

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/16/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de septiembre de 2006

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Decimosexta sesión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	2
II. OBJETO DE LA PROTECCIÓN	2
a) Signos visibles	2
i) Marcas tridimensionales	2
ii) Marcas de color	3
iii) Hologramas	5
iv) Lemas publicitarios	6
v) Títulos de películas y libros	6
vi) Signos animados o de multimedia	7
vii) Marcas de posición	8
viii) Marcas gestuales	8
b) Signos no visibles	8
i) Marcas sonoras	8
ii) Marcas olfativas	9
iii) Marcas gustativas	11
iv) Marcas de textura o táctiles	11
III. ASPECTOS COMUNES	11
a) Evolución de los nuevos tipos de marcas	11
b) Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos	12
c) Aplicación de los principios del Derecho de marcas	13
d) Coincidencia con la protección de los diseños industriales y por derecho de autor	14
e) Modos de representar los nuevos tipos de marcas	14
IV. RESUMEN	15

ANEXO

EJEMPLOS DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante, “el SCT”), celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un documento que sirva de base al debate sobre los nuevos tipos de marcas (véase el documento SCT/15/4, párrafo 8). Por tal motivo, la Secretaría ha elaborado el presente documento, en el que se describen varios tipos de marcas nuevos y se comentan aspectos particulares relacionados con tales tipos de marcas.

2. El documento se basa en gran medida en información proporcionada en las respuestas al cuestionario de la OMPI sobre la legislación y la práctica en materia de marcas, recogido en el documento de la OMPI WIPO/STrad/INF1 (en adelante, “el cuestionario”), así como en aportaciones específicas de determinados miembros del SCT. En el Anexo del documento se ofrecen ejemplos de los tipos de marcas a que se hace referencia en el capítulo II. Dichos ejemplos tienen un carácter meramente ilustrativo y no deben considerarse representativos de la legislación o la práctica en materia de marcas de ningún miembro en concreto del SCT.

II. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

3. Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son sólo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos. Con la intención de clasificar los diversos signos capaces de constituir una marca, en este documento los signos se agrupan según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos.

a) Signos visibles

i) *Marcas tridimensionales*

4. La forma del producto y la de sus envases o envolturas son signos que pueden constituir marcas según la legislación¹ y la práctica de varios Estados miembros. Sesenta y dos de las 73 Oficinas que respondieron al cuestionario indicaron que admitían el registro de la forma de un producto como marca tridimensional, mientras que 70 afirmaron admitir el embalaje del producto. En la mayoría de las respuestas se señalaba que, en cualquier caso, la marca tenía que ser distintiva y poder ser representada gráficamente².

5. Se ha hallado en la legislación nacional y regional en materia de marcas una serie de limitaciones que afectan a la protección de las marcas tridimensionales. En general, se establece que la forma del producto no puede registrarse como marca si se deriva exclusivamente de la naturaleza del propio producto³.

6. También se establece con carácter general que la forma del producto no puede registrarse como marca si es, en sí, necesaria para obtener un resultado técnico⁴, en virtud de lo que suele llamarse “principio de la funcionalidad”. Se ha señalado que la finalidad de esta limitación es impedir el registro de formas cuyas características esenciales desempeñen una función técnica, pues la exclusividad inherente al derecho de marca podría impedir a los competidores suministrar productos que incorporasen esa función, o al menos limitaría su

capacidad de elección respecto de la solución técnica que deseen adoptar para incorporarla a su producto⁵.

7. Según algunas legislaciones, la forma del producto no puede registrarse cuando su única finalidad es la de aportar al producto un valor considerable⁶. Puede haber otras razones para excluir la protección de las formas. Treinta y ocho de las 62 Oficinas que respondieron al cuestionario excluían, entre otras, las formas contrarias a la moral o el orden público, las que carezcan de capacidad distintiva, y la forma común o habitual de un producto o su embalaje.

8. En cuanto al embalaje y el recipiente del producto, se ha indicado que el embalaje de las sustancias que no tienen una forma propia, como, por ejemplo, los líquidos y el polvo, debe asimilarse a la forma del producto y, por lo tanto, ser objeto del mismo examen (respecto de su carácter funcional, distintivo y descriptivo)⁷. Así pues, cuando una determinada combinación de elementos dé al recipiente un aspecto característico que, teniendo en cuenta el resultado estético del conjunto, permita al público distinguir el producto afectado por la solicitud de otros de diferente procedencia comercial, la combinación de elementos de la presentación distinguirá esa determinada forma de otras que revistan en el mercado los mismos productos⁸.

9. En algunas respuestas al cuestionario se aportaba información sobre la prueba de la adquisición del carácter distintivo de las formas a través del uso⁹. Entre las pruebas citadas se incluyen facturas, justificantes de entrega, justificantes de pedido, cuentas, recibos, libros de contabilidad, folletos, publicaciones (recortes de periódico, revistas, catálogos, hojas informativas), publicidad, fotografías que acrediten el uso de una marca, certificados expedidos por agencias publicitarias, organismos de radiodifusión, editores o impresores, por asociaciones profesionales o por un profesional del sector, por clientes de los bienes o servicios o por un agente, por consumidores, y por organismos públicos (autoridades gubernamentales, organismos públicos de ámbito local, embajadas extranjeras, cámaras de comercio e industria)¹⁰.

Representación de las marcas tridimensionales

10. En la mayoría de los sistemas de registro, los solicitantes deben aportar una representación de la marca en forma de fotografía o dibujo en perspectiva o isometría que muestre claramente todas las características de la marca. En algunos países, a la fotografía o dibujo debe adjuntarse también una descripción por escrito de la marca, mientras que en otros debe especificarse en la solicitud que la marca es tridimensional¹¹.

ii) Marcas de color

11. Cada vez más frecuentemente, las empresas hacen un uso deliberado y sistemático del color y las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalajes como en la publicidad (por ejemplo, en las publicaciones informativas, los anuncios en prensa y televisión, los membretes, etc.), e incluso en sus puntos de venta (por ejemplo, en el mobiliario y la decoración, los letreros, los expositores, etc.). En la actualidad, los colores son un medio de identificación comercial cada vez más importante desde el punto de vista de los consumidores, tal vez ello explique el número creciente de solicitudes de marcas de color.

12. Según el cuestionario, 45 de las 75 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de marcas constituidas por un solo color, mientras que 71 de 76 Oficinas admitían combinaciones de colores, y 72 de 75 admitían colores individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos¹².

