

OMPI



SCT/17/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de marzo de 2007

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Decimoséptima sesión
Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007

RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y
LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	2
II. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS.....	2
a) Reseña	2
b) Objeto de la protección	
c) Carácter distintivo	3
i) Observaciones generales	3
ii) Consideraciones especiales	4
d) Carácter funcional	7
i) Observaciones generales	7
ii) Consideraciones especiales	7
e) Principio de Especialidad	9
III. OTRAS CUESTIONES	9
a) Consideraciones relativas al interés público	9
b) Salvaguardia del dominio público	10
IV. RESUMEN	11

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que tuvo lugar en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, el SCT pidió a la Oficina Internacional que preparase un documento de debate para la siguiente sesión del Comité, en el que se estudiase la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. En él deberían tomarse en consideración todos los principios incluyendo, entre otros, los de funcionalidad, especialidad y carácter distintivo, así como las cuestiones de interés público, como la salvaguardia del dominio público (véase el documento SCT/16/8, párrafo 9). En consecuencia, la Secretaría ha elaborado el presente documento, que versa sobre dichas cuestiones.

2. El presente documento se basa en las conclusiones preliminares expuestas en el documento SCT/16/2 (“Nuevos tipos de marcas”), que a su vez se basa en gran medida en la información proporcionada por 73 Estados miembros y tres organizaciones no gubernamentales en sus respuestas al Cuestionario de la OMPI sobre la legislación y la práctica en materia de marcas (documento WIPO/Strad/INF/1). También se basa en la información enviada por los siguientes miembros del SCT, como fue acordado durante la decimosexta sesión del SCT: Alemania, Australia, Bulgaria, Croacia, Chile, China, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia, Marruecos, , Moldova, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza, la Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

II. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS

a) Reseña

3. Se ha observado que no se aplican criterios específicos para evaluar si se cumplen las condiciones para el registro de las marcas no tradicionales. La jurisprudencia nacional y regional no parece indicar que se requiera por parte de las autoridades una evaluación del cumplimiento de los requisitos de registro más estricta para los nuevos tipos de marcas que para las marcas tradicionales. Básicamente, aquellas marcas deben superar la prueba de los motivos absolutos de denegación, a saber: falta de carácter distintivo (esto es, carácter distintivo y genérico), conflicto con el orden público o la moral, o carácter engañoso¹. La legislación o la práctica de ciertos países incluye condiciones específicas que se pueden aplicar a ciertos tipos de marcas². Si bien cabe aplicar criterios de examen idénticos para todos los tipos de marcas, no se pueden excluir variaciones en su valoración ya que la percepción del público puede cambiar en función del signo. Los consumidores no están necesariamente acostumbrados a ver los nuevos tipos de marcas de la misma forma que otras marcas más tradicionales³.

b) Objeto de la protección

4. En el Artículo 15.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se define que podrá ser objeto de protección como marca “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa

de los de otras empresas...”. Los Miembros de la OMC pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, conforme a lo estipulado en la cuarta oración del Artículo 15.1). Sin embargo, no tienen obligación de hacerlo.

5. A esa definición le sigue una lista no exhaustiva de signos susceptibles de ser registrados, en particular las palabras, con inclusión de los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. La mayor parte de los países han incorporado estas disposiciones en su legislación sobre marcas, mediante una enumeración ilustrativa y no exhaustiva de los tipos de signos que pueden tenerse en cuenta para su protección como marcas o mencionando los requisitos específicos que ha de cumplir determinado signo, por ejemplo, el requisito de la representación gráfica⁴.

6. Dado que la enumeración de señales susceptibles de constituir marcas que figura en el Artículo 15.1) del Acuerdo sobre los ADPIC no es exhaustiva, no parecería limitar los tipos de señales que se pueden considerar como marcas. Por el contrario, esa disposición se centra en el carácter distintivo, que cabría considerar como un criterio universal aunque su aplicación pueda variar entre un sistema y otro⁵. El Acuerdo sobre los ADPIC se refiere por lo tanto a una de las funciones principales de las marcas, a saber, la identificación del origen comercial de las mercancías y los servicios ofrecidos en el mercado. A ese respecto, se ha determinado que “la capacidad de una marca para distinguir el origen, y no su condición ontológica de color, forma, aroma, palabra o signo, es lo que le permite cumplir con los fines fundamentales” de la marca⁶.

