

# MARCAS NO TRADICIONALES.

## *Non traditional trademarks.*

### **Resumen.**

El objetivo de esta monografía es analizar las marcas no tradicionales, los retos para su utilización y los obstáculos ante sus intentos de protección y reconocimiento en el mundo jurídico. Lo anterior mediante un análisis cualitativo que involucra doctrina, legislación internacional, Derecho Comparado y jurisprudencia internacional.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha planteado diversas opciones en busca de la homogeneidad de los requisitos de protección de este tipo de signos distintivos. Los esfuerzos deberán permear más activamente en la legislación interna y los procesos de las oficinas de registro marcario locales, en busca de innovar con nuevas metodologías en colaboración la tecnología actual.

### **Summary.**

The objective of this monography is to analyze the non-traditional trademarks, the challenges for their use and the obstacles in the attempts of protection and recognition in the legal world. The above through a qualitative approach, that includes study of doctrine, international legislation, comparative law and international jurisprudence.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has proposed various options to homogenize the protection requirements regarding this type of distinctive signs. Furthermore, efforts should permeate actively into the internal legislation and local trademark registration processes, seeking to innovate with new methodologies in collaboration with current technology.

### **Palabras clave.**

Marcas no tradicionales, representación gráfica, marcas de color, marcas tridimensionales, marcas holográficas, marcas en movimiento, marcas de posición, marcas gestuales, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas táctiles.

### **Keywords.**

Non-Conventional trademarks, graphic representation, color trademarks, three-dimensional trademarks, hologram trademarks, motion trademarks, position trademarks, gestural trademarks, olfactory trademarks, gustatory trademarks and tactile trademarks.

### **Contenido.**

I. INTRODUCCIÓN. II. CONCEPTO DE MARCAS NO TRADICIONALES. III. REQUISITOS DE REGISTRO DE MARCAS. IV. CLASIFICACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES. V. RETOS AL USO DE MARCAS NO TRADICIONALES. VI. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL. VII. DERECHO COMPARADO. VIII. JURISPRUDENCIA. IX. CONCLUSIONES. X. BIBLIOGRAFÍA.

### **I. Introducción.**

Desde la época romana, los mercaderes han utilizado signos que permitan identificarlos frente a los consumidores. El beneficio comercial de la marca se traduce en el reconocimiento y lealtad de los clientes ante una experiencia de producto o servicio que les inspira a continuar escogiendo aquella de la que identifica su origen. Aunado al reconocimiento, las marcas proyectan calidad e imagen empresarial, por lo que en la actualidad representan uno de los activos intangibles más importantes para las empresas tanto a nivel doméstico como internacional.

Las transformaciones del comercio han hecho necesario el incursionar en nuevas for-

mas de manifestación de signos que permitan diferenciar bienes y servicios en un mercado saturado visualmente. El marketing sensorial como una forma de mercadeo que busca mediante estímulos de los cinco sentidos establecer conexiones emocionales, recuerdos, experiencias únicas o incluso despertar la imaginación del consumidor y con ello facilitar la compra de un determinado bien o servicio. De tal forma, las marcas no tradicionales surgen como signos distintivos que se perciben a través de los cuatro sentidos distintos a la vista y con ello coadyuvar en la evolución de comercio.

La protección registral de la marca históricamente se centró en solicitudes de marcas verbales o figurativas. En el momento en el que el Derecho Moderno admite el uso de otros tipos de marcas y su correspondiente protección, es que surge un gran reto para las oficinas registrales de marcas alrededor del mundo.

La novedad de estos nuevos signos distintivos y la dificultad de estandarizar criterios que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica ha desincentivado el uso de estas marcas por la complejidad de su inscripción.

La selección de una marca no solo debe considerar criterios comerciales, estéticos y de mercado, sino que debe de ser analizada desde un punto jurídico según el territorio en el que se pretenda inscribir. Así las cosas, el Derecho Marcario y los requisitos para su registro se encuentran frente un dinamismo constante que merece una adaptación mundial a las necesidades del nuevo comercio global.

## II. CONCEPTO DE MARCAS NO TRADICIONALES.

La marca es un signo que da a conocer al consumidor el origen del bien o servicio que adquiere y a su vez le permite diferenciarlo con respecto a otros idénticos o de similar

categoría.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el artículo 15, define las marcas de fábrica o de comercio al indicar: “(...) Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”<sup>1</sup> Farida, al referirse a marcas comerciales, señala: “Las marcas comerciales se pueden definir como un signo distintivo que identifica e individualiza ciertos bienes y/o servicios los cuales han sido producidos por un comerciante determinado. Así mismo, pueden describirse como símbolos significativos y artísticos que diferencian a un producto o servicio de otros, los cuales juegan un papel fundamental al momento de ofrecer el servicio, posicionarse en el mercado por su distinción, representarse de manera distintiva en el mercado y en la publicidad de los servicios, motivo por el cual actualmente la ley establece un sistema de protección y registro a las marcas”<sup>2</sup>.

La legislación nacional define la marca como: “Cualquier signo o combinación de

<sup>1</sup> Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. ADPIC. [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/31bis\\_trips\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_s.pdf). Pág. 7

<sup>2</sup> FARINA, S. Marcas no tradicionales en Colombia. [https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/23023/Arti%CC%81culo\\_SilviaFarina.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/23023/Arti%CC%81culo_SilviaFarina.pdf?sequence=2&isAllowed=y). Pag.2

signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su propia especie o clase”<sup>3</sup>.

Con respecto a las marcas no tradicionales, es complejo conceptualizarlas, puesto que su definición se desprende por antinomia con respecto a las marcas tradicionales. De tal forma, las marcas no tradicionales son aquellos signos distintivos que permiten diferenciar bienes o servicios y que a su vez son percibidos mediante cualquiera de los cinco sentidos del cuerpo humano.

La doctrina ha indicado: “(...) las marcas no tradicionales son los signos perceptibles por los sentidos, capaces de identificar un producto o servicio de otros de su misma clase en el mercado. Estas marcas apelan a que por medio de los cinco sentidos (tacto, gusto, vista, olfato, y oído), los usuarios vivan la experiencia sensorial de la marca; apelan a las formas, los colores, olores, sabores, sonidos, sensaciones, emociones. De esta forma, las marcas no tradicionales apelan a la percepción y experiencia, generando una conexión emocional con el consumidor”<sup>4</sup>.

El Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (SCT), de la OMPI, en su decimosexta sesión del noviembre del 2006, mediante el documento SCT/16/2 reconoce que: “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”<sup>5</sup>. El SCT/16/2 plantea la clasificación de signos visibles y signos no visibles.

Para la sesión decimoséptima del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, celebrada en mayo del 2007, ya se empieza a utilizar el concepto de “Marcas No Tradicionales” y se realiza un análisis entre los principios existentes en marcas tradicionales y estos nuevos tipos de marcas, así como su objeto de protección.

Los tipos de signos que pueden constituir una marca están regulados en la legislación costarricense en el artículo N.º3 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, que dispone en lo conducente: “Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes<sup>6</sup>.”

Por consiguiente, las marcas no tradicionales constituyen signos con carácter distintivo que permiten al consumidor identificar el origen comercial del producto o servicio que adquiere, y que son perceptibles por los otros

3 Artículo 2 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Obtenido en [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC)

4 AYALA, I. (2020) La protección de las marcas no tradicionales en el sistema jurídico mexicano. [https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/382/1/INFO-TEC\\_MDTIC\\_YAC\\_25022020.pdf](https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/382/1/INFO-TEC_MDTIC_YAC_25022020.pdf) Pág. 46

5 Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimosexta sesión. (2006). [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf) Pág. 2

6 Ley de Marcas y otros signos distintivos. [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC)

sentidos más allá de la vista.

El reto, más allá de su reconocimiento como signo distintivo, es lograr cumplir con los requisitos para su registro.

### III. REQUISITOS DE REGISTRO DE MARCAS.

Las oficinas de registro verifican la potencialidad de una marca mediante la verificación de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

Propiamente, las marcas no tradicionales enfrentan obstáculos a la hora de solicitar su inscripción ante las oficinas registrales. En primera instancia, la subjetividad de su percepción; por ejemplo, en el caso de las marcas olfativas o gustativas, dependen en gran medida de la percepción de cada persona, lo que dificulta el establecimiento del nexo entre el bien o servicio y su origen empresarial. Un segundo elemento por considerar es el elemento funcional del signo, ya que podría presentarse que el signo por sí mismo también tenga carácter funcional como un sabor o color determinados. Un tercer obstáculo es el carácter distintivo, principalmente al considerar que el consumidor no relaciona un color o un sonido con un producto, con la misma facilidad que asocia las marcas figurativas. Finalmente, el registro ante las oficinas competentes representa un reto de adaptabilidad que se traduce en mayores costos económicos para las empresas.