13. Las solicitudes de marcas de colores individuales y combinaciones de colores no han estado exentas de polémica, y ya han sido objeto de varias resoluciones judiciales. A modo de ejemplo, pueden citarse algunas resoluciones que se ocupan de esta cuestión. En una sentencia reciente, por ejemplo, se mantiene que no puede presumirse *a priori* que un color constituya, por sí mismo, un signo, aunque sí puede hacerlo en combinación con un producto o un servicio¹³. Según dicha resolución, el color posee, por sí mismo, escasa capacidad para comunicar información específica, si bien no puede excluirse la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el color pueda constituir, por sí mismo, una indicación de origen. Dado que el consumidor típico sólo es capaz de distinguir un pequeño número de colores, bastaría un reducido número de registros de marcas para agotar toda la gama de colores disponible. En consecuencia, la posibilidad de registrar una marca de color debería estar limitada por razones de interés público. Puesto que el color carece de una capacidad intrínseca para distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos los casos será necesario acreditar la distintividad adquirida.

14. Otro tribunal¹⁴ ha señalado cuatro circunstancias en las que el color sería intrínsecamente capaz de diferenciar los bienes a los que se aplica. Son las siguientes: a) que el color no tenga una función ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro; b) que el color no tenga una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color; c) que el color no tenga una función económica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de cerámica; y d) que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirían de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus bienes.

15. En otra de las resoluciones, se determinó que un color individual puede registrarse como marca si no es funcional desde el punto de vista jurídico y si ha adquirido distintividad. Un color es funcional desde el punto de vista jurídico cuando es esencial para el uso o la finalidad del artículo o cuando afecta a su costo o su calidad¹⁵. El criterio determinante en este caso es si el uso exclusivo del color sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa. Los factores que deben considerarse para determinar si un color es funcional son, entre otros: si el color tiene una finalidad distinta de la identificación de la marca; si esa finalidad es importante para los consumidores; si el color es el mejor, o, al menos, uno de los pocos colores aptos para dicha finalidad; si los competidores utilizan el color para esa finalidad; y si existen otros colores que puedan ser empleados por terceros para un uso semejante¹⁶.

16. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los solicitantes han de acreditar que el público ha aprendido a reconocer la marca como distintiva de los bienes del solicitante¹⁷. Las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica.

Representación de las marcas de color

17. En las respuestas al cuestionario sobre este punto se indicaba que, en el marco del procedimiento de registro, las Oficinas nacionales o regionales de marcas establecen el requisito de identificar el color, ya sea por medio de una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido (por ejemplo, PANTONE®). También puede aportarse una descripción escrita.

18. A propósito de la representación del color, un tribunal dictaminó que la representación “gráfica” del color ha de ser “clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, duradera y objetiva”¹⁸. Así pues, una mera muestra del color es insuficiente, ya que podría deteriorarse con el tiempo. Sin embargo, puede admitirse la descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente. Se ha considerado que tales códigos son precisos y estables¹⁹. En una resolución posterior, el mismo tribunal indicó que, cuando las combinaciones de colores se definen en abstracto, sin delimitar los contornos, tiene que especificarse también “una disposición sistemática que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme”²⁰.

19. Una Oficina de marcas ha modificado su práctica²¹ para que las marcas constituidas por un solo color se consideren representadas gráficamente si se describe por escrito el color y se acompaña el correspondiente código, tomado de un sistema de identificación de colores reconocido internacionalmente, como, por ejemplo, PANTONE®, RAL, Focoltone®, etc. La lista no es exhaustiva y la elección del sistema se deja al arbitrio del solicitante. Las representaciones que, siendo precisas, sean imposibles de interpretar sin un equipo o unos servicios especializados y costosos, suponen una carga demasiado onerosa para terceros y es probable que sean rechazadas por no ser “fácilmente accesibles”.

20. Otra Oficina de marcas consideró que el color es un signo que puede representarse gráficamente y ha admitido, además de una muestra de la marca de color, una descripción que indica que el color se aplica, por cualquier procedimiento, como color predominante en el envoltorio, embalaje o material promocional utilizado para los bienes o en conexión con ellos²². Se instó al solicitante a que modificara su descripción de la marca incluyendo el correspondiente código de color PANTONE®.

21. Entre los requisitos para la representación de una marca de color pueden incluirse una aclaración de que la marca es una marca de color, una descripción por escrito de la marca, y la reproducción de la marca en color. No obstante, es posible que no se exija que la marca de color esté limitada a una determinada forma o configuración, o que se ajuste a un sistema o una clasificación cromática reconocida²³.

iii) Hologramas

22. Según el cuestionario, 32 de las 70 Oficinas afirmaron admitir el registro de hologramas como marcas. Dado que los hologramas permiten almacenar y recuperar ópticamente una imagen tridimensional, puede resultar difícil reducir la imagen a una forma impresa, ya que la imagen cambia según el ángulo desde el que sea observada y, por otro lado, la reproducción impresa no recoge el movimiento de la imagen.

23. Una Oficina de marcas ha admitido el registro de hologramas como marcas y los ha publicado en papel como marcas figurativas en su boletín de marcas²⁴.

Representación de los hologramas

24. Un procedimiento que podría seguirse para representar las marcas que estén constituidas por hologramas es describir el holograma con tanto detalle como sea posible, aportando vistas del holograma en diferentes encuadres, con indicación de su ángulo y aspecto. El uso de técnicas de alta resolución que eviten el fundido o el solapamiento de imágenes puede ser de utilidad, ya que es posible que la mera descripción de los efectos visuales no sea admitida²⁵.

25. En algunas de las respuestas al cuestionario se ha indicado que es necesario aportar una selección de imágenes que muestren el efecto holográfico en su totalidad, así como una explicación de dicho efecto en términos sencillos²⁶. Se ha explicado también que la fotocopia del holograma revelará la selección de las imágenes contenidas en el signo.

iv) Lemas publicitarios

26. Actualmente, el registro de los lemas publicitarios como marcas tiene una aceptación más generalizada que en el pasado (67 de las 72 Oficinas que respondieron al cuestionario indicaron que admiten dichos signos)²⁷. En la mayoría de los sistemas, los lemas publicitarios pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar los bienes o los servicios de una empresa, siempre y cuando no estén constituidos por signos o indicaciones que describan directamente los bienes o servicios o sus características esenciales, no sean laudatorios, y no estén privados de carácter distintivo por alguna otra razón.

27. Los lemas publicitarios también pueden adquirir distintividad con el uso, ya se utilicen individualmente o junto con otra marca, o como parte de ella. Para adquirir carácter distintivo, la marca tendría que haber sido utilizada de modo que el sector del público al que va dirigida identifique el producto o el servicio como procedente de una determinada empresa²⁸. Esa identificación puede ser el resultado de utilizar la marca como parte o componente de una marca registrada, o en combinación con ella.

