases en las que inscribió su marca, con quizás algunas pocas excepciones sustentadas en decisiones jurisprudenciales de subjetividad superior a la habitual.

## B) Frente al cambio de forma

B.1. En un estudio de obligada referencia, "El cambio de forma de la marca"<sup>101</sup>, dice su autor Manuel Arean Lalin que se trata de un fenómeno que se produce en el tráfico mercantil cuando un empresario decide efectuar alguna modificación en la forma de su marca con el fin de que ésta desempeñe mejor las funciones que le son propias. Y agrega que se aprecia con relativa frecuencia que las marcas experimentan, de cuando en cuando, mudanzas en su estructura o configuración, modernizándose o rejuveneciéndose al paso de los años, haciéndose mas simples<sup>102</sup> o más complejas, es decir, que no siempre conservan a lo largo de su existencia el mismo formato. Marcas tan famosas hoy en día como Ford, Renault, Mercedes o Pepsi-Cola son muestra inequívoca de ese fenómeno. Por cierto, si bien existen muy variadas razones para que ello ocurra, lo que importa aquí destacar es que, por ejemplo, un gráfico que hace unas décadas simbolizaba fortaleza y seguridad puede hoy ser sinónimo de ineficacia y provincialismo.

Como sabemos, usos y costumbres, simpatías y aversiones, cambios políticos, económicos y culturales repercuten sensiblemente en el comercio; a ello se suma el fenómeno de la globalización y la extraordinaria influencia de los medios masivos de comunicación en los más diversos ámbitos de la vida cotidiana. Todo lo cual nos recuerda que ninguna marca puede vivir en un entorno estático, ni existir separada de los pensamientos, preferencias y emociones de los consumidores si desea conservar su fuerza distintiva. Por tales razones, si el titular quiere que una marca continúe siendo un signo vivo y operante que desate en la mente de los consumidores representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos y servicios a los que

<sup>101</sup> Santiago de Compostela, 1985.

<sup>102</sup> Es notable el caso de la marca -ese de la empresa Singer para distinguir máquinas de coser, Op. cit. p. 9 y 10 y figuras 41 a 45 en la parte final.

<sup>103</sup> C. FERNÁNDEZ NOVOA, "Fundamentos de Derecho de Marcas". Op. cit. p. 23 y ss.

alude<sup>103</sup>, deberá tomar las providencias del caso y adecuarla a esa realidad.

No debe olvidarse a este respecto que las variaciones introducidas en “la forma” de una marca pueden hacer que se asemeje a marcas de terceros competidores, esto es, que el cambio puede suscitar conflictos de intereses que el derecho no puede dejar de regular. De otro lado, el “cambio de forma” puede impedir al titular cumplir con la carga del uso y, consecuentemente, hacer posible la cancelación del registro por parte de un tercero. Así, se plantea el problema de dilucidar en qué medida la utilización de una “nueva forma de la marca” es relevante y suficiente para acreditar el uso de la marca original.

B.2. En el panorama internacional, el Convenio de la Unión de París en sus artículos 5.C.(2) y 6 quinquies. C.(2) indica, de un lado, que los cambios que no afecten el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada, no ocasionará invalidez del registro ni disminuirá la protección concedida y, de otro, que no se podrá rehusar la protección por el motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen solo por elementos que no alteren su carácter distintivo. Estas disposiciones de naturaleza autoejecutiva, esto es, directamente aplicable por los Estados, deberá ser apreciada por las autoridades competentes en cada caso<sup>104</sup>.

En el caso de los ordenamientos europeos se sigue la Directiva 88/104/CEE para la armonización de los derechos de marcas de los Estados miembros, la que mantiene el referido criterio del Convenio de París, esto es, los cambios de forma que se puedan introducir en la marca registrada no pueden alterar la distintividad del signo para que el registro original mantenga su vigencia. En los Estados Unidos, donde este tema ha sido tratado con especial intensidad, la jurisprudencia ha puesto de relieve que la facultad de modificar la forma de la marca no constituye un derecho absoluto, y ha delimitado de manera rigurosa aquellos aspectos en los que el cambio de forma puede surtir efectos jurídicos, esto es, cuando se altere sustancialmente la naturaleza del correspondiente signo<sup>105</sup>.