c) Carácter distintivo

7. Determinar si una marca es distintiva depende en general de la comprensión de las personas a las que está dirigido el signo. En muchos casos, un signo no ha sido utilizado como marca antes de solicitar su registro, de modo que la pregunta consiste en saber si permite distinguir los productos o servicios a los que se aplica⁷.

i) *Observaciones generales*

8. Un signo es distintivo de los productos o servicios a los que se aplica cuando puede ser reconocido por las personas a las que está dirigido como elemento identificador de los productos o servicios de determinada fuente comercial, o cuando se le puede reconocer como tal. Sin embargo, el carácter distintivo de un signo no es un factor absoluto e inamovible. Es un elemento puramente circunstancial. Se han de tener en cuenta circunstancias como la posible utilización intensiva desde largo tiempo de un signo al examinar el carácter distintivo de un signo en un momento dado. El carácter distintivo puede ser más o menos marcado y la cuestión es saber qué grado de carácter distintivo debe alcanzar un signo para ser registrado, independientemente de su posible utilización.

9. La cuestión del poder distintivo de un signo depende de la frecuencia con la que otros comerciantes necesitan utilizarlo legítimamente en el desarrollo normal de su actividad comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un signo (es decir, si no es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni necesitan recurrir a él terceras partes), es probable que se permita registrarlo⁸.

10. El hecho de que una parte adopte y utilice un signo con la intención de que funcione como marca no significa necesariamente que lo logre ni que esté legalmente capacitada para ello, y no todo lo que se reconoce o se asocia con una parte se puede registrar siempre como marca. Los elementos que no identifican y distinguen los productos o servicios del solicitante no pueden funcionar como marcas. Podría ser el caso de los elementos únicamente decorativos⁹.

11. En el caso de los elementos que no funcionen intrínsecamente como marcas debido a su naturaleza (por ejemplo, los colores no distintivos del envase de un producto, el color principal de un producto, los elementos puramente ornamentales), será necesario acreditar que la marca se percibe como marca para los productos o servicios pertinentes a fin de establecer su carácter distintivo. El carácter distintivo o no distintivo de una marca se establece en función de los productos o servicios para los que se solicita el registro, no en términos abstractos. Para ello debe tenerse en cuenta el contexto en el que se utiliza o se pretende utilizar la marca en relación con dichos productos o servicios, así como el posible significado de la marca para el comprador medio de los productos o servicios en el mercado. La gran diversidad de hechos asociados a cada caso impide formular normas específicas adaptadas a situaciones específicas¹⁰.

ii) Consideraciones especiales

12. La prueba del carácter distintivo no se realiza de manera más estricta en el caso de los nuevos tipos de marcas que en el de las marcas tradicionales. No obstante, habida cuenta de que el consumidor medio no está necesariamente acostumbrado a hacer suposiciones sobre el origen de los productos y servicios a partir de los nuevos tipos de marcas, podría resultar más difícil determinar el carácter distintivo de esas marcas que el de una palabra o una marca figurativa. Además, al igual que las marcas tradicionales, los nuevos tipos de signos pueden no ser descriptivos o haberse convertido en elementos habituales en las transacciones comerciales. También pueden adquirir su carácter distintivo por medio de su utilización en el mercado. Los criterios relativos a la adquisición del carácter distintivo no suelen definirse en la legislación nacional, pero se ha sugerido que la marca en cuestión debería ser reconocida en una parte considerable de los círculos comerciales interesados (grado de familiaridad de un 50% al menos)¹¹. La adquisición del carácter distintivo puede demostrarse, según convenga, mediante pruebas del uso o sondeos de opinión¹².

13. Como se señala en el párrafo 3) *supra*, aunque se apliquen los mismos criterios para evaluar el carácter distintivo de los nuevos tipos de signos, se consideran ciertos aspectos especiales en relación con algunos tipos de marcas.

Marcas tridimensionales

14. Se puede considerar que la forma de un producto o su embalaje tienen un carácter distintivo si se distinguen claramente, por sus características particulares, de la forma habitual y esperada de la categoría de productos en cuestión, de modo que quede grabado en la memoria de las personas a las que está dirigido. En otras palabras, la forma no corresponde al dominio público cuando difiere de las formas habituales que reviste una categoría de productos hasta el punto de que los círculos interesados la relacionan con una empresa determinada¹³.

