



## Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?

---

GONZALO FERRERO

**Sumario:** I. Marcas tridimensionales. II. Marcas sonoras. III. Marcas olfativas.

En la última década el mundo ha sido testigo del esfuerzo desplegado por autoridades, organismos y jueces por dar cabida al registro de marcas que hace sólo unos cuantos años atrás hubieran sido impensables. Es evidente que el concepto de la marca “clásica” ha dado lugar a diversas derivaciones novedosas y en muchos casos problemáticas, práctica y legalmente hablando, y no libres de controversia, dada su especial naturaleza. Hoy por hoy ha quedado atrás el objeto de protección tradicional de las marcas que un inicio estuvo primordialmente conformados por palabras o denominaciones y figuras, diseños y logotipos de toda índole.

Es así que a lo largo de estos años se ha visto cómo diversas jurisdicciones han acoplado sus ordenamientos internos y regionales, para dar cabida a una protección efectiva a este tipo de marcas nuevas no tradicionales, a saber, aquellas conformadas por un sonido especial (auditivas), aquellas llamadas tridimensionales, las marcas sonoras y finalmente las marcas olfativas.

### I. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Aún cuando en la mayoría de los países del mundo es perfectamente posible registrar marcas tridimensionales, todavía existen algunas jurisdicciones en donde el registro de este tipo de marcas colisiona directamente con los denominados diseños industriales o inclusive con un derecho de autor. Sin embargo, los principios generales que se aplican al registro de marcas, como por ejemplo el que ella sea distintiva, también son de aplicación a este tipo de marcas. Aún así, en muchísimos países es posible proteger la forma de un producto en tanto que marca, y muchas marcas tridimensionales son inclusive marcas que han llegado a ser reconocidas como notoriamente conocidas.

Igualmente, las legislaciones de los distintos países coinciden generalmente en que no se puede brindar protección a ciertas formas de productos, si es que por ejemplo esta forma está impuesta por la naturaleza del propio producto, si esta forma es necesaria para obtener un resultado técnico o si esta forma le otorga un valor sustancial al producto.

En la Comunidad Andina y el Perú, este tipo de marcas tridimensionales están expresamente permitidas por la Decisión 486. Nuestra legislación prevé la posibilidad de

registrar como marcas las formas tridimensionales, destacando para tal efecto los diversos registros concedidos sobre envases, y más concretamente sobre las formas particulares de éstos. Para que una marca de este tipo acceda al registro, la forma del envase debe, como cualquier otra marca, tener capacidad distintiva en sí misma. Ello significa que debe ser capaz de diferenciar suficientemente los productos que contiene, de aquellos productos semejantes que estuvieran presentes en el mercado, pero sin necesidad de contar con ningún otro elemento característico, llámese elemento figurativo o elemento gráfico. Es por tal motivo que en muchas ocasiones se ha considerado que los envases no sólo tienen como fin el conservar y transportar un producto, sino que también pueden llegar a constituir un excelente signo distintivo siempre y cuando contengan características especiales que logren distinguirlo de lo común y habitual, permitiendo de esta forma que el consumidor advierta qué producto contiene con sólo ver el envase<sup>1</sup>.

Al constituir marcas, las marcas tridimensionales permiten a su titular el goce de un derecho de exclusividad en relación con determinados productos, siempre que se haya cumplido con el proceso de registro. Este registro además, también faculta al titular de la marca tridimensional a accionar contra eventuales infractores de su derecho, específicamente contra quienes pretenden utilizar su marca y/o cualquier otra marca que pudiera generar confusión con la suya. En concordancia con lo antes dicho, si una marca tridimensional es registrada por un particular, el registro de tal marca otorgará exclusividad en su uso al titular. En relación a esto, es interesante comentar brevemente un caso que tuvo lugar en nuestro país, y en el cual estuvo en cuestión si el hecho de “rellenar” un envase que estaba registrado como marca tridimensional era o no una infracción a los derechos marcarios del titular.