La rica jurisprudencia norteamericana, dice Arean Lalin<sup>106</sup>, ha determinado que el derecho del titular a modificar la forma de su marca se halla limitado a que antes y después del cambio de forma se desprenda de la marca una misma e ininterrumpida “impresión comercial” (*commercial impression*), es decir, que ha de respetar las características distintivas de la marca, el impacto sociológico que produce y la imagen de marketing que proyecta. Sólo así se podrá sostener que la modificación realizada no ha alterado la sustancia de la marca y, por tanto, que su versión moderna es jurídicamente equivalente a la versión antigua, que se trata de una extensión natural de la forma de la marca anteriormente utilizada.

La “impresión comercial” no depende, claro está, de la voluntad del titular, sino del impacto que la marca produzca en el público. “En este sentido, si la nueva versión de la marca conserva el mismo significado en la mente de los consumidores de la versión anterior podemos entender que el cambio de la forma no altera la identidad de la marca”<sup>107</sup>, por lo que la utilización de la nueva versión constituye un uso de la marca inicialmente registrada. A este respecto, resulta por cierto fundamental tener presente cual es la clase de consumidores involucrados, para efectuar una correcta apreciación<sup>108</sup>.

B.3. Conviene ahora poner de relieve el tratamiento legislativo andino al principio de la inmutabilidad de la marca y los límites a las variaciones de su forma. Si bien la Decisión 486 no contempla específicamente el principio de inmutabilidad, en verdad lo supone tácitamente; en efecto, la Decisión 486 reconoce que el solicitante de un registro no puede modificar su solicitud cuando se trate de aspectos sustantivos del signo (artículo 143) y, para efectos de la renovación, prescribe que deberá hacerse “en los mismos términos del registro original”, salvo en lo que se refiere a la posible reducción de productos o servicios indicados en el registro original<sup>109</sup> (artículo 153).

Lo que la Decisión 486 sí permite es que el titular realice algunos cambios en la marca, pero sólo en

<sup>104</sup> Por su lado, el Arreglo de Madrid de 1891 en su artículo 7 (2) establece que la renovación no podría entrañar ninguna modificación, así como tampoco protegerá las modificaciones que surjan durante la vigencia del registro, por lo que para introducir una nueva forma de marca habrá que presentar una solicitud como si se tratara del primer registro (*ex novo*).

<sup>105</sup> AREAN LALIN, M.: Op. Cit. p. 54

<sup>106</sup> Op. cit. p. 161 y ss.

<sup>107</sup> DE LA FUENTE: Op. cit. p. 228

<sup>108</sup> De La Fuente cita a Mc Carthy, “*Trademarks and unfair competition*”, 1, 17.10, quien dice que los cambios menores en la marca no constituyen cambios fundamentales de la “*commercial impression*” y que por lo tanto no pueden ser causa de abandono, citando como ejemplos: la alteración del orden de las palabras, la combinación de la marca con otra palabra, la eliminación de una palabra no esencial de la marca, añadir una letra a una palabra sin que se produzca una alteración fonética, etc. DE LA FUENTE, E.: Op. Cit. p. 228

<sup>109</sup> Algunos autores propugnan el establecimiento de un sistema de actualización de la marca mediante el cual se permita el acceso al registro de los cambios no sustanciales de la forma en que la marca fue inicialmente registrada, por lo que no sería necesario solicitar un nuevo registro. Vid. DE LA FUENTE GARCÍA, E.: “El uso de la marca y sus efectos jurídicos”, Madrid, 1999, pie de página 127. p. 224.

cuanto a detalles y elementos que no alteren su carácter distintivo, modificaciones estas últimas que no motivarán, dice textualmente el artículo, “la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”<sup>110</sup> (artículo 166).

No cabe duda entonces que las disposiciones citadas admiten implícitamente la posibilidad de que el empresario pueda introducir modificaciones en el signo registrado para adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado, pudiendo ser esta “actualización” del signo utilizada inclusive en la publicidad. Desde esta perspectiva entonces el principio de la inmutabilidad de la marca ha quedado atenuado, si bien no resulta obligatorio comunicarlo a las respectivas oficinas de marcas. Los límites a la variación son claros, esto es, deben ser irrelevantes, y no afectar la identidad del signo, lo que tendrá que apreciarse en cada tipo de marca, aunque siempre apreciándolas en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta todos sus elementos constitutivos, con el objeto de evitar que se pueda perjudicar a los consumidores.