15. Sin embargo, sólo se puede conceder protección a la forma o el embalaje de un producto si se combina con elementos distintivos bidimensionales (elementos verbales o figurativos, colores) que influyen de forma esencial en la impresión general producida por el plano tridimensional. Por ejemplo, una inscripción distintiva situada en un solo lado de un embalaje cúbico común no parecería influir de forma esencial en la impresión general. Por el contrario, un elemento bidimensional distintivo puede influir de forma esencial en la impresión general si adopta la forma del producto¹⁴.

16. Se ha observado que las marcas de forma no deberían rechazarse sobre la base general de que se debe educar al público para que las considere como marcas comerciales. Las marcas distintivas pueden funcionar como marcas comerciales y no sería apropiado denegar *prima facie* el registro de una marca tridimensional alegando que una forma no constituye una marca. En consecuencia, en el examen inicial de una marca no cabría preguntarse si una forma puede funcionar realmente como marca en el mercado. Sólo se puede poner a prueba la posibilidad de que una forma funcione como marca si se formulan objeciones fundamentadas en relación con la imposibilidad de distinguir y el solicitante trata de superar aportando pruebas del uso¹⁵.

Marcas de color

17. El color, ya se trate de un único color o de varios colores aplicados de un modo específico y arbitrario, suele percibirse como un elemento ornamental en los productos y los servicios. Los consumidores no suelen asociar los colores abstractos con una indicación de la fuente comercial, ya que su función esencial es por lo general estética, no distintiva. Un color o una combinación de colores sólo puede tener carácter distintivo si se distingue claramente de los colores habitualmente asociados a la categoría del producto en cuestión. Por lo tanto, si se utiliza una gran variedad de colores para un segmento de productos, se considerará como propio de esos productos un gran número de colores¹⁶.

18. Se ha observado que una característica inherente de los colores es el grado limitado en que permiten distinguir productos o servicios. Por ello, y conforme a la jurisprudencia más reciente, se pide a los solicitantes de la mayoría de los países europeos que acrediten que el signo de color cuya protección se solicita ha adquirido carácter distintivo gracias al uso relacionado con los productos o servicios señalados en la solicitud, lo que a su vez implica una limitación considerable de la lista de productos y servicios¹⁷.

19. Un único color aplicado en la superficie de un producto que normalmente es de color se considerará falto de carácter distintivo ya que es muy probable que otros comerciantes necesiten utilizar ese color en las transacciones comerciales habituales de su empresa, por ejemplo usando el color amarillo para representar la pantalla de una lámpara. Un color de ese tipo sólo se protegerá si se presentan pruebas convincentes de su carácter distintivo *de facto*¹⁸. El principio de la disponibilidad también impide el registro de colores básicos, ya que debe permitirse su libre utilización por parte de todos los actores del mercado¹⁹.

20. Las combinaciones de colores son más fáciles de registrar que un color único dado que los comerciantes no suelen competir tanto a la hora de utilizar combinaciones de colores específicas, en particular si son fáciles de recordar. Cuanto más compleja o inventiva sea una combinación cromática, más probable será su registro. No obstante, la posibilidad de que se registre dependerá del tipo de combinación de colores y del producto en cuestión²⁰.

Lemas publicitarios

21. En lo tocante a los lemas publicitarios, se trata de saber si una afirmación de carácter general o la expresión común de una valoración cumplen la función esencial de indicar al consumidor o usuario final cuál es el origen comercial de determinado producto o servicio. En algunos casos, no ocurre. Ése es el caso, en particular, cuando al evaluar el carácter distintivo de la marca en cuestión se determina que ha servido para promocionar, por ejemplo, la calidad de un producto, y que esa función de promoción no ha tenido una importancia claramente menor que su función principal como marca, a saber, garantizar el origen del producto. En ese caso, las autoridades pueden tener en cuenta el hecho de que el consumidor medio no está acostumbrado a identificar el origen del producto en función de un lema publicitario²¹.