28. En el cuestionario se planteó la pregunta de si al evaluar este tipo de marca deben aplicarse criterios más estrictos, o si el lema publicitario tiene que cumplir requisitos adicionales de creatividad u originalidad para ser admisible²⁹. En este caso, la respuesta ha sido que tales requisitos no deberían formar parte de la evaluación de la capacidad del lema publicitario para distinguir bienes de una empresa de los de otra.

v) Títulos de películas y libros

29. Según el cuestionario, 65 de las 76 Oficinas que respondieron manifestaron admitir el registro de títulos de películas o libros como marcas³⁰. Se admite con carácter general que los títulos de las series y las cabeceras de las publicaciones periódicas o los diarios pueden cumplir la función de una marca al identificar y distinguir los sucesivos números publicados por un editor de los publicados por otros editores o impresores. En este caso, los sucesivos números se considerarían productos (es decir, publicaciones) con un mismo origen comercial³¹.

30. La situación es diferente, sin embargo, en el caso de los títulos individuales, que normalmente no pueden optar a la protección por marca, ya que se trata de obras individuales que no van a ser seguidas por otras, formando una serie. A este respecto, se ha considerado que el público, en el mejor de los casos, puede asociar el título de un libro individual con un autor, por ejemplo, o con un tema, pero no con el origen del libro, es decir con su editor o

impresor.

31. Frecuentemente, un título describe el contenido del libro al que se refiere, pero incluso cuando sea arbitrario e independiente del contenido del libro, es posible que no se conceda la protección por marca respecto del título de un libro individual por motivos derivados de la interacción entre el derecho de autor y el derecho de marcas³². En concreto, mientras que la marca conserva su vigor en tanto sea utilizada, el derecho de autor expira en un momento prescrito. Por ello, la existencia de un derecho de marca sobre el título de un libro individual podría limitar el uso irrestricto de la obra una vez expirado el derecho de autor (véase el documento SCT/16/5, capítulo IV.e) y f)).

32. Debe tenerse presente que en ciertas jurisdicciones los títulos pueden estar protegidos por sistemas *sui generis*³³. Tales sistemas establecen que, aunque el título se considere fundamentalmente un identificador, independiente de la obra, tiene que ser, como la marca, distintivo y no descriptivo, respecto de la obra identificada.

33. En cuanto a los requisitos especiales que afectan a este tipo de marca, en las respuestas al cuestionario se indicó que, en general, se permite el registro si se presenta una autorización de registro concedida por el titular de los derechos sobre el título. Se señaló también que los títulos de las películas o libros no deben ser contrarios al orden público o la moral.

vi) *Signos animados o de multimedia*

34. No hay reglas generales respecto de estos signos. En algunas Oficinas no constituyen una categoría de marcas independiente. El signo está constituido por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera³⁴. Al parecer, la decisión sobre si una marca de este tipo puede registrarse sólo puede tomarse estudiando cada caso individualmente. Interesa señalar que 21 de las 72 Oficinas que respondieron al cuestionario indicaron que admitían el registro de los signos animados o de multimedia como marcas.

Representación de los signos animados o de multimedia

35. En algunas respuestas al cuestionario se especificó que es necesario presentar todas las imágenes fijas que constituyen el efecto de multimedia, o bien una selección de muestras suficiente para representar o mostrar plenamente la distintividad del efecto de multimedia, así como una explicación adicional del efecto en términos sencillos. En general, es necesario que el solicitante deposite una muestra del signo animado o de multimedia completo en un soporte de datos digitales con un formato de datos determinado o admitido por la oficina, normalmente un CD-ROM o un DVD³⁵.

36. Se ha señalado que la aparición de Internet ha hecho que sea posible técnicamente presentar logotipos en movimiento, y que tales signos se están haciendo cada vez más comunes³⁶. Son las Oficinas las que eligen los medios admitidos para representar tales marcas, por ejemplo: una serie de imágenes fijas, la imagen en movimiento representada electrónicamente, una descripción escrita de la marca, o una combinación de estos elementos.

vii) Marcas de posición

37. Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él³⁷. Las Oficinas que respondieron al cuestionario no aportaron información específica sobre estas marcas. Al parecer, la evaluación de su carácter distintivo, ya sea inherente o adquirido por el uso, habría de hacerse individualmente en cada caso. La representación gráfica podría incluir una imagen o dibujo que muestre la posición especial de la marca con respecto al producto, así como una descripción verbal.

viii) Marcas gestuales

38. Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar el gesto como otro tipo de marca no tradicional. Posiblemente se necesite más experiencia para determinar si estas marcas son, en realidad, otro tipo de marca animada o marca figurativa, o si, por el contrario, constituyen una clase de marcas independiente. Si bien el registro de este tipo de signos continua siendo excepcional³⁸, al parecer su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripción. Más difícil puede ser demostrar que el gesto sea distintivo para el tipo de bienes o servicios a los que se pretende aplicar. No hay información sobre este tipo de marca en las respuestas al cuestionario.

b) Signos no visibles

i) Marcas sonoras

39. Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león). Según el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de los sonidos no musicales como marcas.

40. En algunas legislaciones se contempla expresamente la posibilidad de proteger los signos sonoros como marcas³⁹. En otras, aunque no se prevé dicha protección, podría interpretarse que no queda excluida. Así sucede en los casos en que la lista de signos recogida en la correspondiente legislación no se considera exhaustiva y puede incluir otros signos, siempre y cuando se satisfagan criterios preestablecidos. Por ejemplo, una lista puede contener signos que tengan la propiedad inherente de poder ser percibidos visualmente, sin por ello excluir otros signos, tales como los sonidos, que carezcan de esa propiedad⁴⁰.

41. Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas⁴¹. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.

Representación de los sonidos

42. En la mayoría de las respuestas al cuestionario se indicó que el sonido tiene que representarse gráficamente o mediante notación musical, o bien ser descrito con palabras. También pueden aportarse casetes y discos compactos. En una respuesta, se hacía referencia al “mugido de una vaca” y al “sonido de la bocina de un automóvil”, siempre y cuando dichos sonidos tengan capacidad distintiva. En tales casos, en la solicitud deben indicarse las características del sonido o su diagrama de frecuencias, y la banda de sonido debe registrarse en una banda magnetofónica⁴².

43. Al parecer, no hay un método especialmente preferido para la representación gráfica de los signos sonoros, por lo que en los diversos sistemas nacionales se siguen diferentes procedimientos, que en ocasiones se emplean conjuntamente. En un Estado miembro⁴³, por ejemplo, la representación gráfica de los sonidos puede efectuarse por medio de una descripción por escrito, de una notación musical, o del nombre de la obra musical de que se trate, si se aporta información adicional que identifique la versión concreta que es objeto de la marca, la cual se reproduce en la grabación que se adjunta a la solicitud. La Oficina de P.I. de otro Estado miembro establece que, siempre que sea posible, los solicitantes deben describir las marcas sonoras por medio de su notación musical. Normalmente los solicitantes deben depositar dos grabaciones del sonido en CD para su archivo en el registro⁴⁴.