En síntesis, para que no se ponga en peligro su titularidad, el propietario de la marca no podrá modificarla tan intensamente que devenga en irreconocible para el público medio razonablemente prudente, perteneciente al círculo de consumidores interesados en la adquisición de los productos o la contratación de los respectivos servicios. Y para determinar si las versiones antiguas y moderna de una marca desprenden la misma “impresión comercial” habrán de examinarse desde la triple y tradicional óptica utilizada para determinar el riesgo de confusión: sonido, aspecto y significado.

B.4. Dicho lo anterior, resulta indispensable recordar que el importante desarrollo jurídico sobre el tema del cambio de forma se ha asentado sobre los tres tipos clásicos de marcas, esto es, denominativas, figurativas y mixtas, y los estudios y las decisiones jurisprudenciales han tenido en cuenta esta clasificación, cuyas consideraciones deseamos trasladar a un grupo de marcas de distinta naturaleza, las constituidas por las de color único, olfativas y sonoras, y determinar si las pautas adoptadas les son aplicables y pertinentes. Lo primero que debemos preguntarnos es si a esas marcas les es aplicable el concepto de “cambio de forma”, y si de ocurrir ello pueden adoptarse las soluciones tradicionales adoptadas, o si por el contrario el “cam-

bio de forma” debilitará o destruirá el reconocimiento o aceptación de las mismas por los consumidores. Y si fuera posible admitir el cambio de forma, en qué medida puede repercutir en la exigencia legal de uso y en el nacimiento del derecho.

Y para nuestros propósitos resulta importante poner de relieve lo que afirma Arean Lalin: que el criterio que se ha generalizado en el derecho comparado es que el cambio de forma surte efectos jurídicos cuando es sustancial y afecta a elementos distintivos de las marcas<sup>111</sup>. Resulta pues imperativo analizar el significado y alcance de lo que debe entenderse por cambio significativo en el ámbito de las marcas de color único, olfativas y sonoras. Finalmente, es necesario recordar algo que no por obvio deja de ser importante y que es una de las razones por las que tocamos este tema: las favorables argumentos, es decir, las ventajas de asentar en el registro un cambio de forma. En efecto, se trata de una medida prudente para que el registro refleje fielmente la posición de la marca en el mercado, la proteja más eficazmente frente al riesgo de confusión y la usurpación por parte de terceros, así como facilite su renovación<sup>112</sup>.

B.5. Las marcas correspondientes a color único, olores y sonidos, lo hemos dicho ya antes, son signos atípicos cuya registrabilidad recién se reconoce y extiende. De otro lado, las consideraciones anteriores sobre las implicancias del cambio de forma en la protección jurídica a los signos es un tema conectado, fundamentalmente, a los signos tradicionales, que como sabemos tienen un carácter denominativo, gráfico o mixto. Es problema general de los signos atípicos mencionados, aunque ello se da en proporción diversa, la consideración de si tienen aptitud distintiva, o si la han adquirido en forma indiscutible frente al público de los consumidores. Para el tema que aquí nos interesa lo importante es poner de relieve las posibilidades o facultades que tiene el consumidor para distinguir suficientemente la marca al momento de celebrar un contrato para la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, es decir, si una variación significativa en el color único, en la marca olfativa o en la sonora, lo perturbará o no en forma tal que la decisión que finalmente adopte sea la que deseaba.

Ahora bien, es el tipo de marca el que condiciona las modificaciones sustanciales que el titular pueda rea-

<sup>110</sup> Estas disposiciones tienen el mismo sentido que los ya citados artículos 5C2 y 6 quinquies C1 del Convenio de la Unión de París.

<sup>111</sup> AREAN LALIN: Op. cit. p. 39 y ss.