22. Puede ser especialmente difícil evaluar los lemas publicitarios, ya que son naturalmente elípticos y se suelen utilizar conjuntamente con otras marcas más dominantes²². El hecho de que un lema publicitario se utilice a la vez que otros indicios, o incluso en el contexto de un lema publicitario más largo, no necesariamente obstaculiza su registro²³. No obstante, las Oficinas suelen rechazar las marcas que no aparentan ser más que un adorno y cuya utilización como tales es improbable.

Marcas de posición

23. Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir “carácter distintivo” debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida. Si el signo no tiene carácter distintivo, se puede valorar la influencia de su posición idéntica y constante. El hecho de que el signo se coloque en un lugar habitual puede contribuir a su carácter distintivo. No ocurriría lo mismo si el signo se colocara cada vez en un lugar inesperado o inhabitual²⁴.

Marcas de movimiento

24. La evaluación del carácter distintivo puede ser problemática en el caso de los signos formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Por ejemplo, el signo (esto es, el movimiento) y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre. En un primer momento, el público asociaría ese movimiento con una función técnica, no con una alusión a una empresa determinada. Sólo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquél que el público destinatario percibe como movimientos debidos a características técnicas o funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se supeditan a la necesidad de permitir la libre utilización y puesta a disposición de otros comerciantes de ciertos signos²⁵.

Marcas sonoras

25. Un tono único o un sonido cualquiera no se suelen percibir como signos distintivos, y lo mismo cabría señalar sobre las obras musicales o teatrales de larga duración, aunque estén compuestas por palabras. De acuerdo con el principio de la disponibilidad, los sonidos que se consideran habituales en una rama comercial y cuya utilización es reivindicada por los

comerciantes no se pueden registrar como marcas, como ocurriría con el sonido de cristales rotos en el sector de los “servicios de reparación de parabrisas” o con obras musicales clásicas notoriamente conocidas en el sector de los servicios de “clases de danza”. Sin embargo, muchos sonidos sin relación descriptiva particular con los productos o servicios ofrecidos podrían considerarse aceptables *prima facie*, como podría ser el caso del aullido de un lobo en relación con las bebidas alcohólicas²⁶.

Marcas olfativas

26. Los aromas que son el olor natural de un producto o que son habituales para el producto en relación con el cual se solicita la protección suelen ser necesarios para otros comerciantes y difíciles de registrar, como en el caso del aroma de vainilla, un ingrediente presente en muchos productos alimenticios, que no es posible registrar en relación con el sector de la pastelería. Los aromas que se suelen utilizar con fines de enmascaramiento en determinados productos también carecen de carácter distintivo, por ejemplo, el aroma de pino en los desinfectantes y el aroma de limón en los productos lavavajillas. Sin embargo, la aplicación de un aroma a un producto que no lo suele tener ofrece muchas más posibilidades de ser registrada²⁷. Probablemente no sería sencillo registrar este tipo de marcas y posiblemente se exigirían pruebas de su carácter distintivo adquirido. Se ha observado que puede ser necesario un número considerable de pruebas para determinar que un aroma funciona como marca²⁸.

d) Carácter funcional

i) Observaciones generales

27. Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un elemento funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad”²⁹. La doctrina de la funcionalidad fue inicialmente creada para evitar el registro de las formas funcionales, pero también parece revestir pertinencia en el examen de otros signos no tradicionales, como los colores, los sonidos o los olores. Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legítima manteniendo el equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, como la legislación en materia de patentes, la legislación sobre diseños industriales y la legislación sobre marcas. Se supone que vela por que se solicite la protección de los aspectos utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duración limitada, por ejemplo, y no mediante la posible protección ilimitada del registro de marca³⁰.

ii) Consideraciones especiales

28. Al evaluar si una característica del producto es funcional o no, también se debe determinar si los otros comerciantes necesitarán utilizar dicha característica (forma, color, sonido o aroma) en relación con productos similares.

Marcas tridimensionales

29. Si una forma tiene características funciones funcionales significativas, no se podrá registrar como marca tridimensional o marca de forma. Conforme a lo señalado en distintas presentaciones, un signo no se registrará como marca si consiste únicamente en: a) la forma resultante de la propia naturaleza del producto, b) la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico, o c) la forma que dota de un valor sustancial al producto³¹. En

la jurisprudencia de la Comunidad Europea, esas disposiciones se han interpretado en el sentido de impedir que se utilice el registro de una marca para adquirir o perpetuar derechos exclusivos en relación con una solución técnica³².