Tanto la doctrina como la legislación internacional han abordado ampliamente el carácter distintivo y la representación gráfica de las marcas no tradicionales, según el tipo de marca. Sin embargo, en términos generales, se abordarán estos dos aspectos para luego puntualizar según el tipo de marca.

#### a. Carácter distintivo de la marca

La naturaleza de la marca como signo que permite al consumidor diferenciar y no confundirse entre bienes o servicios similares; constituye un requisito básico para todo sig-

no que se pretenda utilizar como una marca. Las oficinas de registro, lo primero que verificarán, en una solicitud, es el carácter distintivo del signo. Si el signo no logra identificar adecuadamente el bien o servicio, puede generar confusión al consumidor, y por ende carecería de distintividad por completo.

En algunas legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, mediante el Lanham act, contemplan el concepto de distintividad adquirida (*secondary meaning*), mediante la cual se registra un signo que originalmente carecía de distintividad, si al haber sido utilizado de forma constante en el transcurso del tiempo, logró posicionarse en la mente del consumidor al punto de que se le otorgara distintividad y relación con su origen empresarial. En tanto el signo tenga capacidad distintiva, podrá ser susceptible de inscribirse como marca.

#### b. Representación gráfica

El ejercicio de los derechos de explotación, disposición y uso exclusivo de los signos distintivos se reconoce a partir del momento en que la marca se inscribe ante la oficina de registro competente.

De tal forma, el signo debe tener representación gráfica a la hora de su registro, por lo que se requiere precisar con claridad, integridad, precisión y objetividad al signo frente a otros. Esta representación debe mantener su carácter por todo el plazo de vigencia de la marca, ya que es la que delimita los alcances de protección y derechos de su titular.

La doctrina ha enfatizado la importancia de la representación gráfica en todas las etapas de inscripción y durante la protección del signo; así lo expresa: "En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de la vida de la marca ya registrada, el requisito analizado desempeña funciones muy importantes. Es indudable que, en la fase inicial de la tramitación, la Oficina de Marcas no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder

a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina de marcas no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca, y a lo largo de toda su vida, el requisito de representación gráfica continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto, que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe tener a su disposición una información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente.<sup>7</sup>”

Las marcas tradicionales, aquellas que se perciben con la vista, son bastante sencillas de representación gráfica y con ello se garantiza su ámbito de protección. El reto surge en aquellos signos que son percibidos por los otros sentidos.

Esta exigencia registral, si bien es cierto se encuentra claramente fundamentada, ha sido sumamente controvertida y uno de los principales motivos por los cuales las marcas no tradicionales no han sido utilizadas con la misma incidencia que las marcas tradicionales de fácil representación gráfica.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su decimosexta sesión, de noviembre 2006, solicita la elaboración de un documento que recopile los métodos existentes de representación, descripción y ámbitos de convergencia entre miembros relacionados con las marcas no tradicionales. La Secretaría preparó el documento SCT/17/2, que fue conocido en la sesión decimoséptima de mayo 2007, y

que conjuntamente con el documento SCT/18/2<sup>8</sup>, genera a su vez un nuevo documento e informe sobre ámbitos de convergencia. Finalmente, la SCT en su decimonovena sesión, de abril 2008, conoce el documento SCT/19/2, donde se señalan los posibles ámbitos de convergencia en relación con la representación y descripción gráfica de las marcas no tradicionales.

Los tipos de representación más comunes son la descripción en palabras, fotografías, muestras del objeto, reproducción digital, grabación sonora o video. Lo relevante del tipo de representación gráfica es que le permita a quien consulte el registro tener claridad de la naturaleza de la marca, siendo no solo un requisito técnico sino a su vez una manifestación del principio de precisión, además de que define el objeto y los alcances de protección.

#### **IV. CLASIFICACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES.**

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la doctrina han clasificado las marcas no tradicionales en dos tipos: a. Las visuales que incluyen colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición; y b. las no visuales que son aquellas que se perciben por algún otro tipo de sentido y comprenden los sonidos, olores, sabores y texturas.

##### a. Marcas visuales

###### 1. Marcas de color

El sentido de la vista tradicionalmente ha sido uno de los más utilizados por la mercadotecnia, de forma que el consumidor pueda asociar mediante el uso de colores y formas al producto de su preferencia.

La doctrina ha clasificado a los colores como marcas no tradicionales, en tres grupos: a.

<sup>7</sup> Fernandez-Novoa. Pág. 43

<sup>8</sup> Relacionado con las marcas tridimensionales, marcas de olor y marcas sonoras.

Colores simples; b. Combinaciones de colores (en un orden determinado) y c. Los tonos de los colores.

El carácter distintivo del color como una marca, implica un reto porque los consumidores requieren de un período de mercadeo que les permita asociar el color con el origen comercial del producto, y no simplemente concebir el color como un elemento estético. Un color único y aislado, concebido como marca, limitaría el uso del color, en general, para la categoría en que se protege en detrimento del comercio regular. Por el contrario, la combinación de colores resulta bastante aceptable no solo para el comercio, sino para garantizar su distintividad durante el proceso de registro.

De esta forma, la distintividad del color o combinación de colores se logra en el tanto se pueda asociar de forma clara y precisa a un producto específico.

En conjunto con la distintividad del color, se ha de tomar en cuenta su funcionalidad. El color no podrá considerarse una característica funcional respecto del producto, pues bajo ese supuesto, sería inadmisibles. Dentro de estos supuestos de funcionalidad, destaca el color neón en los chalecos de seguridad, el color rojo en los extintores o incluso algunos medicamentos que se distinguen por su color.

Respecto de su representación, las oficinas competentes solicitan la individualización del color mediante el depósito de un ejemplar impreso en papel o la referencia de color de estándares reconocidos como Pantone, RAL o Focoltone. En el supuesto de combinaciones de colores, se suele sumar a los requisitos de registro una indicación de la proporción de cada color y su apariencia en la marca.

Su tutela internacional se encuentra en el Reglamento al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en la Regla N.º3 sobre los detalles propios de la solicitud. Respecto de las marcas de color establece lo siguiente:

“Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina”.

Aunque se cuenta con normativa internacional, que regula la forma de registro de la marca, este tipo de marca no ha sido muy utilizada en el comercio.

Espinoza, señala que hay tres ideas que fundamentan la teoría del porqué su poco uso al indicar: “Las ideas fundamentales de esta teoría descansan en tres pilares, (i) que el color tiene un propósito funcional, (ii) que al aceptar su registro coloca a los competidores del mercado relevante en posición de desventaja y (iii) que éste es esencial para dar a conocer ciertas características del producto. Pese a lo anterior, estos planteamientos han sido cuestionados conforme han pasado los años, principalmente debido al avance de la tecnología –particularmente gracias al perfeccionamiento de los códigos. En segundo lugar, se alude a la Teoría de la Confusión de Tonos cuyo lineamiento central versa en especulaciones respecto a futuros litigios, por lo que se encuentra muy ligada al agotamiento de colores. Por último, el tercer postulado que rebate la inscripción del color como marca se basa en la llamada Doctrina de la Funcionalidad, cuyo planteamiento central descansa en que no se puede registrar un signo que se sustente en un color de carácter funcional, por el riesgo

9 Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/290033>

de monopolizar una determinada industria o mercado: el público tiende a ver el color como un mero accesorio de ornamentación del producto principal.<sup>10</sup>

Las marcas de color, al referirse a una clasificación internacional de color que individualiza y a su vez monopoliza su uso, constituyen una afectación al comercio y un potencial problema respecto del agotamiento de los colores.

## 2. Marcas tridimensionales

Un objeto tridimensional es aquel que tiene tres planos: largo, ancho y alto, dándole por tal una dimensión de relieve. En lo concerniente a la marca tridimensional, constituye un signo distintivo que diferencia los productos por su forma o empaque.