<sup>112</sup> Ibid., 133, 134.

lizar sin hacerle perder su identidad, esto es, conservando la protección jurídica. Si en las marcas denominativas el aspecto conceptual o, en todo caso, el fonético, son los que principalmente determinan la “impresión comercial”, y en las marcas gráficas simbólicas -aquéllas que no expresan concepto o idea alguna- es la impresión visual la que determina esa “impresión comercial”, siendo en éstas extraordinariamente relevante el cambio de forma, ¿qué podemos decir de las que nos interesan, en las que quizás hasta una pequeña modificación podría provocar una grave discordancia entre la realidad del registro y la realidad del mercado, confundiendo gravemente a los consumidores?. ¿Qué representa en estos casos el “cambio de forma”? Más aun, ¿resulta aplicable el razonamiento de cambio sustantivo que -sin embargo- respeta la identidad de la marca para que los consumidores la continúen reconociendo?

B.6. En el caso de las marcas de color único, una de las objeciones más compartidas para su reconocimiento jurídico consiste en la dificultad que tiene el consumidor medio para diferenciar tonalidades de color próximo o parecido, objeción que ha tratado de ser superada en algunas legislaciones, entre ellas la reciente Decisión 486, cuando para la protección exige que el color haya adquirido capacidad distintiva en el mercado o que se encuentre delimitado en forma específica (supra III). ¿Cómo, nos preguntamos, podrá entonces admitirse alguna variación en el color? Si así fuera nos encontraríamos frente a otra marca, y si a un titular se le permitiera, es un decir, usar tonalidades cercanas al color originalmente protegido, ¿cómo haría para que los consumidores relacionen o conecten a esas nuevas tonalidades con su producto o servicio? ¿no daría ello lugar, nos preguntamos, a que renazca con renovados bríos la tesis del “agotamiento de colores”? Nos encontramos, ante un problema complejo que pone de manifiesto la dificultad de trasladar a estas marcas el raciocinio tradicional sobre el cambio de forma.

B.7. Algo similar sucede con las marcas olfativas. Recordemos que uno de los argumentos tradicionales que cuestionan la conveniencia o posibilidad de su registro es el de su efectiva capacidad distintiva, parcialmente salvada por la alegación que surge, no de la naturaleza propia del signo, sino por el uso efectivo en el mercado que los consumidores asocian con determinados productos (supra IV). A ello se podría agregar la tesis de la limitada capacidad de distinción del olfato del consumidor promedio y el carácter confundible de fragancias similares (entre otros, porque una fragancia determinada abarcaría un importante número de matices similares), así como

por la alegación que siendo el olfato un sentido menos desarrollado y más subjetivo que el de la vista, resulta más difícil probar el riesgo de confusión con otros olores semejantes y, finalmente, la evidente funcionalidad de ciertos aromas, donde una ligera alteración o modificación pasaría sin duda inadvertida. Estas, y otras objeciones que podrían surgir, hacen del tema del “cambio de forma”, entendido aquí como fragancia distinta jamás igual a la originalmente protegida, en nuestra opinión, un debate exótico, aun más, descaminado desde su inicio.

B.8. Algo distinta es la consideración del tema en lo que a las marcas auditivas o sonoras se refiere (supra V), por la sencilla razón de la mayor capacidad distintiva de los sonidos. Si bien podría admitirse que un ligero cambio, o uno no significativo, en el pasaje musical correspondiente, ejecutado según los cánones o patrones de afinación de la música occidental tradicional no debería alterar la protección jurídica originalmente obtenida por la marca sonora, más difícil resulta admitirlo si se trata de uno sustancial, que es justamente aquel que da lugar a las consideraciones sobre el cambio de forma. Algo similar puede decirse tratándose de ruidos o de música compuesta por otros patrones. En principio, estos escollos nos parecen insuperables. Resultaría de utilidad tal vez la aplicación de criterios desarrollados al interior del Derecho de Autor para determinar cuándo, en unión de la opinión de los consumidores manifestada a través de la “impresión comercial”, nos encontramos con variaciones importantes que, sin embargo, respetan la identidad de la marca.

Si, como hemos dicho antes, para determinar si la versión antigua y moderna de una marca dan la misma “impresión comercial” se utilizan, en la clasificación clásica de marcas denominativas, figurativas y mixtas, el triple criterio de sonido, aspecto y significado, ello ya no sería válido frente a la marca sonora que ha sufrido un “cambio de forma”, pues los criterios que se utilicen deberán todos caer bajo la categoría del sonido, encontrándonos frente a un área que puede dar lugar a interesantes desarrollos doctrinarios y, sobre todo, jurisprudenciales; en todo caso, sólo el tiempo dirá si ello es posible.