Es así que en el caso N.º 111536-2000, la firma Embotelladora Latinoamericana S.A. — ELSA, presentó acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la persona natural Aida Z. Arancibia Vicuña y la empresa Manantiales Cristal EIRL. La accionante era titular de diversos registros de marcas tridimensionales (básicamente los diseños de diversos botellones en donde además se envasaba agua de mesa correspondiente a sus aguas de mesa SAN LUIS y SAN ANTONIO, marcas que estaban inscritas en alto relieve en tales botellones), y señalaba en su denuncia que Manantiales Cristal EIRL producía y envasaba una agua de mesa marca “MACARENA”, la cual era comercializada por Aida Z. Arancibia Vicuña. El problema estaba en que el agua MACARENA se comercializaba en envases registrados y protegidos como marcas, los cuales eran rellenados por los denunciados. El argumento central entonces, estaba en el hecho que las denunciadas infringían su derecho al uso exclusivo de sus marcas SAN LUIS y SAN ANTONIO, ya que se estaba comercializando un producto en botellones que correspondían a dichas marcas, induciendo al público a error en cuanto al producto y al origen empresarial del mismo. La Oficina de Signos Distintivos de aquel entonces determinó finalmente que en efecto la reclamada (pues finalmente Embotelladora Latinoamericana ELSA se desistió de su acción contra Manantiales Cristal EIRL) había cometido una infracción, pues había comercializado productos de la clase 32 utilizando sin autorización las marcas tridimensionales registradas a favor

<sup>1</sup> Véase Otamendi; Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot S.A., 2da. Edición, Buenos Aires, 1995, pp 44 a 47.

de la accionante, a pesar que a reclamada había afirmado que sus clientes le proveían de los respectivos envases los cuales ella rellenaba con su agua MACARENA.

Ahora bien, en otras jurisdicciones, el tratamiento legal que se le ha dado a las marcas tridimensionales no ha sido siempre homogéneo. Por ejemplo en Europa, el registro de marcas tridimensionales (formas o envolturas de productos), está expresamente permitido por el Artículo 4 Regulación N.º 40/94 sobre Marca Comunitaria. A pesar de ello decisiones emanadas de la Corte Europea de Justicia (CEJ), han reflejado una cierta tendencia a elevar notablemente el standard de registrabilidad de este tipo de marcas, en oposición a su otorgamiento basado en la simple distintividad. En los últimos cuatro años, la CEJ se ha pronunciado en ocasiones diversas en relación a si determinadas marcas tridimensionales, sobre todo formas de productos y envases, merecían ser protegidas como tales. Coincidentemente, en todos estos casos el resultado siempre fue similar, esto es que la CEJ denegó protección para este tipo marcas bajo el argumento de que no eran suficientemente distintivas, ya que no contribuían a indicar el origen empresarial del producto.

En el 2005, se sometió a consideración de la CEJ un caso en el cual se buscaba obtener protección para una muy conocida botella de cerveza (la botella de la cerveza CORONA), y que muchos consumidores asociaban con el uso adicional de una raja de limón (Caso C-286/04P — Eurocermex v. OHIM). En primera instancia el registro había sido rechazado, mientras que en segunda instancia se confirmó dicho fallo ya que se consideró que dicha botella no poseía carácter distintivo y que el solicitante no había sido capaz de demostrar distintividad adquirida a través del uso. Un año después, la misma CEJ confirmaba dicho razonamiento, al rechazar el registro de otra marca tridimensional aunque en un rubro distinto. En junio del 2006 la CEJ emitió un fallo en relación con una solicitud de marca comunitaria no sólo para la forma de unos caramelos (Caso C-24/05P) sino también para la envoltura dorada de otros caramelos (C-25/05P). Haciendo eco de sus fallos anteriores, la CEJ rechazó otorgar protección a estas dos marcas, bajo el argumento de que la forma de los caramelos era una forma básica usada comúnmente en la industria y en cuanto a la envoltura dorada indicó que se trataba de una envoltura normalmente usada como envoltura de caramelos, y que su forma era la forma tradicional de las envolturas. Como puede apreciarse, a través de sus fallos la CEJ ha acogido un criterio bastante rígido, según el cual debe aplicarse a las marcas tridimensionales el mismo criterio de registrabilidad que se aplica a otras marcas, al mismo tiempo que ha hecho patente su intención de asumir una posición significativamente distinta en relación a lo que es norma en el rubro —o sea que las marcas posean un grado mínimo de distintividad— apartándose de tal posición y exigiendo un grado de distintividad bastante mayor.