30. Además de la propia forma del producto, también se puede presentar una solicitud de registro como marca para su embalaje y su recipiente. En ese caso, el signo sólo se considerará aceptable si difiere claramente de las formas utilizadas en la práctica comercial del sector comercial correspondiente. En el caso de los productos que no tienen una forma propia, como los líquidos y el polvo, la forma del embalaje y del recipiente debe asimilarse a la forma del producto y, por lo tanto, ser objeto del mismo examen de la funcionalidad³³.

31. También se consideraría funcional una forma que ofreciera una ventaja técnica que mejorara el rendimiento o implicara un método de fabricación comparativamente sencillo y barato. En algunas ocasiones, se debe permitir la libre utilización de la combinación de una característica funcional con una ventaja técnica que no se haya convertido todavía en habitual habida cuenta de su utilidad³⁴.

32. El atractivo o la belleza estética de una forma no debe ser motivo de rechazo *prima facie*. Sin embargo, no bastará la estética atractiva de un signo para que el público identifique el origen del producto, en particular en los casos en que el elemento estético sea habitual en la actividad comercial en cuestión. Por lo tanto, en general, la estética no se debe tener en cuenta a la hora de evaluar el carácter funcional de una forma³⁵.

Marcas de color

33. Una marca de color puede considerarse funcional, y por ende inadmisibles para el registro, si cumple cierta función utilitaria o se utiliza para obtener determinado resultado técnico en relación con un producto. Por ejemplo, el color plateado se conoce por sus propiedades reflectantes del calor y la luz y constituye por ese motivo el color predilecto de los fabricantes de revestimiento aislante para edificios. Ningún comerciante debería disfrutar de un monopolio sobre un color habitualmente usado por otros comerciantes. Algunos colores han desarrollado significados generalmente aceptados en determinados ámbitos comerciales, por lo que es muy improbable que permitan distinguir los productos de un comerciante de los de otro. Por ejemplo, el color rojo se suele utilizar para los extintores de incendios, de modo que sería difícil de registrar en relación con los “equipos de lucha contra incendios”³⁶.

34. Además, una marca de color se puede considerar funcional si su fabricación o uso permite reducir gastos. Por ejemplo, es posible que un color se derive directamente del proceso de fabricación de un producto. En ese caso, la apropiación del color por una parte implicaría una desventaja competitiva para las demás, al exigir por su parte una modificación del proceso de fabricación³⁷.

Marcas sonoras

35. Los sonidos habituales en una rama comercial son difíciles de registrar. Un sonido funcional podría ser el que causa el funcionamiento normal de una pieza de un equipo o una máquina y no se considera distintivo en relación con ese producto. Por ejemplo, el sonido de una motosierra no se podría registrar en relación con una motosierra si no se demuestra su carácter distintivo de hecho³⁸.

Marcas olfativas

36. Resultaría difícil registrar el aroma de un producto que el consumidor espera de antemano que sea aromático. De igual manera, queda excluido el registro de productos tales como perfumes, jabones, detergentes, lociones, etc. El registro de los aromas de enmascaramiento también plantea problemas, como ya se ha señalado en el apartado c)ii) de la Sección II, al igual que el olor natural de un producto que puede resultar necesario para otros comerciantes y por lo tanto no puede registrarse³⁹.

e) Principio de especialidad

37. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida, protección que por lo general se lleva a cabo mediante el registro. En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.

38. La protección de las marcas notoriamente conocidas contra la pérdida de reputación respecto de su utilización para productos y servicios que no sean similares a los productos o servicios a los que se aplique constituye una excepción al principio de especialidad. La finalidad de la protección contra la pérdida de reputación es proteger al propietario de una marca famosa o notoriamente conocida contra la pérdida o la disminución de la reputación particular de que goza la marca e impedir que terceros se aprovechen de dicha reputación sin ofrecer contrapartida.