44. Puede citarse una resolución judicial que se ocupa de la cuestión de si es posible representar gráficamente un signo que carece de la capacidad intrínseca de ser percibido visualmente, y cuáles son los medios admisibles para la representación gráfica de tales signos. En dicha resolución se mantiene que la representación gráfica puede efectuarse “en particular por medio de imágenes, líneas o caracteres”, siempre y cuando sea “clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”⁴⁵.

45. Además, el mismo tribunal señaló que, en el caso del signo sonoro, dichos requisitos no se satisfacen cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción verbal escrita, por ejemplo indicando que el signo está constituido por las notas que forman una obra musical o que es la voz de un animal, o identificándolo por medio de una simple onomatopeya, sin más, o mediante una mera secuencia de notas musicales. Por el contrario, dichos requisitos se satisfacen cuando el signo se representa con un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea necesario⁴⁶.

ii) Marcas olfativas

46. En algunos países es posible registrar marcas olfativas (olores, aromas o fragancias). Según el cuestionario, 20 de las 72 Oficinas respondieron que admiten el registro de este tipo de marca⁴⁷. Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que la marca reúne los requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante.

47. Así, por ejemplo, la administración competente de un Estado miembro ha determinado⁴⁸ que el examen que debe aplicarse en este caso debe establecer: a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su

publicidad, y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes. Se han establecido criterios semejantes para evaluar las marcas olfativas en otro Estado miembro, en el que se ha admitido el registro de varias marcas olfativas⁴⁹.

48. Con arreglo a la práctica de la Oficina de marcas de un Estado miembro, la capacidad que tiene un aroma para distinguir los bienes o servicios de un solicitante se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier otra marca, es decir, determinando si otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial. No obstante, algunos tipos de aromas han sido declarados no aptos para distinguir. Entre ellos se incluyen: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo⁵⁰.

Representación de las marcas olfativas

49. Hay amplias diferencias entre las leyes de marcas tanto nacionales como regionales en cuanto a los medios que se consideran admisibles para la representación gráfica de las marcas olfativas. En la mayoría de los sistemas se requiere algún tipo de representación gráfica de los signos olfativos. Sin embargo, ha resultado difícil determinar si una descripción por escrito puede satisfacer ese requisito. Por ejemplo, con arreglo a la práctica administrativa de un Estado miembro⁵¹, el solicitante no tiene que presentar un dibujo de la marca cuando se trata de una marca exclusivamente no visual, como, por ejemplo, un aroma o un sonido. En lugar de ello, los solicitantes deben presentar por escrito una descripción clara y detallada de la marca no visual.

50. En otro caso concreto se consideró la cuestión de si se satisfacían los requisitos de la representación gráfica de una marca olfativa al reproducir el olor: a) por medio de una fórmula química, b) por medio de una descripción (que deberá ser publicada), c) por medio de un depósito, o d) por combinación de dichos procedimientos sustitutivos de la reproducción⁵².

51. En este caso, el tribunal competente dictaminó, en lo que respecta a la fórmula química, que serían pocos quienes admitieran que una fórmula de ese tipo guarda relación con el olor que se pretende registrar. Puesto que una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva. El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias⁵³.

52. En consecuencia, el requisito de la representación gráfica en el caso de las fragancias no se satisface con una fórmula química, una descripción escrita, o el depósito de una muestra del olor, y tampoco por una combinación de esos elementos⁵⁴. Más recientemente, se ha señalado que actualmente no existe ninguna clasificación de las fragancias aceptada internacionalmente con carácter general, que permita, como sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por medio de la atribución de un nombre o un código específicos⁵⁵.

iii) *Marcas gustativas*

53. En algunas jurisdicciones se ha admitido el registro de marcas gustativas⁵⁶. En un caso concreto, el requisito de representación gráfica se satisfizo por medio de una descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa. Al evaluar la posibilidad de registrar este tipo de signo, pueden aplicarse principios semejantes a los que corresponden a los olores y podría aducirse que las marcas gustativas sólo pueden aplicarse a los bienes y no a los servicios.

54. En una reciente resolución judicial, se establecía que el sabor cuyo registro se solicitaba no era constante y podría experimentar modificaciones según el tipo o la madurez del fruto considerado. Por ello, la indicación “sabor artificial” no bastaba para asegurar la constancia, pues existen y pueden sintetizarse diversos sabores de fresa. En consecuencia, el tribunal estableció que la marca solicitada estaba privada de todo carácter objetivo y no permitió su registro⁵⁷.

iv) *Marcas de textura o táctiles*

55. En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo por tener la superficie tocada una estructura o textura específicas y reconocibles⁵⁸. Según el cuestionario, es posible registrar marcas de textura al menos en una jurisdicción. La representación gráfica del signo se efectúa por impresión en relieve (braille)⁵⁹. En un Estado miembro, se ha registrado una marca que consiste en la textura o superficie de una botella⁶⁰. El solicitante indicaba el tipo de marca en la solicitud y aportaba una descripción muy detallada de la marca y, como reproducción del signo, una muestra de la superficie en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille.

III. ASPECTOS COMUNES

56. Habida cuenta de la panorámica de los nuevos tipos de marcas presentada en el capítulo precedente, en el que ahora nos ocupa la atención se centrará en las cuestiones comunes a todos ellos. Como punto de partida, en la sección a) se describe la evolución experimentada por los nuevos tipos de marcas en el mercado como consecuencia de los cambios habidos en las estrategias de comercialización y publicidad. A continuación, se prestará atención a la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para su uso por todos los comerciantes (sección b)), la aplicación de los principios generales del Derecho de marcas a los nuevos tipos de marcas (sección c)), las posibles áreas de coincidencia con otros ámbitos de la protección por propiedad intelectual (sección d)), y los modos de representar los nuevos tipos de marcas en el curso del procedimiento de registro (sección e)).

a) Evolución de los nuevos tipos de marcas

57. La diversidad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas y emplear en el mercado (véase el capítulo II precedente) indica que el Derecho de marcas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente tipos de marcas nuevos. La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio *cualquier signo* [subrayado añadido] o combinación de signos que

sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.” El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sólo operan como marcas los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

58. La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.

59. Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio. A este respecto, las autoridades competentes posiblemente deban considerar si la protección de los nuevos tipos de signos puede efectuarse aplicando los principios ya establecidos del Derecho de marcas o si, por el contrario, pueden ser necesarios nuevos enfoques o principios.

b) Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos

60. Con el reconocimiento de nuevos tipos de marcas se amplía el repertorio de signos que pueden acogerse a la protección por marca y que pueden ser utilizados en el mercado para distinguir bienes o servicios. La cantidad de tipos de signos disponibles para ser utilizados y protegidos como marcas es, por lo tanto, mayor. En consecuencia, también es mayor la variedad de los signos que pueden ser objeto de derechos de marca exclusivos y específicos. La adquisición del derecho de marca no impide, en general, el uso del signo. Por definición, el alcance del derecho de marca está limitado al uso exclusivamente comercial de signos protegidos específicos. Además, el derecho de impedir que terceros utilicen la marca protegida está supeditado al principio de especialidad. Ese derecho sólo puede alegarse en relación con el uso de la marca para los bienes o servicios respecto de los cuales la marca esté protegida.