Las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana, en su Manual Armonizado, les otorgan la siguiente definición: “Las marcas tridimensionales son signos que están conformados por un cuerpo con volumen y que, por tanto, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Las marcas tridimensionales utilizadas con mayor frecuencia son aquellas que consisten en la forma de un producto o la forma de los envases o envolturas.”<sup>11</sup>

En esta misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado: “(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su cla-

sificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2010). Sentencia de 11 de noviembre, proceso N.º 87-IP-2010 marca: “Colombina S.A.”)<sup>12</sup>

Esta marca es bastante aceptada en las oficinas de registro, siempre que se logre demostrar su distintividad. Para garantizar su carácter distintivo, la forma debe distinguirse de la forma habitual de la categoría del producto que pretende diferenciar en el mercado. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha enfatizado que la forma o empaque, cuanto más típica o natural sea al producto, menor es su carácter distintivo.

El carácter funcional del signo impedirá el registro de la marca, en el tanto se evidencie que la forma que se pretende utilizar como marca tridimensional ofrece una ventaja técnica, mejor rendimiento o aporta un valor sustancial al producto en general. Un claro ejemplo es la legislación en la Unión Europea, la cual prohíbe expresamente la protección de signos cuyas características esenciales cumplen una función técnica porque su monopolio implicaría la imposibilidad de los competidores de poder usar una forma que cumple una función en el producto. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI) ha reiterado que los surcos de las pastillas cumplen una función útil para su ingesta y no confieren identidad.

En cuanto a su representación, se pueden acudir a diferentes maneras, siendo la más común el solicitar una imagen o dibujo en perspectiva o diversos ángulos que permitan definir el carácter tridimensional de la marca.

El Reglamento del Tratado de Singapur, en relación con los requisitos de representación, señala: “a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción

10 Espinoza, J. (2019). Marcas no tradicionales en Chile: Análisis de registros tridimensionales, de color y de sonido. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/173009/Marcas-no-tradicionales-en-chile-analisis-de-registros-tridimensionales.pdf> Pág. 68

11 Manual armonizado en materia de criterio de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana. [https://www.rnpdigital.com/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf) Pág. 18

12 Avila, J. (2016) Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5973560.pdf>

gráfica o fotográfica bidimensional. b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca. c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras. d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca. e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca bastará para asignar una fecha de presentación. f) Los apartados a) i) y b) del párrafo 3) serán aplicables mutatis mutandis.<sup>13</sup>

Si bien la normativa supra citada dicta las pautas para las oficinas de registro, se evidencia mediante las sesiones del SCT que aún existen diferencias de criterio entre las distintas oficinas. En la reunión decimonovena del Comité, se estableció el ámbito de convergencia indicando: “Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, cabe considerar si para obtener una fecha de presentación sería suficiente la representación de la marca tridimensional en la que se muestran sus características tridimensionales desde una perspectiva. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir vistas adicionales en una etapa posterior del procedimiento de examen, si consideran que ese tipo de vistas son necesarias para determinar si se cumplen las condiciones para el registro de la marca

tridimensional. Si se exigen vistas adicionales y otros elementos, como la descripción de la marca tridimensional o un espécimen de la marca, el solicitante deberá disponer de plazos razonables para presentarlos. El número y el tipo de elementos adicionales exigidos estarán limitados por la necesidad práctica de aclarar la naturaleza de la marca y el alcance de los derechos reivindicados. En cuanto a la publicación de una marca tridimensional, cabe considerar si es necesario publicar distintas vistas de la misma marca tridimensional. En caso de que se entienda que únicamente debe publicarse una vista de la marca tridimensional, cabe preguntarse si el solicitante deberá seguir estando facultado para presentar diversas vistas de la misma marca tridimensional.”<sup>14</sup>

Dentro de los ejemplos más comunes de marcas tridimensionales se encuentra el chocolate Toblerone, la galleta Oreo o el empaque del agua Perrier. Todas ellas otorgan una distintividad clara al consumidor, ello evidencia que este tipo de marcas son bastante comunes y se utilizan en el comercio, superando fácilmente los requisitos para su registro.

### 3. Marcas holográficas

Un holograma constituye una grabación, mediante un láser, que con la ayuda de un segundo haz de luz, logra que la imagen original se disperse en varias direcciones, lo cual le brinda un aspecto tridimensional.

Las oficinas de registro centroamericanas y de República Dominicana los han definido como: “Los hologramas son imágenes tratadas o modificadas hasta lograr que sean percibidas por el ojo humano como tridimensionales, pudiendo ser observadas en diferentes planos, a pesar de encontrarse en un soporte bidimensional, como es el caso del papel.”<sup>15</sup>

13 Reglamento del Tratado de Singapur. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/290033> Pág. 5

14 Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. (2008). [https://www.wipo.int/export/sites/www/shared/images/icon/new/e\\_doc.gif](https://www.wipo.int/export/sites/www/shared/images/icon/new/e_doc.gif) Pág. 6

15 Manual armonizado en materia de criterio de marcas



Según la perspectiva que reciba la luz, así será la proyección que recibe la imagen. De tal forma, resulta compleja la representación del objeto por su cambio de forma y color. Una propuesta generalizada para su representación consiste en la descripción con el máximo de detalles e imágenes en alta resolución que permita ver las diferentes formas. En aquellos casos en que un holograma esté constituido por varias imágenes, la oficina de registro podrá solicitar diferentes vistas que permitan identificar todos los objetos.

Con respecto a su distintividad, si bien estos signos se han utilizado en tarjetas de crédito, entradas a eventos, moneda, pasaportes e incluso empaques, su uso en el mercado es más con propósitos de seguridad que para diferenciar un bien de otro de la misma o similar naturaleza. Al encontrarse el consumidor poco familiarizado con el holograma y el origen del producto, el carácter distintivo de este tipo de marca resulta bastante complejo de demostrar.

El Reglamento al Tratado de Singapur, respecto de este tipo de marca, señala: “Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma”<sup>16</sup>.

Por su parte, el posible ámbito de convergencia que contempla el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de la OMPI, en su última sesión, señala: “Con

respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. El solicitante podrá incluir una descripción en la que explique el efecto holográfico o cualquier otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma comprenda varios elementos. Además, cabe considerar si para otorgar una fecha de presentación a la solicitud sería suficiente una representación del holograma, consistente en una única ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad. Asimismo, cabe considerar si en los casos en que el solicitante presente una representación de un holograma, consistente en varias vistas del holograma, por ejemplo, diferentes ilustraciones en distintos encuadres, deberían publicarse todas esas vistas”<sup>17</sup>.

Los hologramas son complejos y costosos de reproducir y pueden presentar un reto a la hora de su representación y distintividad ante la oficina del registro, esto justifica que resulte un tipo de marca poco utilizada en el comercio.

#### 4. Marcas en movimiento

Las marcas en movimiento pueden constituir elementos animados como fragmentos de películas o video, logotipos móviles, animaciones, o incluso un objeto cuyo movimiento otorgue distintividad al bien.

La distintividad en este tipo de marcas constituye un reto en tanto su movimiento se encuentre asociado con el producto que busque distinguir y su funcionalidad o movimiento habitual.

Entre los ejemplos más sobresalientes se encuentra la marca de movimiento de las

---

de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana. [https://www.rnp-digital.com/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](https://www.rnp-digital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf) Pág. 19

<sup>16</sup> Reglamento del tratado de Singapur. Pág. 5

---

<sup>17</sup> Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. Pág. 7

motos acuáticas de Yamaha, que consiste en la representación gráfica de una moto de agua emitiendo un chorro de agua; la empresa Lamborghini, con el registro de las puertas de sus automóviles que se abren hacia arriba o la imagen del productor cinematográfico Columbia.

La representación de este tipo de marca se consigue mediante dibujos que describan los alcances de la marca, varias imágenes que describan el movimiento o incluso en algunas jurisdicciones mediante video, cualquiera que sea el que se utilice, se deberá acompañar de una descripción detallada<sup>18</sup>.

El Reglamento al Tratado de Singapur, refiriéndose específicamente a este tipo de marca, ha normado: "Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento"<sup>19</sup>.

Las marcas en movimiento existen desde los años noventa; sin embargo, con la era digital, han evolucionado a marcas animadas, pero manteniendo siempre el concepto de distintividad basada en el movimiento.

## 5. Marcas de posición

La marca de posición constituye un signo distintivo sobre el lugar en donde se va a re-

presentar la marca en el producto. En este sentido, este tipo de marca se caracteriza en que el signo siempre estará en la misma posición del producto y esta conjunción de signo y ubicación es lo que otorgaría a la marca su distintividad.

Este tipo de marca ha adquirido relevancia, en especial para los productos relacionados con vestimenta, calzado o accesorios. Dentro de los principales ejemplos de este tipo de marcas se destaca el más conocido de las tres rayas de la marca Adidas; en contraste con el intento de la empresa K-swiss.