B.9. Si bien muchas legislaciones vigentes no prevén la modificación del registro de las marcas durante su vigencia y aún en su renovación, lo que obliga en todos los casos a presentar nuevas solicitudes de registro, la tendencia actual -bajo la influencia del derecho de los Estados Unidos- es a permitir bajo ciertos parámetros el cambio de forma sin perder la protección jurídica otorgada a la marca original. Este

hecho, sin embargo, puede significar un recorte en la esfera de la protección jurídica, pues el cambio puede dar lugar tanto a una protección reforzada por diferenciación con otros signos que ya se encuentran en el mercado, así como también a un debilitamiento por darse una mayor semejanza.

Lo dicho nos lleva a afirmar que adquirirá una significación particular el tema de la probanza y de su apreciación en cada caso. Ello puede hacer que el empresario o titular que ya ha efectuado la modificación pueda no invocar a su favor las disposiciones marcarias correspondientes, sino las normas más generales de la Disciplina de la Competencia Desleal. Pero siendo como son tan difíciles los parámetros y especificaciones para proteger estos signos atípicos de los que tratamos, nos inclinamos a pensar, más allá de lo que dice el Convenio de París, cuya vigencia inicial y textos modificatorios posteriores están lejos de la actual realidad comercial, que con alta probabilidad las oficinas de marcas aplicarán en forma restringida y estricta el principio de la inmutabilidad del signo atípico. Lo harán por seguridad, por comodidad, o invocando una protección a los consumidores, cuya "razonabilidad" estaría ahora fundamentada, no en "juiciosas consideraciones de costo/beneficio", sino más bien en la imposible generalización de genéticas facultades personales para navegar con destreza en el inabarcable mundo de los sonidos, las fragancias y los colores.

Así, pues, las importantes construcciones doctrinales referidas al cambio de forma de la marca y su protección jurídica resultan poco adecuadas, creemos, cuando se trata de aplicarlas a estos signos atípicos, cuyas variaciones sustanciales no les permitirá actuar, como dice la cita de Ferrara al inicio de este artículo, como verdaderos colectores de clientela.

## VII. CONCLUSIONES

1. Los sonidos, olores y colores únicos, tradicionalmente vistos como signos atípicos o no registrables como marcas, constituyen una realidad comercial innegable cada vez más difundida, que ha sido acogida legislativamente por un número cada vez mayor de ordenamientos jurídicos.
2. En términos generales, es posible identificar en la legislación comparada tres grandes grupos o categorías de ordenamientos legales según la mayor o menor amplitud del concepto de marca que recogen. Así, existen ordenamientos que: (i) establecen una definición amplia y flexible de marca al conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea suficientemente distintivo; (ii) reconocen una de-

finición amplia de marca pero limitan su registrabilidad a aquellos signos que sean susceptibles de representación gráfica y; (iii) limitan la definición de marca a los signos perceptibles por el sentido de la vista. En las dos primeras categorías es posible, en principio, proteger como marcas a los "signos atípicos", en particular los olores y los sonidos. En cambio, en la tercera categoría de ordenamientos no sería posible considerarlos como tales, debido a que la noción de marca se restringe a signos visibles.

3. La Decisión 486 califica dentro de la segunda categoría de ordenamientos legales, pues reconoce un concepto amplio de marca supeditando el registro a que sea susceptible de representación gráfica.
4. Recién a partir de la vigencia de la Decisión 486 el registro de marcas de color único es posible; sin embargo, dicho registro se encontrará supeditado a que el color que se pretende como marca este delimitado y/o haya adquirido aptitud distintiva por su uso constante en el mercado.
5. Si bien la Decisión 486 señala expresamente que los olores son signos que pueden constituir marcas, su protección presenta opiniones divergentes en Doctrina, centrándose principalmente el debate en la aptitud inherentemente distintiva o no de los olores, la limitada capacidad del olfato humano para diferenciar fragancias o aromas similares, así como en las dificultades de su representación gráfica.
6. A diferencia de lo que ocurre con las marcas olfativas, un importante sector de la Doctrina reconoce sin mayor discusión la capacidad de los sonidos para distinguir productos y servicios. Sin embargo, las marcas sonoras también presentan inconvenientes prácticos para su registro, relacionados principalmente con la representación gráfica de ciertos ruidos o sonidos, respecto de los cuales el pentagrama es insuficiente; de igual forma, existen diferentes criterios para determinar la similitud en grado de confusión entre dos signos sonoros.
7. La protección de estos "nuevos signos" representa un reto para las Oficinas de Marcas de los países miembros de la Comunidad Andina, pues estas deberán definir y delimitar diversos aspectos relacionados con su registro. Así, respecto de las marcas de color único se tendrá que determinar, por ejemplo, los medios probatorios que se debe-