39. Dado que los nuevos tipos de marcas se rigen por los mismos principios que las marcas tradicionales, parece que también cabe aplicarles este principio fundamental⁴⁰. Se ha señalado, por ejemplo, que el nombre de un personaje de una obra famosa sobre la cual haya expirado el derecho de autor se podría registrar como marca de un producto o un servicio siempre y cuando no esté relacionado de modo alguno con la cultura o las actividades culturales⁴¹.

III. OTRAS CUESTIONES

a) Consideraciones relativas al interés público

40. Los tribunales nacionales y regionales han identificado cuestiones de interés público que podrían constituir motivos de denegación del registro de marcas tradicionales y no tradicionales. En varias de las presentaciones, se indica que ese razonamiento se ha aplicado

a la hora de determinar si era admisible el registro de ciertos signos como marca. Sin embargo, algunos han señalado que no existen disposiciones específicas en el Derecho positivo que protejan el interés público⁴².

41. Se afirma que por el interés público conviene mantener a disposición de terceros ciertos signos con miras a su libre utilización. Esa exclusión de la protección probablemente se pueda explicar por dos motivos algo diferentes. En primer lugar, se considera que algunas marcas son tan importantes desde el punto de vista comercial que si un comerciante dispusiera de derechos exclusivos sobre ellas disfrutaría de una ventaja desleal sobre sus competidores. Esto se aplicaría incluso en el caso de que se pudieran utilizar otras palabras o signos para transmitir el mismo mensaje a los consumidores. En segundo lugar, algunas marcas compuestas por elementos de número limitado, como los colores, no deben reservarse para una sola empresa pese a haber sido registrados como marcas⁴³.

42. El argumento relativo a la naturaleza limitada de los signos de color ha sido desarrollado por varios tribunales nacionales y un tribunal regional⁴⁴ ha afirmado que el consumidor medio sólo es capaz de distinguir un número limitado de colores, porque raras veces puede comparar directamente productos de distintos tonos de color. Por lo tanto, en realidad sólo existe un número limitado de colores susceptibles de ser registrados como marcas para distinguir ciertos productos o servicios. Las posibilidades de registrar una marca de esas características podrían por lo tanto ser limitadas por cuestiones de interés público.

43. El hecho de que el número de colores realmente disponibles sea limitado significa que con un número reducido de registros de marcas de servicio o de producto quedarían agotados todos los colores disponibles. Según el tribunal en cuestión, un derecho tan amplio sería incompatible con un sistema de competencia leal. Por lo tanto, al evaluar el potencial carácter distintivo de un color como marca se debe tener en cuenta ese aspecto⁴⁵.

44. Si bien no está universalmente aceptada⁴⁶, en esta teoría del “agotamiento” parece inspirarse el examen relativo al registro de otros tipos de signos. En términos más generales, la teoría del agotamiento se basa en el principio según el cual el número de elementos (esto es, formas, colores, aromas o sonidos) que pueden ser valorados favorablemente por los consumidores es limitado. La concesión de un derecho marcario respecto de una de las pocas marcas deseables disponibles equivale a “reducir” el número de marcas deseables restantes y, por ende, afecta negativamente a la competencia. Sin embargo, si el número de elementos sensoriales bien recibidos por el consumidor es importante o incluso infinito, el registro como marca de uno de los elementos de ese amplio surtido no afecta gravemente a la competencia⁴⁷.

45. En relación con los sonidos, se ha señalado que ese abanico podría ser muy amplio o incluso infinito en teoría, ya que los signos sonoros pueden ser musicales o no, existentes o inventados (es decir, realizados por encargo). Tal vez ése no sea el caso de los aromas, pues probablemente la gama de aromas comercialmente útiles se limite a los aromas agradables, ya que pocos comerciantes utilizarían un aroma desagradable como marca⁴⁸.

b) Salvaguardia del dominio público

46. Las consideraciones anteriores apuntan a diferencias significativas entre los objetivos y los requisitos relativos a la protección de las marcas y las cuestiones relacionadas con otros ámbitos de la protección de la propiedad intelectual, como las patentes, los diseños industriales y el derecho de autor. Se ha mencionado, por ejemplo, que el principio de la funcionalidad permite garantizar que la protección de las características de utilidad de un

producto se logre debidamente mediante la concesión de patentes de utilidad de duración limitada, y no por medio de la protección potencialmente ilimitada de un registro de marca. Al vencimiento de la patente de utilidad, la invención por ella protegida pasa al dominio público y las características funcionales divulgadas en la patente pueden ser objeto de copias por terceros, a fin de fomentar el progreso en el diseño y la fabricación de productos⁴⁹.