En la resolución de Tribunal General (Sala Segunda), del 4 de diciembre del 2015, en un caso de la empresa K-swiss, Inc contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Comunidad Europea, sobre la denegatoria de registro de la marca por falta de distintividad. El Tribunal respalda la posición de la OAMI, al considerar que las cinco franjas paralelas e inclinadas en la parte lateral de los zapatos, resulta improbable que adquieran distintividad. Adicionalmente, se señala que no existió suficiente evidencia que permitiera determinar que el consumidor se encuentra familiarizado con las cinco franjas como para asociar su origen .

Estas marcas se regulan como una marca figurativa para efectos de su representación. En consecuencia, bastará con una sola imagen del signo acompañada de la descripción en la que se especifique la ubicación en relación con el producto para conseguir su representación.

El SCT, en su sesión del 2008 sobre estas marcas, indicó el ámbito de convergencia de la siguiente manera: "Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única vista de la marca. Se podrá exigir que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, se podrá exigir una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca

<sup>18</sup> La Unión Europea si bien permite cualquier medio tecnológico para su representación, ha señalado que se negará la solicitud de una marca en movimiento en aquellos casos en que, con niveles razonables y normales, una persona no sea capaz de comprender en que consiste la marca sin que tenga que hacer un esfuerzo intelectual o imaginativo.

<sup>19</sup> Reglamento al Tratado de Singapur. Pág. 5

en relación con el producto si no es suficiente la representación gráfica proporcionada<sup>20</sup>".

Con respecto a la regulación del Reglamento del Tratado de Singapur sobre este tipo de marca se dispone lo siguiente: "Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto".

En ciertos sistemas de registro, este tipo de marcas se trata como una marca figurativa o tridimensional. Lo cierto es que el reto que enfrentan en la práctica es demostrar su distintividad y no su representación, como sucede con otros tipos de marcas no tradicionales.

## 6. Marcas gestuales

Las marcas gestuales son aquellas conformadas por un gesto corporal que otorga carácter de distintividad a un producto o servicio.

Este tipo de marca ha sido representada por una sola imagen o secuencia de ellas, acompañada de una descripción que explique el movimiento del gesto corporal. De tal forma, este tipo de signos se ha considerado como una marca en movimiento.

La OMPI, en el documento SCT/19/2, ha establecido como ámbito de convergencia para su representación lo siguiente: "Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de ese tipo de marca consistirá en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa o

en varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca se considera una marca animada. Asimismo, se podrá presentar una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicarán las consideraciones expuestas en el posible ámbito de convergencia N.º 4."<sup>21</sup>

Las marcas gestuales han sido utilizadas en la industria del mercadeo, y registradas ya en varios países del mundo. Sin embargo, las normas jurídicas son omisas respecto a su expresa regulación.

### b. Marcas no visuales

#### 1. Marcas sonoras

Uno de los sentidos más agudos es el oído, por ello el mercadeo lleva años utilizando sonidos o combinación de ellos para que el consumidor identifique un producto o un servicio.

Las marcas sonoras son precisamente ese sonido al que el consumidor se encuentra habituado, y que con gran facilidad le permite identificar el producto o servicio frente a la competencia.

Este tipo de marcas ha sido tan habitual que el consumidor lo tiene incorporado en su diario vivir sin percatarse de que se trata de un elemento de mercadeo o distintividad. Dentro de los ejemplos más comunes en el día a día, nos encontramos el sonido de Windows cuando enciende o apaga, los tonos de los celulares según su marca, el sonido de Netflix, el sonido de mensaje de Whatsapp, la melodía de McDonald's, entre otras.

El sonido o melodía tendrá la condición de distintividad, en tanto quien lo escucha logre asociarlo con el producto o servicio, lo relacione con su origen, y lo diferencie con respecto a los otros similares en el mercado. Por consiguiente, no es posible registrar un sonido genérico como una nota musical o algún

20 Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. Pág. 9

21 OP. Cit Pág. 9

sonido de la naturaleza.

Los signos distintivos que podrán ser una marca sonora son aquellas secuencias de notas musicales o sonidos específicos e individualizables de la naturaleza, como el ejemplo más claro del rugido del león de la empresa Metro Goldwin Meyer, o la ranita de Kolbi, en Costa Rica.

Un sonido con carácter funcional no podría registrarse, como el sonido normal de una máquina o un equipo. Sin embargo, el sonido individualizable y característico de un motor de un vehículo podría ir más allá de su funcionalidad y otorgar distintividad cuando se asocia a un producto o servicio en particular.

La representatividad de una marca sonora ha evolucionado de la mano de la tecnología. Es posible representarla mediante el pentagrama, el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma, acompañados de una descripción del sonido. Incluso en muchos países se exige la grabación analógica o digital del sonido.

El Reglamento del Tratado de Singapur, al respecto, señala: "Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior"<sup>22</sup>.

Por su parte, el SCT de la OMPI deja claro el ámbito de convergencia señalando: "Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representación de ese tipo de marca consistente en un sonido musical comprenderá una notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en

cuestión. Las Oficinas podrán exigir una grabación analógica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico de sonido. La representación de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistirá en una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido"<sup>23</sup>.

La primera marca sonora data de más de setenta años con la inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, por la empresa National Broadcasting Corporation-NBC. En Costa Rica, la primera marca sonora fue registrada por la empresa Distribuidora La Florida de Costa Rica, S.A. con el registro en el 2004 del sonido del águila de Imperial. Con esta inscripción, Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en inscribir una marca sonora.

En la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, en el asunto C-283/01 del 2003, resuelve que los sonidos solo podrán ser presentados gráficamente, excluyendo las descripciones escritas en que se indique que el sonido son notas musicales. Esta resolución contrasta con lo indicado por el Comité Permanente de la OMPI (SCT). Con posterioridad, la OAMI, acepta la representación mediante archivos de sonido en formato MP3.

La marca sonora es una de las marcas no tradicionales más sencillas de utilizar y de registrar, al irse adaptando a los cambios tecnológicos; por ello casi un siglo después de su primer registro permanece en el tiempo como una de las más utilizadas.

## 2. Marcas olfativas

<sup>23</sup> Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. Pág. 11

Un olor habitual transporta inmediatamente al momento o lugar que guarda la memoria olfativa para él.

Una marca olfativa es aquel aroma o fragancia que se utiliza para identificar un producto o servicio y permitir al consumidor distinguirlo de productos o servicios similares en el mercado. La doctrina ha considerado posible referirse a distintividad de un aroma en dos situaciones: a. cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de lo que se acostumbra en la clase de productos que se busca proteger y b. cuando el olor del producto adquiere distintividad por su uso prolongado e ininterrumpido. Además, este tipo de marca va más allá de solo la distinción, por cuando busca, a su vez, evocar ese sentimiento del consumidor presente en su memoria olfativa.

Aunado a lo anterior, resultaría complejo registrar un aroma que se encuentra intrínsecamente ligado al producto y el que el consumidor de antemano espera encontrar. De tal forma, si el olor se utiliza en perfumes, jabones, detergentes y lo que otorga es un carácter funcional, tendrá el impedimento de su registro.

En cuanto a su representación, definir de forma precisa un olor podría considerarse fácil, si se parte de que existe una fórmula o composición química de por medio; sin embargo, esta fórmula lo que indica es la forma de fabricar el olor y no necesariamente como lo identifica el consumidor promedio.

De igual forma, acudir a una muestra física del aroma conservada en un frasco, con el tiempo, perdería sus propiedades, y perfectamente se tendría un aroma distinto al registrado.

En cuanto a su representación, la descripción del olor representa un reto al tener ésta un importe subjetivo importante, por parte de quien la realiza, e incluso la percepción de los consumidores puede ser distinta a esta.

La representación debe ser accesible para cualquier persona, y que en condiciones normales sea capaz de identificar el aroma. Por ello, se propone evitar técnicas altamente especializadas que dificulten al consumidor su identificación.

A nivel normativo, este tipo de marca no se encuentra en la lista contemplada en el Reglamento del Tratado de Singapur; sin embargo, el SCT sí ha encontrado un posible ámbito de convergencia al señalar: “Con respecto a la solicitud de registro de una marca olfativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del olor. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la representación de un espécimen del producto al que se aplica el olor<sup>24</sup>”.