61. Según el derecho de marcas, el titular de la marca goza del derecho de uso exclusivo de la marca protegida, como se pone de manifiesto en su derecho a impedir a terceros dicho uso. En general, ese derecho exclusivo tiene que guardar un equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso. Así, por ejemplo, las indicaciones que describen ciertas características de los bienes o servicios necesariamente han de estar disponibles para ser utilizadas por todos los operadores del mercado que ofrezcan dichos bienes o servicios. Este

principio está claramente recogido en el artículo 6^{quinquies}.B)2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, “el Convenio de París”), en el que se establecen como motivos para la denegación del registro de una marca las indicaciones referidas a “la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción”.

62. La necesidad de mantener ciertos signos o indicaciones disponibles para ser utilizados por todos los participantes en el mercado es, pues, una cuestión que afecta con carácter general a todo el sistema de protección por marca. En consecuencia, afecta igualmente al reconocimiento de los nuevos tipos de marcas. Nada tiene de extraordinario que, en el contexto de la concesión de protección a nuevos tipos de marcas, los tribunales hayan tenido en consideración aspectos tales como la necesidad de utilizar un signo específico, la necesidad efectiva que otros comerciantes puedan tener de utilizar el signo, o la necesidad que otros comerciantes puedan tener de utilizar un determinado signo en la operación normal de su actividad (véase II.a)ii) y II.b)ii) *supra*).

63. La respuesta a la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, en el caso de los nuevos tipos de marcas no es diferente de la aplicada normalmente en relación con las marcas tradicionales. En general, este aspecto se considerará como uno de los factores que determinan la capacidad de un determinado signo de distinguir la procedencia de los bienes o servicios para los que se aplica. Probablemente, este problema tendrá menor importancia en relación con los signos complejos, como, por ejemplo, un embalaje de productos que combine una forma tridimensional con varios colores y elementos figurativos, un holograma constituido por imágenes que combinen diferentes colores y dibujos, un vídeo musical, o una obra musical que requiera una instrumentación específica.

64. Sin embargo, la reivindicación de la protección por marca de signos más elementales, como, por ejemplo, recipientes con formas geométricas básicas no modificadas o un único color u olor, plantea la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para uso de todos los operadores comerciales de un determinado sector. Por otro lado, podría plantearse la cuestión de hasta qué punto el consumidor es capaz de distinguir entre signos de un mismo tipo en una gradación que puede ser muy fina. Así, por ejemplo, la variedad de los tonos de color podría multiplicarse casi hasta el infinito. En la práctica, sin embargo, el consumidor no es capaz de distinguir los matices cromáticos más delicados.

c) Aplicación de los principios del Derecho de marcas

65. Además de la cuestión del equilibrio entre el derecho a la protección por marca y la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, también han de considerarse en relación con los nuevos tipos de marcas otros principios del derecho de marcas. Así, por ejemplo, son motivos absolutos para la denegación⁶¹ la carencia de carácter distintivo, el hecho de que el signo esté constituido exclusivamente por indicaciones descriptivas, o que haya adquirido carácter genérico. También puede denegarse la protección de signos que sean contrarios a la moral o el orden público, o cuya naturaleza sea engañosa⁶². En el artículo 6^{quinquies}.B)2) y 3) del Convenio de París se recogen estos criterios en el contexto de las excepciones al principio de protección en idénticas condiciones (cláusula “tal cual es”), establecido en el artículo 6^{quinquies}.A)1)⁶³.

66. Cabe preguntar, por ejemplo, si el uso de un signo olfativo para un perfume debe ser considerado descriptivo aunque el perfume y el signo olfativo con el que se comercializa sean sustancialmente diferentes. Otro ejemplo puede ser el uso de una marca sonora para partituras musicales o discos compactos. En estos casos, la decisión puede guiarse por criterios tales como el hecho de que el signo olfativo o sonoro constituya un atributo inherente o una característica natural de los bienes para los que se usa (véase II.b)ii) *supra*).

67. En el contexto de los nuevos tipos de marca, también puede prestarse especial atención al principio de que la distintividad puede adquirirse con el uso, que se recoge, por ejemplo, en el artículo 15.1) del Acuerdo sobre los ADPIC. Como se ha mostrado en la panorámica de los signos visibles y no visibles ofrecida en el capítulo precedente, algunos nuevos tipos de marcas, como por ejemplo los colores individuales, tienen escasa capacidad intrínseca para distinguir bienes o servicios. La protección puede depender, por lo tanto, de que se acredite que la distintividad se ha adquirido con el uso (véase, por ejemplo II.a)ii), vii) y viii) *supra*).

d) Coincidencia con la protección de los diseños industriales y por derecho de autor

68. El reconocimiento de nuevos tipos de marcas puede dar lugar a la aplicación en la legislación de marcas de principios originados en otros campos de la protección de la propiedad intelectual. En el capítulo precedente se hizo referencia, por ejemplo, al principio de funcionalidad, en virtud del cual se impide el registro de formas cuyas características esenciales desempeñan una función técnica (véase II.a)i) *supra*). Este principio también es de aplicación en la protección de los diseños industriales (véase el documento SCT/9/6).

69. Otra área de coincidencia puede darse entre el Derecho de marcas y el derecho de autor. Hay materia que puede protegerse tanto en virtud de la legislación de derecho de autor como de la de marcas. Así sucede, por ejemplo, con ciertos tipos de marcas tradicionales constituidas por logotipos, pinturas, figuras o dibujos. El reconocimiento de nuevos tipos de marcas amplía el alcance de la materia que puede gozar de doble protección al amparo de los regímenes de derecho de autor y de marcas (véase en el documento SCT/16/5 un análisis más detallado).

e) Modos de representar los nuevos tipos de marcas

70. En relación con el procedimiento de registro, los nuevos tipos de marcas plantean el problema práctico de su representación gráfica o de otro tipo, que constituye un requisito en muchas legislaciones de marcas⁶⁴. Como se ha mostrado en la panorámica ofrecida en el capítulo precedente, para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica. En cuanto al procedimiento de representación empleado en la práctica, los nuevos tipos de marcas ofrecen frecuentemente posibilidades diversas, que varían, por ejemplo entre la descripción por escrito y la reproducción digital (véase II.a)ii) y vi), II.b)i) y ii)).

71. En los párrafos 4, 5 y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se contempla la reproducción de los signos visibles y la representación de los signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Sólo se estipula la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. A este respecto, en la regla 3.4)a) se explicita que “la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional”. La regulación más detallada y, en su caso, la formulación de un enfoque común para la representación de los nuevos tipos de marcas en

el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente.