47. De igual manera, tras el vencimiento de los derechos de autor, una obra pasa al dominio público y, en principio, puede ser usada libremente pese a ciertas restricciones que pueden derivarse del ejercicio de derechos morales basados en una protección de mayor duración o permanente conforme a la legislación nacional. La libre utilización de las obras del dominio público incluye la utilización de una obra como base de nuevas creaciones intelectuales. Las obras del dominio público pueden reproducirse, transmitirse y difundirse libremente. La expiración de la protección por derecho de autor puede por lo tanto estimular la creación de nuevas obras porque incrementa el material disponible sin necesidad de requerir la autorización expresa del autor⁵⁰.

48. Los sistemas nacionales suelen prever excepciones específicas que impiden la protección como marcas de los signos que se encuentran en el dominio público⁵¹ y están por ello abarcados por el principio de disponibilidad, expuesto de manera pormenorizada en el apartado a) de la presente Sección. Dichas excepciones suelen constituir motivos absolutos de denegación de la protección de un signo como marca.

IV. RESUMEN

49. En el presente documento se trata de examinar la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. En el se ha tratado acerca del carácter funcional, el carácter distintivo y el principio de especialidad en general, así como acerca de las particularidades de ciertas marcas. También hemos mencionado las cuestiones del interés público y la salvaguardia del dominio público.

50. La reseña incluida en la Sección II constituye una introducción sobre los temas contemplados en el documento y, como tal, refleja el principio generalmente reflejado en las presentaciones de los miembros, a saber, que aplican los mismos principios durante el examen de las marcas tradicionales que durante el de los nuevos tipos de marcas.

51. No obstante, la información contenida en esa Sección deja patente que si bien los principios establecidos en materia de marcas y las técnicas de examen normales parecen prestarse a la evaluación de los nuevos tipos de signos con miras a su registro, es necesario analizar en mayor detalle la legislación sobre marcas y estudiar ciertas políticas a fin de marcar los límites entre los distintos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, los principios establecidos en materia de marcas se han tenido que estudiar en el contexto de los nuevos signos específicos descritos en las presentaciones de los miembros.

52. La Sección III versa en primer lugar sobre la noción del “interés público”, mencionada como un elemento importante a la hora de determinar si un signo puede considerarse como una marca y que parece influir en el registro de los nuevos tipos de marcas. También se expone la necesidad de excluir la protección como marcas de los signos que pertenecen al dominio público.

[Fin del documento]