El ejemplo más generalizado de este tipo de marca son las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada, y los dardos con olor acre, de la cerveza amarga de la compañía Unicorn Products, ambas registradas en la Unión Europea. En Costa Rica, la primera marca olfativa se registra para la marca país Esencial Costa Rica<sup>25</sup>, solicitada en cotitularidad por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Turismo.

### 3. Marcas gustativas

En los últimos años, el mercadeo gustativo ha venido desarrollándose fuertemente; su estrategia consiste en utilizar el sentido del gusto para crear una experiencia distinta en el consumidor; de esta manera, el concepto de marcas gustativas ha adquirido más relevancia.

La marca gustativa consiste en incorporar sabores distintos a los acostumbrados para un determinado producto, con el objeto de

24 OP Cit. Pág. 11

25 En apego de la Directriz DPI-001-2019 del Registro de la Propiedad Industrial que establece además de la solicitud general de las marcas, una descripción objetiva, clara y precisa del aroma acompañado de tres muestras.

generar distintividad.

Es complejo incorporar esta distintividad manteniendo la separación entre el carácter distintivo, el carácter funcional y el sabor inherente en los productos.

En cuanto a su representación, enfrenta dificultades importantes porque los sabores cambian con el tiempo y son difíciles de describir objetivamente. Pese a ello, en algunos países se solicita una descripción escrita de las características del sabor.

Según el SCT, el ámbito de convergencia de este tipo de marca se representa de la siguiente manera: “Con respecto a la solicitud de registro de una marca gustativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del gusto. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la presentación de un espécimen del producto al que se aplica la marca”<sup>26</sup>.

Los casos prácticos para este tipo de marca son escasos y aún más aquellos intentos favorables de registro. Al respecto, la OAMI ha rechazado solicitudes de registro por considerar que sabores incorporados a productos para hacerlos más agradables implicaría otorgar un carácter funcional al sabor y no uno distintivo. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos también ha rechazado similitudes abogando a la complejidad de que el consumidor identifique un producto sin haberlo probado antes.

#### 4. Marcas táctiles

El sentido del tacto permite al consumidor percibir sensaciones en varios ámbitos al incluir el contacto, la textura, la temperatura, e incluso la presión. Las marcas táctiles son un tipo de marca que busca proteger la superficie, estructura o textura, del producto.

26 Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. Pág. 11

Al igual que las marcas gustativas, al estar estrechamente ligadas con el producto, no podría asociarse este tipo de marca con un servicio. A su vez, su textura o superficie no debe tener un carácter funcional so pena de ser inadmisibles su registro.

Así las cosas, su distintividad, requiere ser independiente del producto y sus características innatas.

Su representación gráfica pareciera sencilla, si se utilizan diferentes opciones, como una descripción clara, precisa y completa de la textura, un dibujo tridimensional o fotografía de la forma, e incluso la muestra física en caso de texturas.

El Tratado de Singapur y su Reglamento son omisos sobre la regulación de este tipo de marca; sin embargo, la SCT respecto del ámbito de convergencia ha señalado: “Con respecto a la solicitud de registro de una marca de textura o táctil, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una descripción detallada por escrito de la marca. Cabe considerar si la Oficina debería exigir alguna forma de representación gráfica si los elementos proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las características de la marca”<sup>27</sup>.

Una vez más, este tipo de marca no solo busca que el consumidor pueda identificar el producto, sino que brinda una experiencia complementaria de excelencia, prestigio, distintividad. Entre los ejemplos más famosos se encuentra la funda violeta de la botella de Crown Royal o la botella de la bebida Old Parr.

#### V. RETOS AL USO DE MARCAS NO TRADICIONALES.

Del análisis individualizado que se ha realizado de cada tipo de marca no tradicional, hay cuatro aspectos principales que dificultan su registro.

27 Op Cit. Pág. 12

En primera instancia, la subjetividad en la percepción del signo incrementa cuando lo que está de por medio son los sentidos del olfato, gusto o tacto. La objetividad que se logra con un signo visual se pierde en gran medida, ya que el consumidor puede percibir estos nuevos signos de forma distinta, según sus gustos o predisposiciones.

Esta diversidad en la percepción trae a colación el segundo reto respecto al elemento funcional del signo. Es común que el olor, el sabor, el color, o la textura de un producto, se encuentren ligados a su naturaleza, e incluso tengan una relación funcional. Al encontrarse frente a un signo con características funcionales, resulta inadmisiblesu registro.

Un tercer elemento por considerar es la distintividad. El consumidor está acostumbrado a distinguir un producto o servicio mediante el sentido de la vista; en el momento que se introducen los otros sentidos, la primera tarea sería educar al consumidor para que logre la asociación entre lo que escucha, siente, huele o percibe y el origen del bien o servicio, según sea el caso. Esa costumbre a posteriori, que podría verse como la distintividad adquirida, implica un ejercicio previo del dueño de la marca para lograr que el consumidor se familiarice con el signo previo al tener su registro, y por ende, el monopolio de uso.

Finalmente, pese a los esfuerzos realizados por la OMPI y las oficinas de registro, el reto tecnológico para el resguardo y publicación de algunos tipos de marcas, como por ejemplo la marca olfativa o sonora, sigue latente.

## **VI. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.**

La normativa internacional respecto de las marcas ha evolucionado conforme se incorporan nuevos elementos tecnológicos que permiten crear signos distintivos no tradicionales.

a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial data de 1883<sup>28</sup> y se suscribe con el objetivo de proteger las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales e indicaciones geográficas.

En la amplitud de su protección, destacan tres disposiciones fundamentales: a. Trato nacional: principio regulado ampliamente por la Organización Mundial de Comercio, mediante el cual se concede a los nacionales de los Estados Contratantes la misma protección que a sus propios nacionales; b. Derecho de prioridad: que otorga el beneficio de otorgar un período de tiempo desde la primera solicitud para solicitar la protección en cualquiera de los otros Estados Contratantes, con prioridad en la fecha de presentación y c. Normas comunes para cada derecho de propiedad intelectual que busca proteger.

El Convenio a partir del artículo N.º6 empieza a referirse a las marcas, tutelando las condiciones de registro e independencia de protección en cada país, las marcas notoriamente conocidas, los emblemas de Estado y signos oficiales, la transferencia de la marca, la cláusula “tal cual es”, marcas de servicio, los registros efectuados por los agentes o representantes sin autorización, la naturaleza del producto al que se pretende aplicar la marca y las marcas colectivas.

No se hace distinción en el convenio sobre los tipos de marcas, solamente deja claro en su artículo N.º7 que “La naturaleza del producto al que una marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”<sup>29</sup>.

Al ser genérico el uso de marcas y no constar una definición que las conceptualice en el tratado, no cabría hacer una distinción don-

28 Adoptado en 1883, fue revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) y enmendado en 1979.

29 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557> Pág. 9

de no se hizo, y debe suponerse que en él se encuentran contempladas las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales.

#### b. Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid tiene como principal función el ser una solución para el registro de las marcas a nivel mundial, al permitir, con una única solicitud internacional de registro, pedir la protección hasta de 130 países. Lo conforman dos tratados: el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

El Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, data de 1891<sup>30</sup>, permite a los nacionales de un país obtener la protección de sus marcas registradas en el país de origen, y en el resto de los países mediante el depósito en la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual.

Por su parte, el Protocolo al Arreglo de Madrid<sup>31</sup>, permite por la extensión, prevista en los capítulos 8 y 10, la protección de la marca derivada del registro del país de origen del solicitante.

El Sistema de Madrid constituye un sistema centralizado que admite el registro de las marcas en múltiples jurisdicciones, sin que ello implique la unificación de registro, por lo que cada país tiene la facultad de establecer los requisitos de registro que considere idóneos para la marca. De tal forma que las leyes nacionales determinan el alcance de protección de cada registro de marca.

#### c. Tratado sobre Derecho de Marcas

El Tratado sobre Derecho de marcas (TLT)<sup>32</sup>, adoptado en Ginebra, Suiza, en 1994, tiene como principal objetivo la armonización y agilización de los procedimientos de registro de marcas.

30 Revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957), Estocolmo (1967).

31 Texto en vigor al 1 de febrero del 2023

32 Al 1 de agosto del 2023, se encontraban 54 estados como miembros del TLT.

El texto del tratado entra en vigor el 1 de agosto de 1996, y delimita de forma expresa en su artículo N.º2 el ámbito de aplicación del Tratado, y excluye a las marcas sonoras y olfativas. El TLT limita su aplicación únicamente a aquellos signos que sean visibles. Al respecto señala en lo conducente: "Artículo 2 Marcas a las que se aplica el Tratado 1) [Naturaleza de las marcas] a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas. b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas"<sup>33</sup>.