Ahora bien, en países del Asia el tema ha recibido un trato diametralmente distinto. Así por ejemplo en Hong Kong, donde la Ordenanza de Marcas del 2003 define a una marca como cualquier signo gráfico que sea capaz de distinguir productos o servicios de los de otro, y donde la legislación acepta explícitamente el registro de marcas tridimensionales, se ha aceptado la presentación de diversas solicitudes de marcas no tradicionales, entre ellas marcas tridimensionales, muchas de las cuales han obtenido su respectivo registro. Al igual que en Hong Kong, en China también se acepta el registro de las llamadas marcas tridimensionales. Las consideraciones principales que tiene en cuenta la Oficina de Propiedad Intelectual de China al evaluar una solicitud de marca tridimensional son que la forma no resulte de la propia

naturaleza de los productos, que la forma no sea necesaria para obtener un resultado técnico y que la forma no otorgue un valor decorativo o funcional a los productos específicos. En Japón, sin embargo, este tema causó controversia por mucho tiempo. A pesar de que en el Japón el Artículo 3 de la Ley de Marcas Japonesa establece que no son registrables aquellas marcas que consistan solamente en una forma, la situación cambia si los consumidores son capaces de reconocer los productos con un determinado origen empresarial, entonces sí pueden ser registradas. Cabe agregar que satisfacer este requisito, el mismo que haría distintiva la forma en base al uso, es tan difícil, que pocas formas de productos o envases han podido acceder al registro. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Japón dio luz verde al registro de una forma de producto como una marca tridimensional, específicamente los conocidos chocolates GUYLIAN, los cuales poseen forma de conchas marinas (Caso 2007 — Gyo-Ke, 10293 de Junio del 2008). Revocando la decisión de primera instancia, la Corte de Apelaciones declaró que la marca podría acceder al registro debido a que GUYLIAN había adoptado la singular forma de conchas marinas para sus chocolates desde 1958, sin que ninguna otra compañía hubiera hecho lo mismo para presentar sus chocolates, por lo que no parecía una forma que sus competidores quisieran utilizar. Asimismo, la Corte concluyó que la marca era suficientemente distintiva, debido a que se trataba de cuatro diferentes formas de conchas marinas (que además tenían un arreglo y combinación especiales), debido a que tenían un color “marmoleado” y debido a que no existe evidencia de marcas idénticas o similares. La Corte también añadió en su fallo, que aún cuando es el productor quien escoge la forma del un producto basado en consideraciones funcionales y de atractivo visual, también es obvio que la forma juega un rol en los consumidores al momento en que éstos escogen un producto determinado. Lo más sorprendente del fallo es el hecho que se consideró que la marca era distintiva, aún sin tomar en cuenta si ella había adquirido distintividad a través del uso, y aún a pesar de que fallos previos siempre se habían pronunciado en el sentido que en los casos de marcas tridimensionales relativas a la forma de los productos o sus envases, el principio a seguir establecía que cuando la forma de un producto contribuía a su funcionalidad o apariencia, tal marca tridimensional de esa forma era una marca que indicaba “calidad, eficacia, cantidad y forma de los productos” y por lo tanto no era distintiva.