-
- 1 Presentaciones de las Delegaciones de Australia, Francia, Ecuador, el Reino Unido y la
Comunidad Europea.
- 2 Presentaciones de las Delegaciones de Francia, la ex República Yugoslava de Macedonia y la
Comunidad Europea. Se mencionaron específicamente condiciones especiales aplicadas a las
marcas.
- 3 Presentaciones de las Delegaciones de Suiza y el Reino Unido.
- 4 Por ejemplo, presentaciones de las Delegaciones de Australia, Francia, y los Estados Unidos de
América. Véase también la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre “Régimen Común
sobre Propiedad Industrial”, el Artículo 134 y el Reglamento del Consejo (CE) Núm. 40/90
sobre la Marca Comunitaria, Artículo 4.
- 5 GERVAIS, Daniel “The TRIPS Agreement, Drafting History y Analysis”, Sweet and Maxwell,
1998, p. 105.
- 6 Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en *Qualitex Co. v Jacobson Products Co.,
Inc.*, 514 US. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995), como indica la Delegación de los
Estados Unidos de América en su presentación.
- 7 Se menciona el Artículo 15.1) del Acuerdo sobre los ADPIC.
- 8 Presentación de la Delegación de Australia.
- 9 Presentación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 10 *Ibid.*
- 11 Presentación de la Delegación de Alemania.
- 12 *Ibid* y también presentación de la Delegación de Suiza en el caso de la marcas de sonido y de
color.
- 13 Presentaciones de las Delegaciones de China, Japón, Suiza, Eslovenia y la ex República
Yugoslava de Macedonia.
- 14 Presentaciones de las Delegaciones de Japón y Suiza.
- 15 Presentación de la Delegación de Australia.
- 16 Presentaciones de las Delegaciones de Suiza y los Estados Unidos de América.
- 17 Presentaciones de las Delegaciones de Croacia, Alemania, Eslovenia, Noruega y el Reino
Unido. En este contexto, se han mencionado los casos del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJE) C-104/01 *Libertel Groep v Benelux-Merkenbureau*, C-447/02
KWS Saat v Office for Harmonization in the Internal Market, y C-49/02 *Heidelberger
Bauchemie GmbH*.
- 18 Presentación de la Delegación de Australia.
- 19 Presentación de la Delegación de Noruega.
- 20 Presentación de la Delegación de Australia.
- 21 Caso del TJE C-64/02 *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH (Das Prinzip der Bequemlichkeit*,
párrafo 35, como se indica en la presentación de la Delegación de Noruega.
- 22 Presentación de la Delegación de Ecuador.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 23 Se menciona el caso del TJE C-353/03 *Société des Produits Nestlé v Mars UK Ltd.*, (caso “Have
a Break”), párrafo 23, como se indica en la presentación de la Delegación del Reino Unido.
- 24 Presentación de la Delegación de Suiza.
- 25 *Ibíd.*
- 26 Presentaciones de las Delegaciones de Australia y Noruega.
- 27 Presentación de la Delegación de Australia.
- 28 Presentaciones de las Delegaciones de Noruega y los Estados Unidos de América.
- 29 Se menciona el caso del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos *TraFFix Devices,
Inc. v Marketing Displays Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), como se indica en la presentación de la
Delegación de los Estados Unidos de América.
- 30 Se menciona el caso del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos *Qualitex Co. v
Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995).
- 31 Se menciona el Artículo 7.1)e)i) a iii) del Reglamento del Consejo (CE) No. 40/90 sobre la
Marca Comunitaria y las presentaciones de las Delegaciones de China, Alemania, Noruega,
Eslovenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, el Reino Unido y la Comunidad Europea.
- 32 Se menciona el caso del TJE C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington
Consumer Products*, como se indica en las presentaciones de las Delegaciones de Alemania y el
Reino Unido.
- 33 Presentaciones de las Delegaciones de Alemania y Noruega.
- 34 Presentaciones de las Delegaciones de Australia y los Estados Unidos de América.
- 35 Presentaciones de las Delegaciones de Australia y Noruega.
- 36 Presentación de la Delegación de Australia.
- 37 Presentación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 38 Presentación de la Delegación de Australia.
- 39 Presentaciones de las Delegaciones de Australia y Noruega.
- 40 Presentación de la Delegación de China.
- 41 Presentación de la Delegación de Noruega.
- 42 Presentaciones de las Delegaciones de Alemania, Noruega, Eslovenia, Suecia, Reino Unido,
Estados Unidos de América y la ex República Yugoslava de Macedonia.
- 43 SIMON, Ianah, “ECJ decisions reveal tension over registrability”, *Managing Intellectual
Property*, Vol. 2005, Núm. 149, pp. 55-56.
- 44 El TJE en C-104/01 *Libertel Groep v Benelux-Merkenbureau*. Véase el comentario de Peter
Turner-Kerr en “EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments”, *IP Quarterly*,
2004, Núm. 4, Sweet and Maxwell Ltd and Contributors 2004, p. 454.
- 45 *Ibíd.*
- 46 En *Qualitex Co. v Jacobson Products Co., Inc.*, *op. cit.*, nota 30, el Tribunal Supremo de los
EE.UU. rechazó la teoría del agotamiento del color.
- 47 Véase FLECK, Lorraine M., “What makes sense in one country may not in another: a survey of
select jurisdictions re Scent Mark Registration y a Critique of Scents as Trademarks”, *Center of
Innovation Law y Policy*, Reino Unido, 2003, pp. 25 a 26.
- 48 Véase McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds y Scents as Trade Marks under
Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, Número 2, 2004, pp.162 y 163.
- 49 Presentación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 50 Se menciona el documento SCT/16/5, p. 15.
- 51 Presentación de la Delegación de Suiza.