Al quedar excluidas las marcas no tradicionales en el TLC (Tratado de Libre Comercio), su reglamento tampoco operativiza los procesos considerando este tipo de signos.

#### d. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)

El ADPIC corresponde al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, firmado el 15 de abril de 1994, modificado por el Protocolo del 6 de diciembre del 2005, y que entró en vigor el 23 de enero del 2017.

El Acuerdo en la sección 2: Marcas de fábrica o de comercio, propiamente en el artículo N.º15, regula la materia objeto de protección y establece la posibilidad de constituirse en una marca a cualquier signo o combinación de estos en tanto sean distintivos. A su vez, la lista que incorpora es de carácter enunciativo al referirse a signos como palabras, nombres de personas, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de palabras.

El ADPIC no delimita el tipo de signos que pueden considerarse una marca, y ofrece una lista números apertus. Pese a lo anterior,

33 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/294360> Pág. 2



el final del artículo faculta a los miembros a exigir que el signo sea perceptible visualmente. De esta forma, el ámbito de cobertura del Convenio abarca las marcas no tradicionales, pudiendo limitarse a signos perceptibles por la vista.

Finalmente, tutela la distintividad adquirida al contemplar la posibilidad de supeditar el registro de la marca al carácter distintivo generado por su uso.

#### e. Tratado de Singapur

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en 2006, tiene como objetivo armonizar los trámites de registro de marcas en las distintas oficinas de registro.

La exclusión de las marcas no tradicionales del Trademark Law Treaty (TLT), fue subsanada con el Tratado de Singapur, que crea un marco normativo internacional de protección para las marcas no tradicionales.

Si bien, el Reglamento al Tratado prevé la manera en que se debe de solicitar la representación de la marca a la hora del registro, queda a discreción de cada país miembro el registro del tipo de marca que considere válido, según la legislación interna.

El Tratado, en conjunto con su Reglamento, es verdaderamente el primer instrumento internacional que reconoce los diferentes tipos de marcas no tradicionales y la forma de presentarlas, tal y como se analizó en líneas arriba para cada una de las clasificaciones de este tipo de signos distintivos.

## VII. DERECHO COMPARADO.

En complemento con la normativa internacional y en busca de cierta estandarización que garantice claridad respecto sobre la protección y alcance de las marcas, los países han elaborado normativa o guías en conjunto.

#### a. Unión Europea

Mediante el Reglamento 207/2009, se crea el sistema de protección de marcas de la Unión Europea que prevé una protección paralela a la protección de cada Estado miembro. De tal manera, el Derecho que surge para las marcas de la Unión no sustituye, sino que convive con el Derecho de marcas de los Estados miembros.

El Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, elimina el requisito de representación gráfica de la marca indicando: "A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva"<sup>34</sup>.

Posteriormente, el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, deroga tanto el Reglamento 207/2009 del Consejo como el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo. El Reglamento vigente contempla un régimen para las marcas de la Unión, mediante un procedimiento único ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Esta oficina, tendrá su propia personalidad jurídica e independencia.

El artículo N.º4 del Reglamento 2017/1001 dispone cuáles signos podrán constituir marcas en la Unión y los requisitos que se deben cumplir al tutelar: "Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje,

34 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=SV> Pág. 2

o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular<sup>35</sup>”.

El Parlamento amplía la lista de tipos de signos que podrán ser considerados marcas, e incorpora signos no tradicionales como sonidos, colores, formas. Sin embargo, los somete a dos condiciones: a. carácter distintivo y b. representación que permita determinar el objeto claro y la protección precisa. Este último requisito, permite la posibilidad de nuevos mecanismos de protección y el uso de la tecnología disponible.

Conjuntamente, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, en las directrices sobre marcas del año 2023, destina en la parte B de Examen, Sección 4, relacionado con motivos de denegación absoluta, Capítulo 2 Definición de MUE, sección 2, el análisis sobre los requisitos de registro de las marcas no tradicionales.

La EUIPO contempla la representación gráfica de las marcas no tradicionales puesto que, aunque el Reglamento 2017/1001 elimina el requisito, la jurisprudencia sobre la representación de los signos continúa siendo relevante para determinar su adecuada representación. Con respecto a las marcas de forma, la representación requiere la reproducción gráfica o fotográfica que podrá contener distintas vistas. En cuanto a las marcas de posición, la directriz otorga el carácter de obligatoriedad el aportar una identificación sobre la posición de la marca y su tamaño o proporción, con respecto al producto y una declaración de renuncia visual de los elementos que no forman parte del

objeto de registro. En relación con las marcas de color, es obligatorio la reproducción del color y la referencia de un código conocido. Las marcas sonoras estarán representadas por archivos de audio que reproduzcan el sonido, pudiendo aceptarse otros medios de representación como notas musicales, sonogramas, onomatopeyas, entre otros. Las marcas en movimiento se representarán con un archivo de video que demuestre el movimiento o una serie de imágenes secuenciales acompañadas con la explicación de su secuencia. Respecto de las marcas olfativas, gustativas o táctiles, se excluye la presentación de muestras y se presentan ejemplos no satisfactorios para representar el signo como la fórmula química o la representación y descripción con palabras.

La Unión Europea elimina el requisito de representación gráfica y permite que el signo se represente por cualquier forma que se considere adecuada, en tanto la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta apertura otorga un acceso a registro mucho más sencillo para las marcas no tradicionales, y logra plantear nuevas alternativas y superar los problemas de representación mediante el uso de las nuevas tecnologías.

## b. Comunidad Andina

La Comunidad Andina de naciones<sup>36</sup>, mediante la Decisión Andina 486, adopta medidas de armonización relacionadas con la propiedad industrial y el Derecho Marcario.

La Decisión 486, en su artículo N.º134, define la marca como cualquier signo con distintividad, dejando a su vez claramente tutelado que podrán registrarse como marcas aquellos signos susceptibles de representación gráfica. El numeral propone una lista enunciativa de aquellos signos que podrán constituir marca, dentro de los cuales señala: “(…)

35 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

36 Conformada por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y como países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”<sup>37</sup>. De esta manera, la norma refiere a cuatro signos contemplados en la clasificación de marcas no tradicionales.

La importancia de la distintividad, como elemento esencial para el registro del signo como marca, lo reitera la Decisión 486 en el artículo N.º135, el cual expresamente dispone que no podrá registrarse un signo que carezca de distintividad, así como los signos que reflejen la funcionalidad del bien o servicio con el que pretenden asociar el signo. La norma contempla la posibilidad de registrar el signo en los supuestos en que su uso le haya otorgado una aptitud distintiva del producto o servicio al que pretende diferenciar. Siendo la distintividad un elemento determinante para que el signo pueda ser utilizado como marca, no se debe dejar de lado la obligación contemplada en el artículo N.º138, de la norma en análisis, que establece la representación gráfica como parte de los requisitos obligatorios para la solicitud de registro.

En la práctica, la jurisprudencia otorga igualmente protagonismo a la representación gráfica, puesto que, al catalogarlo como un requisito procedimental básico para el registro, mantiene el reto para las marcas no tradicionales.

Colombia, como parte de Pacto Andino, regula por la norma en estudio; sin embargo, el registro lo otorga la Superintendencia de Industria y Comercio, y es a partir de ese momento que el signo tendrá la protección de

la Ley de marcas. Previamente a su registro, la protección es limitada y evidencia la importancia del proceso de registro, al otorgarle a la representación gráfica un valor superior al de un requisito procedimental.

Argentina, si bien es un país asociado al Pacto Andino, merece la reflexión sobre su marco normativo en lo referente a las marcas no tradicionales. La Ley de Marcas y Designaciones es omisa al referirse expresamente a este tipo de signos; sin embargo, permite el registro de todo tipo de signo en tanto tenga capacidad distintiva. A su vez, en cuanto a la representación de la marca, señala que debe incluirse en la solicitud una descripción de la marca, y deja abierta la posibilidad de la utilización de cualquier medio que permita describir el tipo de marca.

En el caso de Chile, el texto refundido de la Ley N.º 19.039 de Propiedad Industrial, (2022) en su artículo N.º 19, define la marca comercial como todo signo capaz de otorgar distintividad a un producto o servicio. En la lista enunciativa el artículo incluye junto con los signos tradicionales, los sonidos, olores y formas tridimensionales. De igual forma, contempla la posibilidad de registro de aquellos signos que hayan adquirido distintividad por su uso en el mercado.