rán presentar para acreditar que el color solicitado identifica a un competidor en el mercado o las circunstancias en que un color no puede acceder al registro marcario, entre otros. Por su parte, en lo que respecta a las marcas olfativas, se deberá determinar si los olores pueden ser distintivos de manera originaria o si sólo pueden adquirir esta cualidad por el uso; los métodos que podrán ser aplicados para cumplir a cabalidad el requisito de representación gráfica, así como los criterios para analizar el riesgo de confusión entre dos marcas olfativas. Finalmente, en lo que respecta a las marcas auditivas, se deberá determinar, por ejemplo, si en ciertas circunstancias será necesario adjuntar con el gráfico que represente el sonido una grabación o una descripción del mismo, y cuáles serán los criterios de comparación para el análisis de confundibilidad.

8. A pesar del claro reconocimiento legislativo para su protección, no está fuera de discusión el aporte que el registro de marcas de color único, olfativas y sonoras signifique para el comercio y la transparencia del mercado; esto es, si van a servir efectivamente a un número considerable de competidores para coadyuvar a la creación de la clientela, o si su uso va ser marginal, lo que pondría en duda el esfuerzo y costo administrativo correspondiente que deberá evaluarse frente a la protección del esfuerzo empresarial vía normas de competencia desleal, cuyo uso litigioso es cada vez más extendido.
9. No debe dejarse de poner de relieve que, en especial, los signos olfativos y sonoros pueden obtener protección mediante la legislación sobre Derecho de Autor, y que no existe aun criterios comunes establecidos para decidir por una o ambas protecciones, siendo preciso reconocer que es un tema en constante evolución, en parte como consecuencia de la influencia que acusa el Derecho de las creaciones intelectuales por parte del actual desarrollo tecnológico.
10. La particular naturaleza que ostentan las marcas materia de nuestro artículo, sin duda, influye decisivamente en la forma e intensidad con la que se aplicarán razonamientos tradicionales vinculados al principio de especialidad o al cambio de forma. El carácter especial de estos signos requiere de un análisis particular. En nuestra opinión, el limitado conjunto de posibilidades para elegir una marca de color único, sonora u olfativa -lo cual no sucede para el caso de las marcas denominativas, figurativas o mixtas- determinan que, una vez elegida y usada intensamente, nos encontremos frente a marcas que por su propia peculiaridad tienen una innegable vocación de notoriedad, es decir, poseen una potencial fuerza distintiva mayor a las marcas típicas, lo que impide la aplicación automática y sin matices del principio de especialidad. Y, sin que ello sea contradictorio, hace que los razonamientos sobre el “cambio de forma” desarrollados sobre las marcas denominativas, figurativas o mixtas no les pueden ser de aplicación o lo sean solo de forma muy parcial, en medida cuya extensión deberán determinar casuísticamente los jueces.
11. Finalmente, no es claro aún si la posible, y para algunos deseada, proliferación de marcas de color único, olfativas y sonoras, será verdaderamente útil para un número importante de consumidores, y no sólo para una exquisita minoría, pues ello podría significar para grandes masas empobrecidas un ardid confusionista, más aún cuando en el Perú existe por parte de algunos de los órganos encargados de resolver conflictos originados por el uso de estos signos – las Comisiones de Represión de la Competencia Desleal y de Protección al Consumidor del INDECOPI, en contradicción con el otro órgano competente, la Oficina de Signos Distintivos del mismo organismo, una tendencia a considerar, más por consideraciones ideológicas que jurídicas, como estándar excluyente para el juzgamiento de conflictos al llamado consumidor “razonable”, y no aceptar – como la realidad pone de manifiesto a diario – la existencia de consumidores “razonables”, “promedios” y francamente “desinformados”, según el producto, servicio y mercado correspondiente.