Finalmente, cabe mencionar, aunque sea de manera breve, el tratamiento otorgado a este tipo de marcas en los Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos (Lanham Act), las formas tridimensionales y las envolturas y envases son protegibles como marcas. En este país tal protección se ha denominado “Trade Dress”, y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus cortes y tribunales. Las marcas tridimensionales o “trade dress” pueden incluir rasgos del producto tales como color, tamaño, diseño, etc. o inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local. Por supuesto, allí donde el “trade dress” tenga un carácter funcional, no se le otorgará protección.

## II. MARCAS SONORAS

Los especialistas en marketing recurren con frecuencia a esa capacidad especial y evocadora que poseen algunos sonidos para llamar la atención del público consumidor, y de esa manera resaltar sus productos y/o servicios de los de sus competidores.

No cabe duda que muchos asociamos sonidos con marcas muy conocidas, por lo menos en el Perú. Pensemos por ejemplo en esa incesante corneta que anuncia a un heladero de D'ONOFRIO (hoy Nestlé)<sup>2</sup> o al ruido que por ejemplo nos avisa que nos ha llegado un nuevo correo y que es una de las características de los programas de MICROSOFT o por último esa pegajosa mezcla de ruido con música y voz que aparece al final de las propagandas de MOTOROLA y que dice “hellomoto”. El sonido pues, se ha convertido en el mundo moderno, en un elemento que puede coadyuvar en el desarrollo de la marca como tal y que puede también servir para evocar e identificar el origen de los productos y servicios. A pesar de ello debemos reconocer que no en todos los países del mundo es posible su protección legal, bajo el argumento que al no estar constituidas por signos visibles o que sean perceptibles visualmente hablando ellas están impedidas de ser registradas. Ese era también el caso de nuestro país, en donde las distintas decisiones andinas han ido dejando de lado poco a poco el requisito de la perceptibilidad por medio del sentido de la vista. Este requisito de perceptibilidad fue después modificado de modo tal que la actual Decisión 486 sólo exige como únicos requisitos tanto la distintividad como la representación gráfica (ello adicionalmente al hecho que el artículo 34 de la D. 486 menciona en forma expresa la posibilidad de que los sonidos puedan constituir una marca), entendiéndose que si se cumple con este último requisito ya no sería necesario exigir la perceptibilidad del signo por tener el mismo una naturaleza restrictiva<sup>3</sup>.

A nivel mundial el país que resultó pionero en el registro de este tipo de marcas fue Estados Unidos, país que permitió el registro de su primera marca auditiva en el año de 1951, y que no fue otra que la cadencia de tres notas de la National Broadcasting Corporation — NBC. Desde ese lejano año, mucho es lo que se ha avanzado en cuanto al registro de este tipo de marca especialmente en EE.UU., en donde se permite el registro de este tipo de marcas siempre que sean únicas o diferentes (aún si no hubiera evidencia de su distintividad adquirida o “secondary meaning”). Sin embargo, no se permite el registro de sonidos que se asemejen o en todo caso imiten sonidos comunes o inclusive aquellos que pudieran haber sido expuestos a los oyentes en diversas circunstancias o en todo caso se les exige prueba de gozar de distintividad adquirida, lo que equivale a acreditar que los potenciales clientes asocian o reconocen tal sonido como proveniente de un solo origen. Para 1978, ya se habían presentado 10 solicitudes de registro de marcas sonoras en los Estados Unidos, pero con un escaso eco a nivel mundial, dado que todavía no se reconocían los sonidos como marcas en la mayoría de países del orbe. Recién en los años 90, con el surgimiento de la tecnología digital, así como la adopción de nuevos sistemas de registros de marcas, es que se genera el mayor desarrollo de estas marcas. A mediados