La Ley de Marcas en Paraguay, mantiene un tratamiento similar con respecto a la posibilidad de considerar cualquier signo una marca en tanto tenga carácter distintivo. En la lista enunciativa de posibles signos, no menciona ningún signo no tradicional, pero al tratarse de una lista abierta deja la posibilidad de utilizar este tipo de signos. Sin embargo, la legislación sujeta el registro del signo a su representación gráfica.

En términos generales, los países miembros y asociados del Pacto Andino dejan abierta la posibilidad de utilizar signos no tradicionales como marcas, siempre que tengan carácter distintivo y supere el reto de la representación gráfica.

<sup>37</sup> Comunidad Andina. Decisión N°486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/513150>

### c. Centro América y República Dominicana

Después de 3 años de trabajo conjunto entre registradores, examinadores y abogados de marcas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en colaboración con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se ha elaborado el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Registro de Marcas para dichos países.

El Manual constituye un esfuerzo para homogenizar los requerimientos para el registro de marcas en la región, sin perjuicio de la normativa interna que regule a cada uno de los países.

El Manual hace énfasis en su definición de marca, y existe coincidencia en que sea un signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio. Igualmente, las legislaciones ofrecen listas enunciativas de posibles signos, y dejan abierta la posibilidad de utilizar cualquier signo que cumpla con la característica de distintividad.

En cuanto a la representación gráfica de las marcas no tradicionales, se acordó: a. Marcas tridimensionales: se debe de adjuntar una imagen gráfica o fotográfica bidimensional de una vista única, quedando facultativo solicitar una descripción e incluso ejemplar; b. Marcas sonoras: aportar el sonido en un soporte reproducible y aportar una representación gráfica, quedando a discreción de cada oficina en qué términos debe cumplirse el requisito; c. Hologramas y Marcas olfativas: al momento de la elaboración del manual aún no habían solicitudes por lo que se contempla varias recomendaciones. Con respecto a la marca olfativa, la oficina de registro de Costa Rica, ante la solicitud de la primera marca de la región, estableció un procedimiento mixto como se describió anteriormente.

## VIII. JURISPRUENCIA.

La jurisprudencia complementa e interpreta la normativa internacional e interna sobre el tema, y permite aplicar en la práctica común la legislación, además de comprender mejor los obstáculos para el registro y protección de estos signos distintivos.

### a. Marcas de color

Sobre los colores como signos distintivos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, en el asunto C-49/02 del 24 de junio de 2004, ha señalado que los colores y combinaciones de colores podrán constituir una marca en el tanto “Se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente<sup>38</sup>”. Añade el Tribunal que, aun cuando el signo reúna los requisitos jurídicos para registrarse, la oficina de registro debe tomar en cuenta el interés general en procura de que no se restrinja indebidamente la disposición de colores para el comercio.

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso T-36/16, del 03 de mayo del 2017<sup>39</sup>, ante la solicitud de una marca de color de forma trapezoidal vertical con degradación de colores, al no indicarse como se aplicarán los colores sobre el producto, se rechaza la solicitud de registro.

En otra jurisdicción, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 120-IP-2021, ante la solicitud de registro del signo de color Rosado (Pantone 183C), señaló en lo conducente: “(...) si a través de una marca,

38 Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de la Unión Europea. Asunto C-49/02. <https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/download/PR/ES/1fd09095-678e-46ef-99e6-7fc96326fbc1.pdf?app=caselaw&trTypeDoc=Human&sourceLang=de> Pág. 9

39 Tribunal de Justicia (Sala Octava) de la Unión Europea. Asunto T-36/16. [https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/002346542/download/CLW/ECJ/2017/EN/20170503\\_T-36\\_16.pdf?app=caselaw&ca-senum=T-36/16&trTypeDoc=NA](https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/002346542/download/CLW/ECJ/2017/EN/20170503_T-36_16.pdf?app=caselaw&ca-senum=T-36/16&trTypeDoc=NA)

una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado<sup>40</sup>." Por ello, se ha señalado que las marcas no tradicionales tienen mayor potencial de restringir la competencia y, por ende, las oficinas de registro deben ser mucho más rigurosas y garantizar que el color se encuentre delimitado en una forma y no sea simplemente un color aislado lo que se pretenda utilizar como un signo distintivo.

#### b. Marcas sonoras

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) en el caso C-283/01, del 27 de noviembre del 2003, respecto de las marcas sonoras, ha reconocido la posibilidad de que los signos sonoros sean admitidos como marcas sonoras en tanto tengan carácter distintivo. Añade que puede ser marca un signo no percibido visualmente, siempre que pueda ser objeto de representación gráfica. Al respecto el Tribunal resuelve: "(...) no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos requeridos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clase, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones<sup>41</sup>".

40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 120-IP-2021. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/120-IP-2021.pdf> Pág. 10

41 Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de la Unión Europea. Caso C-283/01. <https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/download/PR/ES/6677ba9a-0a67-4c4e-99eb-6aa1d-9b4b918.pdf?app=caselaw&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl> Pág. 15

La Jurisprudencia deja clara la interpretación que se debe dar a la norma en el sentido de que la representación gráfica de este tipo de signo debe garantizar ser clara, precisa y completa.

#### c. Marcas en movimiento

Con respecto a las marcas en movimiento, la Sala Segunda de Apelación de la Oficina de Armonización, en el caso R433/2010-2 del 23 de setiembre del 2010, ha indicado que la representación gráfica del signo debe permitir, a través de sus imágenes, ver la secuencia del movimiento.

#### d. Marcas olfativas

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (Sala Tercera), en el caso T-305/04, ha reiterado la sentencia del 2002 del caso C-273/00, en la que deja evidenciado que los signos sonoros o los olfativos pueden constituir una marca en tanto tengan representación gráfica de forma clara, precisa, completa, duradera, objetiva e inteligible. Aclara que la fórmula química, descripción de palabra o depósito de una muestra de un olor no cumple con el requisito de representación gráfica. Finalmente, señala que la descripción de un olor puede estar cargada de subjetividad lo que implica que no será una descripción clara, precisa e inequívoca como lo pide la norma.

#### e. Marcas tridimensionales

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 81-IP-2020, señala que el examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales debe hacerse tomando en cuenta que las formas de uso común, indispensables o necesarias según el producto, no podrán ser utilizadas como signo registrable. Igualmente, debe permitir que los consumidores asocien el signo con el origen empresarial.

La posición es reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 160-IP-2020, ante la solicitud de registro

del diseño de un candado como marca tridimensional.

En el proceso de Crocs Inc. respecto a la forma tridimensional del zapato, el Tribunal Andino realizó un análisis entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales. Señala que la finalidad del diseño industrial es que el consumidor elija basado en sus preferencias estéticas, siendo el elemento de novedad un requisito esencial en el registro.

#### f. Marca táctica

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 242-IP-2015, en relación con la inscripción de la marca de textura, señala que con las marcas táctiles es a la superficie del producto a la que se le da el reconocimiento y protección. De tal forma, una textura podrá ser protegida como un signo distintivo en tanto no comprenda la funcionalidad y tenga distintividad mediante el uso constante en el mercado.

Respecto de los requisitos de registrabilidad, de conformidad con el artículo N.º135, inciso a), y 134 de la Decisión 486, el signo distintivo debe tener distintividad, representación gráfica o perceptibilidad para poder ser registrado.

El requisito de representación gráfica implica que el signo será descrito en palabras, imágenes, soportes, fórmulas o cualquier otro medio que permita ser captado por el consumidor. Concluye que la problemática de la representación gráfica para fines de publicidad es un problema que le corresponde resolver a las oficinas de marcas y no al solicitante del registro.

Sobre la distintividad la define como: "la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione<sup>42</sup>."

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/242-IP-2015.pdf>

Para tales efectos, hace una distinción entre la distintividad intrínseca, relacionada con la aptitud individualizadora del signo, y la distintividad extrínseca referida a que el signo no sea confundido con otros signos. Considera la Sala que la distintividad intrínseca en este tipo de marcas es su principal obstáculo a la hora del registro.

Siendo la publicación en la marca en el diario oficial un requisito legal, el Tribunal interpreta, de forma amplia, el carácter de representación gráfica y limita el cumplimiento de dos requisitos: 1. Descripción clara, precisa y completa que incluya un dibujo tridimensional o fotografía y 2. Una muestra física de la marca táctil. Recomienda a su vez, la implementación de mecanismos de acceso virtual que permitan ver con mayor precisión las imágenes, colores y texturas del signo.