IV. RESUMEN

72. El uso y registro de nuevos tipos de marcas suscita una serie de importantes cuestiones que pueden requerir un estudio más detenido. Entre ellas se incluyen las siguientes:

- la continua aparición de nuevos tipos de marcas como consecuencia de la constante evolución de los medios empleados en las técnicas de comunicación y comercialización (véase III.a): “Evolución de los nuevos tipos de marcas en el mercado”);
- el equilibrio entre la posible protección de nuevos tipos de marcas y la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para uso de todos los comerciantes (véase III.b): “Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos”);
- métodos adecuados para aplicar, en relación con los nuevos tipos de marcas, principios del Derecho de marcas ya establecidos, como, por ejemplo, el requisito de distintividad, la exclusión de los signos descriptivos, la adquisición de la distintividad por el uso (véase III.c): “Aplicación de principios del Derecho de marcas”);
- la necesidad de formular enfoques y principios complementarios en el Derecho de marcas con el fin de asumir la aparición de nuevos tipos de signos y asegurar la congruencia con otros campos de la protección por propiedad intelectual (véase III.d): “Coincidencia con la protección de los diseños industriales y por derecho de autor”);
- métodos adecuados para representar los nuevos tipos de marcas con el fin de registrarlos (véase III.e): “Modos de representar los nuevos tipos de marcas”).

[Sigue el Anexo]

¹ Véase, por ejemplo: la Directiva europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (artículo 2), el Reglamento sobre la marca comunitaria (artículo 4), la Decisión N.º 486 de la Comunidad Andina (artículo 134.f)), el Acuerdo de la OAPI (Anexo III, artículo 2.1), etc.

² Véase el “Cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)”, documento WIPO/Strad/INF/1, págs. 17 y 18, en <<http://www.wipo.int/sct/en/meetings>>.

³ 63 de las 72 Oficinas que respondieron al cuestionario consideraron que el hecho de que la forma se derive de la naturaleza de los propios productos constituye un motivo absoluto para la denegación de la solicitud. *Ibid.*, pág. 21.

⁴ 53 de las 67 Oficinas que respondieron al cuestionario consideraron que el hecho de que la forma sea necesaria para obtener un resultado técnico constituye un motivo absoluto para la denegación de la solicitud. *Ibid.*, pág. 22.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁵ ECKHARTT, Klaus “The Razor’s Edge” en *Trademark World*, N.º 171, octubre de 2004, pág. 40.
- ⁶ Por ejemplo, en Hong Kong. Véase BARRACLOUGH, Emma “Tips on non-traditional marks in Asia”, *Managing Intellectual Property*, noviembre de 2005, pág. 39, y el Reglamento europeo sobre la marca comunitaria, artículo 7.1)e).
- ⁷ Véase *Henkel KgaA contra OHIM*, causa T-393/02 [2005] E.T.M.R. 6, según se recoge en SIMON, Ilanah, “ECJ decisions reveal tension over registrability”, *Managing Intellectual Property*, Vol. 2005, N.º 149, pág. 58.
- ⁸ Véase *Nestlé Waters France contra OHIM*, causa T-305/02 [2004] E.T.M.R. 41, según la recoge Peter Turner-Kerr en “EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments”, *IP Quarterly*, 2004, N.º 4, págs. 476 y 477.
- ⁹ Sin embargo, 50 de las 67 Oficinas que respondieron afirmaron que, cuando el registro de la marca ha sido denegado, el titular no puede acreditar que su signo haya adquirido carácter distintivo con el uso. Véase el cuestionario, *op.cit.*, pág. 22.
- ¹⁰ Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 22.
- ¹¹ Véase la práctica en Australia, Japón y Singapur en BARRACLOUGH, *op cit.*, págs. 37, 41 y 3.
- ¹² Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 26.
- ¹³ Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en *Libertel Groep contra Benelux-Merkenbureau*, causa C-104/01[2003] E.T.M.R 41.
- ¹⁴ Véase la resolución del Tribunal Federal de Australia en las causas *Philmac Pty Ltd contra the Registrar of Trademarks* (2002) 56 IPR 452 y *BP Plc contra Woolworths Limited* (2004) 62 IPR 545. Véase BARRACLOUGH, *op.cit.*, pág. 37.
- ¹⁵ Véase la causa *Qualitex Co. contra Jacobson Products Co., Inc.*, 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161.
- ¹⁶ Véase United States of America, 7. Color, *Trademark Reporter*, INTA, 13th Annual International Review of Trademark Jurisprudence. Marzo-abril de 2006, Vol. 96, N.º 2, pág. 235.
- ¹⁷ Por ejemplo, en el caso de la “marca de la botella azul”, el registrador de marcas del Reino Unido determinó que el solicitante debería haber aportado dicha prueba. *Ty Nant Spring Water Ltd’s Trade Mark Application* [2000] R.P.C. 55.
- ¹⁸ Criterios establecidos por el TEJ en *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, causa C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737, párrafo 55.
- ¹⁹ Véase *Libertel*, *op.cit.*, párrafos 28 a 38.
- ²⁰ Véase *Heidelberger Bauchemie GmbH*, causa 49/02 [2004] E.T.M.R. 99, párrafo 33.
- ²¹ Información facilitada por la Oficina de Patentes del Reino Unido, junio de 2006.
- ²² El color púrpura del “chocolate en bloques, chocolate en barritas o en tableta”. *Cadbury Ltd contra JH Whittaker & Sons Ltd*, causa N.º T26/2004, Comisionado Adjunto de Nueva Zelanda (IPONZ), 14 de noviembre de 2004, véase *Trademark Reporter*, INTA, *op.cit.*, págs. 488 y 489.
- ²³ Véase *India, color marks*, BARRACLOUGH, *op.cit.*, págs. 40 y 41.
- ²⁴ Véase RØNNING, Debbie, “Taste, smell and sound – Future Trademarks?”, en <http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx>.
- ²⁵ Véase SIECKMANN, Ralf “Holograms: the next generation of trademarks?”, *CPA’s IP Review*, Invierno 2005/06, N.º 13, pág. 26.
- ²⁶ Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 30.
- ²⁷ Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 28.
- ²⁸ Véase *Société des Produits Nestlé contra Mars UK Ltd.*, causa C-353/03 E.T.M.R., párrafo 23.
- ²⁹ Véase *OHIM contra Erpo Möbelwerk GmbH*, causa C-64/02 P (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*) [2004] E.T.M.R., párrafo 35.
- ³⁰ Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 31.
- ³¹ Véase PASSA, Jérôme, “Titres et slogans: entre marque et droit d’auteur”, *Propriétés intellectuelles*, enero de 2005, N.º 14, págs. 35-36.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 32 Véase por ejemplo la resolución de la Corte de Apelación de los Estados Unidos para el
Circuito Federal en la causa *Herbko International, Inc. contra Kappa Books Inc.*, (308 F. 3rd
1156), 3 de septiembre de 2002.
- 33 Por ejemplo, en la Ley de marcas alemana de 1994, arts. 5.1), 3) y 15. De acuerdo con el
art. 5.3) los títulos son “nombres o designaciones especiales de publicaciones impresas, obras
cinematográficas, obras musicales, obras dramáticas u otras obras comparables”. Véase
KLINK, Jan, “Titles in Europe: Trade Names, Copyright Works or Title Marks?”, *European
Intellectual Property Review*, Vol. 7, N.º 7, agosto de 2004, págs. 297-300.
- 34 Véase RØNNING, *op. cit.*, “Moving image mark”.
- 35 Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 33.
- 36 Véase VÖLKER, Stephan, “Registering new forms under the Community Trademark”,
Trademark World, N.º 152, noviembre de 2002, pág. 32.
- 37 Ejemplos clásicos son la forma de una etiqueta de fábrica o de un pespunte decorativo en el
bolsillo trasero de un pantalón tejano.
- 38 La sociedad *Mars BV* tiene registrado en el Registro de marcas de Benelux un gesto que
consiste en dos dedos cruzados para su chocolate TWIX (BX N.º 520574). En el Reino Unido
existe un registro para una marca de servicios hipotecarios y de inversión (UK N.º 2012603),
que representa a una persona tamborileándose en la nariz con el dedo. Véase RØNNING, *op.
cit.*, “Gesture Marks”.
- 39 Véase, por ejemplo el artículo L.711-1,b del Código francés de la propiedad intelectual y el
artículo 134.c) de la Decisión N.º 486 de la Comunidad Andina, “Régimen común sobre
Propiedad Industrial”.
- 40 El TEJ hizo esa interpretación en *Shield Mark BV contra Kist*, causa C-283/01 [2004],
párrafo 35.
- 41 En Australia, por ejemplo, se ha registrado la melodía “Mr. Whippy” pese a que ya existe la
conocida marca verbal “Mr. Whippy” empleada para helados. También, el vals “Dolmio” será
reproducido claramente en anuncios en los que aparece el conocido nombre comercial
“Dolmio”, de salsa para pasta. Véase McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and
Scents as Trade Marks under Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, N.º 2, 2004,
págs. 167 y 168.
- 42 Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 27.
- 43 Véase *Australia, sound marks*, BARRACLOUGH, *op.cit.*, págs. 37 y 38.
- 44 *Ibíd.*, *Singapur, sound marks*, pág. 43.
- 45 En la causa *Shield Mark BV contra Kist*, el TJE citaba su resolución precedente y recordaba los
“criterios Sieckmann” en relación con la representación gráfica de las marcas. Véase *Ralf
Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.*, párrafo 55.
- 46 Véase *Shield Mark BV v Kist*, *op.cit.*, sentencia, párrafo 2.
- 47 Véase el cuestionario, *op. cit.*, págs. 28 y 29.
- 48 Véase *Re Celia Clarke, DBA Clarke’s Osewez*, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB). La marca se
describió así: “una fragancia floral, fresca, muy intensa, que recuerda la de las flores de
Plumeria” para emplearla con hilo de costura e hilo de bordado.
- 49 Véase *Trade Marks Registry Work Manual*, capítulo 6.2.2 “Examination”, en
<<http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>>. Véase también:
Marca 2001416: “la marca es una fragancia/olor floral que recuerda al de las rosas, para su
aplicación a neumáticos”, y Marca 2000234: “la marca consiste en el intenso olor de la cerveza
amarga, aplicado a las aletas o plumas de los dardos”. Véase Oficina de Patentes del
Reino Unido <<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>>.
- 50 Véase *Australia, smell marks*, BARRACLOUGH, *op.cit.*, pág. 37.
- 51 Oficina de Patentes de los Estados Unidos, *Trademark Manual of Examining Procedure* (2002)
WLTMEP3rd 807.11 (WL).
- 52 Véase la causa *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.* párrafo 19(2).
El solicitante deseaba registrar una sustancia química pura, el cinamato de metilo. Aportó una

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

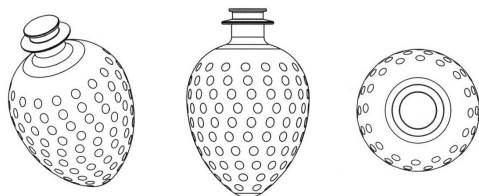
- fórmula química y describió el olor en los siguientes términos: “afrutado y balsámico con un ligero dejo a canela”, con la intención de utilizarlo para diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza. Véanse los párrafos 10 a 13.
- 53 *Ibid.*, párrafos 69 a 73. Después de la sentencia Sieckmann, el TJE ha aplicado los mismos criterios para la representación gráfica de otros signos no tradicionales, tales como el color, en la causa *Libertel*, y el sonido, en la causa *Shield Mark*. Véanse *supra* las notas 13 y 40.
- 54 Véase la causa *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.*, sentencia definitiva.
- 55 *Eden SARL contra OHIM*, causa T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre el “olor de la fresa madura”, empleado para una amplia variedad de productos para el hogar, productos de cuero y productos de papel.
- 56 Por ejemplo, en la Oficina del Benelux se ha registrado la siguiente marca (DE SMAAK VON DROP BX N.º 625971): “La marca consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16 (marca gustativa)”. Véase RØNNING, *op. cit.*, “Taste marks”.
- 57 Causa *Eli Lilly and Co. contra INPI*, Tribunal de Apelación de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), N.º 33, pág. 2433. La solicitud se refería a una marca gustativa que consistía en “el sabor artificial de la fresa” para productos farmacéuticos, veterinarios y de higiene, así como sustancias dietéticas para uso medicinal.
- 58 Se ha señalado que, en 1915, la botella de vidrio de Coca-Cola fue diseñada para ser reconocida también en la oscuridad. Véase RØNNING, *op. cit.*, “Feel marks (tactile marks)”.
- 59 Véase el cuestionario, *op. cit.*, pág. 33.
- 60 Solicitud N.º 140058, de 17 de diciembre de 2003, y registro formalizado en virtud del título N.º 29597, de 28 de abril de 2004, “*Textura superficie Old Parr*”, para bebidas alcohólicas, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).
- 61 Véase el cuestionario, *op. cit.*, págs. 56-59.
- 62 Véase el cuestionario, *op. cit.*, págs. 60 -61.
- 63 En el artículo 6^{quinquies}.A)1) del Convenio de París se establece: “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión [de París] ...”.
- 64 Véase el cuestionario, *op. cit.*, págs. 6-7.

EJEMPLOS DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

En este anexo se ofrecen ejemplos de nuevos tipos de marcas que la Secretaría ha recibido de algunos miembros del SCT expresamente para este fin. Los ejemplos se reproducen únicamente para ilustrar diversos modos de representar algunos nuevos tipos de marcas, y no son necesariamente representativos de la legislación y práctica en materia de marcas del respectivo miembro del SCT.

EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES REGISTRADAS:

Suiza (N.º de registro 541 393), clase 29:



Madagascar (sin indicación de número de registro), clases 32 y 33:



Japón (N.º de registro 4153602), clase 43:



Singapur (N.º de registro T00/12240B),
clase 16:



Noruega (N.º de registro IR 785438),
clase 5:



EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR REGISTRADAS:

Madagascar (sin indicación de número de registro), clase 4:



Noruega (N.º de registro 226920), clase 34:



Turquía (N.º de registro 2004/40402),
clases 18 y 25:



Turquía (N.º de registro 2004/40403),
clases 18 y 25:



Suiza (N.º de registro 499 949), clase 16:

“verde”

- Declaración (tipo de marca): marca de color
- Especificación: PANTONE 347 MC
- Se acredita la adquisición de la distintividad por medio una encuesta entre los consumidores

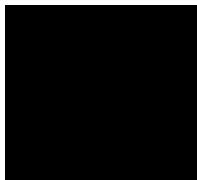
Reino Unido (sin indicación de N.º de registro), clases 6, 11, 19 y 20:



Descripción: Los dos colores están distribuidos del mismo modo y ocupan la misma superficie, el color azul está situado horizontalmente sobre el color rojo, formando un conjunto franjeado.

Indicación del color: Azul RAL5015, Rojo RAL 2002

Reino Unido (N.º de registro 2360815A), clase 33:



Descripción de la marca: La marca consiste en el color negro del vodka, color “PANTONE black”.

Reivindicación /Límite: El solicitante reivindica el color negro (“PANTONE black”) como elemento de la marca.

EJEMPLOS DE HOLOGRAMAS REGISTRADOS COMO MARCAS:

Suiza (N.º de registro IR 683 249), clases 9, 16, 36 y 38:



EJEMPLOS DE LEMAS PUBLICITARIOS REGISTRADOS COMO MARCAS:

Singapur (N.º de registro T03/04435F), clase 3:

“NEVER SAY DRY”

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,793,39), para diversos servicios de telecomunicación, clase 39:

“PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO”

Madagascar (sin indicación de número de registro), clase 36:

“VIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC SÉRÉNITÉ”

Suiza (N.º de registro 357 711), clase 31:

“LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS”

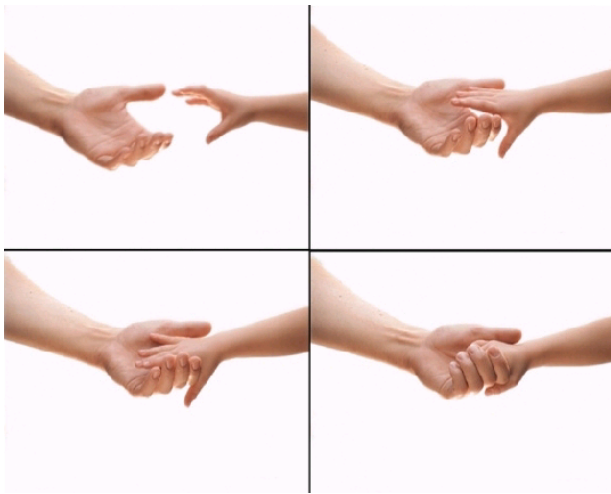
EJEMPLOS DE TÍTULOS DE LIBROS O PELÍCULAS REGISTRADOS COMO MARCAS:

Suiza (N.º de registro 486 730), clases 9 y 41: “HARRY POTTER”

Estados Unidos de América (N.º de registro 3,106,202), para una serie de libros de bolsillo de relatos del Oeste: “SILVER KANE”

EJEMPLOS DE SIGNOS ANIMADOS O DE MULTIMEDIA REGISTRADOS:

Comunidad Europea (N.º de registro 3429909), clases 9, 28, 38, 41:

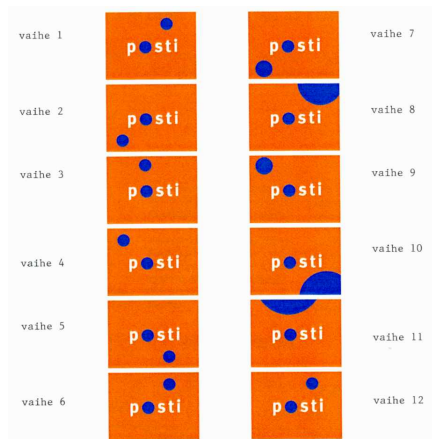


Suiza (N.º de registro 495 047), clase 5:



Marca registrada con la siguiente indicación: “El color cambia de rojo a verde de modo continuo en las olas, desde el ángulo inferior izquierdo hacia el ángulo superior derecho, en un período de ocho segundos”.

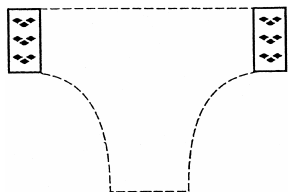
Finlandia (N.º de registro 229446), clases 9, 25, 28, 38 y 41:



Marca registrada con la siguiente indicación: “La marca es una imagen móvil en la que la palabra POSTI permanece en la misma posición y aparece en torno a dicha palabra un círculo azul móvil con distintos tamaños y posiciones. La posición, así como el tamaño, del círculo o parte del mismo que aparece, se indican en las figuras”.

EJEMPLOS DE MARCAS DE POSICIÓN REGISTRADAS:

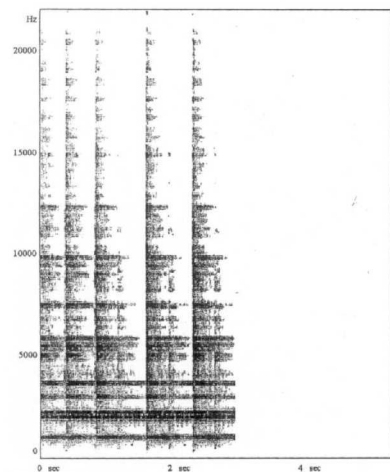
Suiza (N.º de registro 465 214), clase 25:



Marca registrada con la siguiente indicación: “El registro de la marca no afecta al diseño del traje de baño”.

EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS REGISTRADAS:

Noruega (N.º de registro 226092), clases 29, 30 y 35:



Suiza (N.º de registro 525027 = IR 838231), clases 5 y 30:



Estados Unidos de América (N.º de registro 2,827,972)

“La marca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar”.

EJEMPLO DE MARCA OLFATIVA REGISTRADA

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,560,618), para un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, en la clase 4:

“El aroma de la goma de mascar”.

[Fin del Anexo y del documento]