2 Ello a pesar de que en su momento la marca constituida por las cornetas de los heladeros de D'onofrio no pudiera acceder al registro en primera instancia bajo el argumento esgrimido por la entonces Oficina de Signos Distintivos, según el cual si bien el signo solicitado sí era perceptible y contaba con aptitud distintivo, no cumplía por otro lado, con el requisito de la representación gráfica (Resolución N.º 11684-97-INDECOPI/OSD)

3 BAZAN PUELLES, Carlos. Artículo “Decisión 486: Alcances y Regulación de la marca en la Comunidad Andina”. Revista Derecho & Sociedad N.º 17, Página 187, Diciembre 2001.

de esta década ya era posible hablar de dos tipos distintos de ordenamientos legales que permitan el registro de marcas auditivas: aquellos que tenían un sistema de representación descriptivo y aquellos que tenían un sistema de representación gráfica.

El primer sistema fue principalmente adoptado por los EE.UU., país en donde una marca puede consistir en una palabra, nombre, símbolo o diseño, o cualquier combinación de todos ellos que pueda identificar y distinguir bienes o servicios. A pesar de que esta definición de marcas contemplada en la Ley de Marcas Norteamericana (Lanham Act), ha sido generalmente aplicada a marcas compuestas por palabras, diseños, logotipos y similares, siempre se ha dado por supuesto que en tanto y en cuanto la marca funcione como un indicador de origen, y cumpla con ciertos requisitos formales, puede acceder al registro, y ello incluye a las marcas sonoras. Dado que las marcas “distinguen e identifican un producto o servicio a través del audio en vez de hacerlo por medios visuales”<sup>4</sup>, con lo cual no se requiere presentar un dibujo de la misma con la solicitud, bastando un simple espécimen que describa la marca y prueba de uso de la misma. Tomando esto en su conjunto, ello representa al sistema de representación descriptivo. Dado que un sonido cualquiera no puede ser representado “visualmente”, el sistema utilizado en los EE.UU. reconoce como válida la descripción del sonido en la solicitud, como el alcance válido de la marca cuyo registro se busca.

Al otro lado del espectro se encuentra el sistema utilizado en Europa, en donde se tuvieron que realizar enormes esfuerzos para unificar estándares a efectos de armonizar distintas y muy diferentes leyes marcarias, razón por la cual se creó la figura de la llamada Marca Comunitaria. A pesar de ello surgieron diversas complicaciones en relación con las marcas sonoras, dadas las disímiles interpretaciones que se han dado del término “representación gráfica”, tanto a nivel de la Corte Europea de Justicia (CEJ), de las oficinas nacionales de marcas, así como de la Oficina para la Armonización del Mercado Interno (OHIM por sus siglas en inglés). Tanto el artículo 2º de la primera Directiva Comunitaria 89/104/CEE<sup>5</sup>, como el artículo 4 de la Regulación Comunitaria sobre Marcas<sup>6</sup> definen a la marca como “cualquier signo capaz de ser representado gráficamente, particularmente palabras, incluyendo nombres personales, diseños, letras, numerales, la forma de los productos o sus empaques, siempre que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de unos, de los bienes y servicios de otros.”

Tanto en lo que respecta a la marca comunitaria como a cada uno de los sistemas nacionales, los derechos marcarios se generan mediante el sistema constitutivo, esto es, a través del registro de dicha representación gráfica ante la oficina competente. El objetivo de esta “representación gráfica”, por un lado, no es otro que definir a la marca con absoluta precisión a efectos de que las oficinas de marcas nacionales y la oficina de marcas comunitaria puedan llevar a cabo una comparación adecuada con todas aquellas marcas

4 US Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP) — 1202.15

5 Artículo 2 de la Primera Directiva Comunitaria 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988 para aproximar las leyes de los Países miembros en Materia de Marcas

6 Artículo 4 de la Regulación Comunitaria N.º 40/94 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria.

registradas con anterioridad generando así un registro marcario actualizado — y por otro lado — el poner dicha marca a disposición y evaluación de cualquier competidor y del público en general, de modo tal que los derechos que otorgue cada marca queden claramente delimitados y sean de fácil consulta. Ahora bien, dicho objetivo no termina de definir un sistema de aceptación general para representar gráficamente un sonido, y en teoría podría alegarse que cualquier representación escrita de un sonido tiene la calidad de “gráfica”. Lamentablemente los órganos comunitarios (Corte Europea de Justicia y la Oficina para la Armonización del Mercado Interno — OHIM) no son de la misma opinión, y han optado por una posición bastante más restrictiva, dado que según ellos la representación gráfica de un sonido.

Ello puede apreciarse del llamado caso *SHIELD MARK*<sup>7</sup>. El caso tuvo su origen en la supuesta acción por infracción presentada por el titular de una serie de registros consistentes en las primeras nueve notas de *Fur Elise* de Ludwig Van Beethoven, en relación con una amplia gama de productos y servicios. La marca era representada como una serie de notas musicales, afirmándose que era una marca sonora. La CEJ determinó que esta representación gráfica para describir a una marca por medio de una descripción escrita, por medio de una simple onomatopeya, o por medio de una secuencia de notas musicales, no era satisfactoria, con lo cual de paso, se cuestionaba a la mayoría de los registros de marcas sonoras existentes en la Comunidad Europea como inválidas. Asimismo, la Corte agregó también que el utilizar “un pentagrama dividido en distintas medidas y mostrando una clave, notas musicales y descansos cuya forma indica el valor relativo, y cuando necesario, accidentales” sí es una forma aceptable de representación gráfica, lo que facilita enormemente la representación de signos sonoros. Con este marco legal de fondo, hasta el 2005 se habían solicitado 52 marcas sonoras en la Comunidad Europea, 8 de las cuales constaban de un detallado pentagrama.

### III. MARCAS OLFATIVAS

En mi opinión personal no hay nada que genere sensaciones más placenteras o de completo rechazo que los olores. Se dice que el olfato humano, si bien no es capaz de reconocer olores tal como algunos animales, sí es un sentido bastante desarrollado que nos permite apreciar muchos matices de olores y aromas, y que por tanto es el causante de que en ciertas ocasiones ejerzamos una decisión de consumo basados sólo y estrictamente en el olor. La interrogante que era planteada hace algunos años era si estos olores y sensaciones olfativas podían o no constituir marcas, no sólo por el hecho de si poseían o no capacidad distintiva, sino también por el hecho de que en muchos casos su representación gráfica a efectos de poder acceder a un registro termina siendo una tarea harto complicada, por no decir imposible.

Afortunadamente, hoy por hoy está muy difundida y aceptada en el mundo (salvo probablemente en Asia) la noción de que ciertos olores son perfectamente registrables (aún cuando la figura genera posiciones encontradas en la doctrina especializada), y deben

7 Shield Mark BBV. Joost Kist, Caso C-283/01 [204] E.T.M.R. 3

gozar de protección legal dada su indiscutible capacidad distintiva. En nuestro país, las marcas olfativas son permitidas pues así lo establece específicamente la Decisión 486, en su artículo 134 literal c. Evidentemente, los llamados signos olfativos deben cumplir con las condiciones *sine qua non* que establece el ordenamiento legal para su registro, esto es, que gocen de capacidad distintiva y que puedan ser representados gráficamente.

En la última década se han dado avances importantes en cuanto a la protección de este tipo de signos, aún cuando muchos de los casos que trataron el tema de las marcas olfativas han creado ciertamente mucha controversia. Así, por ejemplo, es importante mencionar un caso acontecido en Holanda, en donde la conocida empresa **Lancome**, titular y propietaria de una también muy conocida marca de perfume, **Tresor**, inició acciones legales contra la empresa **Kecofa** que comercializaba un perfume denominado *Female Treasure*, y que no sólo era bastante más barato que el perfume de Lancome, sino que además pretendía imitar el olor de Tresor. Este caso de los llamados “look alike”, generó que el Tribunal Supremo de Holanda emitiera una sentencia en la que intentó una teoría bastante novedosa para fallar a favor de Lancome. Dicho Tribunal determinó que la fragancia de un perfume puede ser objeto de protección mediante el derecho de autor. Aprovechando el hecho que de acuerdo con la ley de derechos de autor de Holanda, casi cualquier cosa podía ser objeto de protección legal siempre y que pueda ser percibida y que sea original, el Tribunal Supremo, indicó en buena cuenta que los perfumes podían considerarse como forma de expresión artística. El Tribunal procedió a resaltar que era necesario distinguir entre la fragancia propia de un perfume, su fórmula y el líquido que a su vez la contiene, comparando este último con las páginas de un libro y su contenido, ya que mientras las primeras no pueden ser protegidas por el derecho de autor, el contenido sí lo es. Tomando en cuenta esta sustancial diferencia, el Tribunal resaltó que esta diferenciación significaba que la elaboración de un perfume a partir de ingredientes distintos, pero que a su vez transmiten la misma fragancia que otro podía constituir una infracción, mientras que por el contrario, tal no sería el caso de dos perfumes que tienen fórmulas similares, pero cuya fragancia es distinta.

Concretamente, el Tribunal Supremo determinó que el requisito de la originalidad no necesariamente implicaba que el producto tuviera que ser absolutamente nuevo, sino que aquel que lo fabricó, debe haber aplicado su creatividad al mismo. El Tribunal se centró simplemente en los requisitos incondicionales necesarios para obtener la protección — como cualquier expresión que puede ser percibida, si un olor es original entonces el mismo es pasible de ser protegido por medio del derecho de autor. Este requisito de originalidad presupone que, por ejemplo, no sería protegible un perfume que imite casi a la perfección, el olor de los claveles o jazmines, dado que se trataría de olor carente de toda originalidad. Exactamente por el mismo motivo, si un determinado profesional de los perfumes le otorgara a una fragancia “X” su creación o toque personal, entonces no habría óbice para impedir su registro y acceder a la protección de la Ley.

El caso comentado evidentemente podría generar algunas implicancias, positivas y negativas. En cuanto a lo positivo, un fallo de esta naturaleza abre las puertas para la protección de las esencias de los perfumes, si bien no a través de la figura de la marca sino a través del derecho de autor. Por otro lado, podría generar ciertas suspicacias y fundadas

preocupaciones, el hecho que una protección como la otorgada por el Tribunal Supremo holandés podría en alguna medida generar monopolios injustificados. Si partimos del hecho que la mayoría de la raza humana no está dotada de un olfato “desarrollado”, y que además solo es capaz de distinguir y por tanto diferenciar un número limitado de olores, entonces llegaríamos a la inevitable conclusión que esta circunstancia podría originar la presentación de acciones por infracción aún en escenarios en los cuales si bien se trata de perfumes distintos, sus olores sean tan similares que el olfato humano no pueda diferenciarlos a cabalidad. Ello adicionalmente obraría en contra de una sana competencia y generaría una sobrecarga en el ente encargado de resolver, el mismo que se hallaría en un callejón sin salida dado que *strictu sensu* todas las fragancias de los perfumes pueden considerarse como no originales.

Recientemente también se dio un caso particularmente interesante, donde sin embargo la Corte de Apelaciones británica tuvo un razonamiento distinto al de su par holandesa. En el caso *L’Oreal SA v Bellure*, se discutía sobre si la venta de perfumes baratos por parte de la demandada Bellure —los mismos que aparentemente tenían una fragancia igual a la de perfumes caros pertenecientes a L’Oreal SA— podría ser considerado como una infracción a los derechos marcarios de la primera, dado que no se tenía una marca para proteger esas fragancias, con lo cual no había cauce de acción legal que seguir bajo la ley inglesa. A pesar de ello L’Oreal presentó una acción por infracción y “passing off”, la misma que tenía su fundamento en lo siguiente:

- *el uso de tablas comparativas que fueron distribuidas a mayoristas y otros clientes de Bellure, en las que se explicaba que perfume barato era la alternativa o copia de la fragancia original;*
- *el uso de envases y botellas similares a los originales pertenecientes a L’Oreal, que la demandada había admitido habían sido diseñados tratando de hacerlos similares a los de la marca de lujo.*

L’Oreal triunfó en primera instancia, pues el juez determinó que existía gran similitud y equivalencia entre los productos caros y los baratos, los cuales generaban en la mente de los consumidores la idea de que existía un vínculo entre ellos. El fallo fue a su vez confirmado por la Corte de Apelaciones, la misma que sin embargo discrepó en cuanto a la aplicación de la ley, así como en cuanto a ciertas interpretaciones. La corte admitió que en principio la fabricación y comercialización de imitaciones baratas (“smell alike”) no transgredía ninguna ley, y que la única manera práctica en que los demandados podían describir sus productos era refiriéndose a los productos caros y marcados de L’Oreal, siendo su uso en listas comparativas un hecho meramente descriptivo.

En muchos países, sobre todo los países desarrollados, no existe una prohibición expresa que impida que los consumidores puedan distinguir marcas a través del olfato. Sin embargo, se dan algunas “prohibiciones tácitas” que tienen su fundamento en principios esenciales del derecho de marcas, como por ejemplo la llamada Doctrina de la Funcionalidad.

De acuerdo con la doctrina de la funcionalidad, aquellos signos que sean considerados como “funcionales” están impedidos de ser registrados como marcas, y aquellas marcas

que se consideren como funcionales no pueden obtener protección aún en los casos en que hubieren adquirido “secondary meaning”. Para esta teoría, la exclusividad otorgada sobre una marca que ostente características funcionales, podría generar efectos competitivos adversos, ya que de concederse tal marca, se estaría concediendo un derecho de monopolio exclusivo que impediría el uso del producto a todos los demás competidores. Así las cosas, el fundamento en el cual descansaría la prohibición de extender protección legal como marcas a aquellos bienes funcionales, no sería otro que el cautelar que no se afecte indebidamente la sana y efectiva competencia, permitiendo de esta manera que cualquier competidor esté facultado a copiar los elementos necesarios para a su vez estar en capacidad de competir adecuadamente en el mercado. Esta doctrina pues, está ligada con el concepto de “genericidad” en la medida que, por ejemplo, evitaría otorgar derechos exclusivos sobre un olor que es frecuentemente utilizado para fabricar un determinado producto.

Más allá de que alguien esté o no de acuerdo con el registro de marcas olfativas, lo cierto es que en doctrina así como en diversas jurisdicciones, se sigue discutiendo sobre si esta variante de marcas debe o no gozar de protección por parte de la Ley. Muchos alegan que los olores no son tomados en cuenta por el consumidor promedio para realizar sus compras o para identificar a un determinado producto, y que además no puede hablarse de distintividad de marcas olfativas strictu sensu. Otros indican, no sin algo de razón también, que el público consumidor debería tener acceso al olor del producto antes de decidir si lo adquiere o no, pues sólo teniendo acceso al olor podría distinguirlo de otros parecidos que también son ofertados en el mercado (de más está agregar, que si el consumidor adquiere un producto específico sin tener la posibilidad de distinguirlo por su olor, entonces la marca olfativa perdería su razón de ser así como su carácter distintivo, razón por la cual no podría solicitar protección legal). Lo cierto es que más allá de la posición que cada quien quiera asumir, parece que el debate y futuro desarrollo de las marcas olfativas parece lejos de haberse acabado, y más bien podría estar recién empezando, y este debate continuará también abarcando a las marcas sonoras y tridimensionales sobre las cuales no está todo dicho.