En relación con la textura de uso común, señala que la normativa expresamente prohíbe el registro de signos de formas impuestas por la naturaleza, o que den una función al producto. Asimismo, amplía la prohibición a los empaques y envoltorios.

## IX. CONCLUSIONES.

Las necesidades de mercadeo refuerzan la evolución constante de las marcas como signos distintivos que permiten al consumidor identificar bienes o servicios, en un comercio que emerge en la innovación constante de una era globalizada.

Las marcas no tradicionales brindan un aire de frescura ante el saturado comercio basado en marcas tradicionales; sin embargo, encuentran obstáculos importantes ante sus intentos de protección y reconocimiento en el mundo jurídico.

El carácter de distintividad que implica el deber que tiene el signo de identificar adecuadamente el bien o servicio, y evitarle confusiones al consumidor, ha sido considerado y aceptado en el Derecho Comparado, lo cual ha permitido considerar la distintividad

adquirida del signo.

La representación gráfica continúa siendo el principal reto; reto que ha obstaculizado la protección de este tipo de marcas, y ha afectado directamente a sus titulares.

La legislación internacional, y en la mayoría del Derecho Comparado, las marcas no tradicionales son aceptadas, e incluso se plantean opciones para su representación gráfica.

En un esfuerzo constante, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), mediante el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, ha planteado diversos puntos de convergencia en busca de una homogeneidad en cuanto a los requisitos de representación gráfica.

Por tanto, al existir la normativa que ampara la existencia y registro del signo, la necesidad por parte de los titulares de las marcas, e incluso la aceptación de los consumidores de nuevas formas de distintividad, muestran claramente que la responsabilidad de superar el reto de la distintividad se encuentra en manos de las oficinas de registro.

Las soluciones a la representatividad continúan fundamentándose en métodos de publicidad que llevan décadas en uso, basados en la impresión en papel y, por ende, en una representación bidimensional. Así como este tipo de marcas surgen gracias a la tecnología, resulta indispensable replantearse el medio de publicidad e incorporar las nuevas tecnologías, en sitios web como: archivos MP3, en páginas oficiales o realidad aumentada, donde se otorga la publicidad y el acceso de estos signos a los terceros.

En Costa Rica, la normativa vigente no limita la posibilidad de utilizar este tipo de signos, e incluso, en las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para permitir el registro de estos signos. Su esfuerzo se ha visto reflejado en las marcas sonoras y, recientemente en

las olfativas; sin embargo, la representación gráfica utilizada en términos generales continúa siendo conservadora, con soluciones de corto plazo y eventuales afectaciones en el mediano o largo plazo.

## **X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.**

### Libros

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2004

LOBATO, Manuel. Comentarios a la Ley 17/2001, De Marcas. Civitas Ediciones S.L. Madrid. 2002

### Textos de internet

ALONSO, E. (2017) Las marcas no tradicionales. Problemática, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5551/Las%20marcas%20no%20tradicionales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

AVILA, J. (2016) Reconocimiento de "marcas nuevas" o "no tradicionales": Tipologías, retos y desafíos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5973560.pdf>

AYALA, I. (2020) La protección de las marcas no tradicionales en el sistema jurídico mexicano. [https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/382/1/INFOTEC\\_MD-TIC\\_IYAC\\_25022020.pdf](https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/382/1/INFOTEC_MD-TIC_IYAC_25022020.pdf)

BASSINO, M. Marcas no tradicionales: cuando lo esencial es invisible a los ojos. <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/download/4454/4365/>

CASTRO, J. Las marcas no tradicionales. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682#:~:text=Las%20marcas%20no%20tradicionales%20son,los%20sentidos%20del%20ser%20humano.>

Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimosexta sesión. (2006). [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf)

Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimonovena sesión. La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. (2008). [https://www.wipo.int/export/sites/www/shared/images/icon/new/e\\_doc.gif](https://www.wipo.int/export/sites/www/shared/images/icon/new/e_doc.gif)

Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. La presentación de marcas no tradicionales ámbitos de convergencia. (2009) [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_20/wipo\\_strad\\_inf\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf)

ESPINOZA, J. (2019) Marcas no tradicionales en Chile: Análisis de registros tridimensionales, de color y de sonido. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/173009/Marcas-no-tradicionales-en-chile-analisis-de-registros-tridimensionales.pdf>

FARINA, S. Marcas no tradicionales en Colombia. [https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/23023/Arti%CC%81culo\\_SilviaFarina.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/23023/Arti%CC%81culo_SilviaFarina.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

GARCIA, J. (2021) La necesidad de regular las marcas no tradicionales en el Perú. [https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10492/2/IV\\_FDE\\_312\\_TE\\_Garcia\\_Enriquez\\_2021.pdf](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10492/2/IV_FDE_312_TE_Garcia_Enriquez_2021.pdf)

Manual armonizado en materia de criterio de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana. [https://www.rnpdigital.com/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf)

MORALES, A. Derecho marcario en Costa Rica: viabilidad del registro de marcas no tradicionales. <https://repositorio.ulacit.ac.cr/bitstream/handle/123456789/8998/014913.pdf?sequence=1>

[pdf?sequence=1](https://repositorio.ulacit.ac.cr/bitstream/handle/123456789/8998/014913.pdf?sequence=1)

OMPI. (2008) El SCT examina las marcas no tradicionales, los procedimientos de oposición en materia de marcas y los diseños industriales. [https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article\\_0041.html](https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0041.html)

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Directriz de UE. Obtenido en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058845/2199807/directrices-sobre-marcas/1-introduccion>

REVISTA DE LA OMPI. (2009) Marcas no tradicionales-entra en vigor el tratado de singapur. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html)

REVISTA DE LA OMPI. (2009) Olfato, oído, gusto- los sentidos de las marcas no tradicionales. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html)

REVISTA DE LA OMPI. (2009) Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0004.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html)

SOJO, C. (2016) Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>

TORRES, M. (2021) Exclusión del requisito de representación gráfica en el régimen marcario de la Comunidad Andina de Naciones" <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/2316/2734>

Normativa

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12599>

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con



el Comercio. ADPIC. [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/31bis\\_trips\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_s.pdf)

Comunidad Andina. Decisión N°486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/513150>  
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557>

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7978. [https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC](https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC)

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). Obtenido en <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/294360>

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12668>

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1179684>

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12603>

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=SV>

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/484652>

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/290033>

Jurisprudencia

Sala Segunda de Apelación de la Oficina de Armonización. Caso R433/2010-2 del 23 de setiembre del 2010. [https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/008581977/download/CLW/APL/2010/EN/20100923\\_R0443\\_2010-2.pdf?app=caselaw&casenum=R0443/2010-2&trTypeDoc=NA](https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/008581977/download/CLW/APL/2010/EN/20100923_R0443_2010-2.pdf?app=caselaw&casenum=R0443/2010-2&trTypeDoc=NA)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 81-IP-2020. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/81-IP-2020.pdf>  
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 160-IP-2020. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/160-IP-2020.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/242-IP-2015.pdf>

Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (Sala Tercera). Caso T-305/04. [https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/001122118/download/CLW/ECJ/2005/ES/20051027\\_T-305\\_04.doc?app=caselaw&casenum=T-305/04&trTypeDoc=Human&sourceLang=fr](https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/001122118/download/CLW/ECJ/2005/ES/20051027_T-305_04.doc?app=caselaw&casenum=T-305/04&trTypeDoc=Human&sourceLang=fr)

Tribunal General (Sala Segunda) de la Unión Europea. Asunto T-3/15 (2015). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62015TJ0003>

Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de la Unión Europea. Asunto C-49/02. <https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/download/PR/ES/1fd09095-678e-46ef-99e6-7fc96326fbc1.pdf?app=caselaw&trTypeDoc=Human&sourceLang=de>

Tribunal de Justicia (Sala Octava) de la Unión Europea. Asunto T-36/16. [https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/002346542/download/CLW/ECJ/2017/EN/20170503\\_T-36\\_16.pdf?app=caselaw&casenum=T-36/16&trTypeDoc=NA](https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/002346542/download/CLW/ECJ/2017/EN/20170503_T-36_16.pdf?app=caselaw&casenum=T-36/16&trTypeDoc=NA)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 120-IP-2021. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/120-IP-2021.pdf>  
Pag. 10

Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de la Unión Europea. Caso C-283/01. <https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/download/PR/ES/6677ba9a-0a67-4c4e-99eb-6aa1d-9b4b918.pdf?app=caselaw&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl>