

ANUARIO DE
**DERECHO
PRIVADO**

MONOGRAFÍAS

**MAESTRÍA
EN DERECHO
PRIVADO**

02

MARCELA CASTRO DE CIFUENTES
Directora

ANUARIO DE

DERECHO PRIVADO

02

ISSN 2665-2714

Para citar: <http://dx.doi.org/10.15425/2017.309>

Fecha de publicación: febrero de 2020

Ediciones Uniandes

Calle 19 N. 3-10 oficina 1401

Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: 3394949 ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30

de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica:

Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia.

Acreditación institucional de alta calidad 10 años:

Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.



Representación gráfica de las marcas olfativas en Colombia a la luz de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

VANESSA CURE VILLA*

DOI: dx.doi.org/10.15425/2017.310

SUMARIO

Introducción.

I. LA MARCA OLFATIVA – CONSIDERACIONES PRELIMINARES.– 1. Las marcas tradicionales y no tradicionales.– 2. Concepto y características de las marcas olfativas.

II. REGISTRABILIDAD DE LA MARCA OLFATIVA.– 1. Contexto del registro en el derecho comparado.– 1.1. Estados Unidos.– 1.2. Unión Europea. 1.3.– Otras jurisdicciones. 1.4.– Comunidad Andina de Naciones. – 2. Principales desafíos en Colombia.– 2.1. La representación gráfica como causal de rechazo de marcas olfativas por la SIC.– 2.1.1. La fórmula química.– 2.1.2. La descripción verbal.– 2.1.3. Depósito de una muestra.

III. COMPATIBILIDAD ENTRE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y LAS MARCAS DE OLOR.– 1. Propuestas – un paso más cerca al registro de marcas olfativas.– 1.1. Admisión de la descripción verbal como método de representación gráfica.– 1.2. Supresión del requisito “gráficamente” – métodos alternativos.

IV. CONCLUSIONES.– Referencias.

* Vanessa Cure Villa, abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de la empresa y estudiante de la Maestría en Derecho Privado de la misma universidad. Asociada de la firma Brigard Castro.

vc.cure223@uniandes.edu.co

Resumen. La presente investigación tiene por objeto analizar la compatibilidad del requisito de representación gráfica establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y la marca olfativa. Ello, en virtud de que, si bien dicho cuerpo normativo establece la posibilidad de registrar como marca los olores, también exige que estos sean susceptibles de representación gráfica. De esta manera, considerando la complejidad inherente al aroma, pretende definirse si, dados los atributos constitutivos de las marcas olfativas, así como sus disparidades con las marcas tradicionales, su registro será una realidad mediante un análisis más laxo de su representación gráfica o mediante la modificación de la norma comunitaria.

Palabras clave: Decisión 486, marcas no tradicionales, marcas olfativas, representación gráfica, consumidor.

Abstract. The purpose of this investigation is to analyze the compatibility of the graphic representation requirement established in article 134 of Decision 486 of 2000 and the olfactory Trademark. This, considering that, although this regulation establishes the possibility of registering odors as Trademarks, it also requires these signs to be susceptible of graphic representation. In this sense, bearing in mind the complexity inherent to scents, it aims to define whether, given the constitutive attributes of olfactory signs, as well as their disparities with traditional Trademarks, their registration would be a reality through a less rigorous analysis with respect to their graphic representation or through the modification of the communitarian norm.

Keywords: Decision 486, non-traditional Trademarks, olfactory Trademarks, graphic representation, consumer.

Introducción

Las marcas olfativas se encuentran contempladas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), que rige el régimen de propiedad industrial para Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Sobre el registro de este tipo de marcas, han surgido múltiples dificultades que han resultado, al menos en Colombia y demás países miembros de la CAN, en solicitudes de registro infructuosas y en análisis normativos poco deseables que han frustrado el espíritu mismo de la norma.

La Decisión 486 se refiere en el literal c) de su artículo 134 a las marcas olfativas. Sin embargo, dicha referencia se hace de manera somera, vaga e imprecisa, en tanto se limita a permitir el registro de olores, desconociendo que, por su naturaleza y esencia, podrían requerir de criterios especiales de registrabilidad o bien, de una interpretación más laxa de los mismos. A partir de una lectura ligera de la Decisión 486, parecería fácil determinar los criterios por seguir para registrar marcas olfativas. No obstante, dadas las disparidades y atributos constitutivos y naturales de las marcas olfativas, resultaría inviable adelantar un análisis análogo de registrabilidad en contraste con las marcas tradicionales. Ello, en la medida en que requisitos como la representación gráfica, entendidos en un sentido estricto, resultarían de imposible materialización.

El asunto de representación gráfica de las marcas olfativas demanda atención jurídica perentoria, puesto que un mercado como el actual, en donde cada vez más se usan nuevos métodos de comunicación como formas de aproximación al consumidor, se hace creciente la necesidad de definir la situación de incertidumbre que enfrentan las marcas olfativas, es decir, su ámbito jurídico de protección.

Con base en lo anterior, el problema del presente proyecto de investigación consiste en determinar si, ¿es posible registrar una marca olfativa en Colombia, obedeciendo el requisito de representación gráfica establecido en el artículo 134 de la Decisión 486? O, en virtud de su naturaleza, ¿debería el examinador procurar una interpretación más laxa de la norma?

La respuesta que se anticipa al problema planteado es que, con base en el comportamiento del derecho comparado, así como en las diferencias naturales entre las marcas tradicionales y las olfativas, caracterizadas estas últimas por la complejidad propia del aroma, sería posible registrar un olor obedeciendo al requisito de representación gráfica contenido en la Decisión 486, siempre y cuando dicho requisito de registrabilidad sea interpretado de forma menos restrictiva. Es decir,

debería procurarse una interpretación más laxa de aquel, adaptándolo a las características propias de los olores. De lo contrario, debería pensarse en otros mecanismos como, por ejemplo: la supresión del requisito de que dicha representación sea necesariamente gráfica.

Con base en lo anterior, el desarrollo de la presente investigación se efectuará en tres capítulos. En el primero de ellos, se expondrá la noción y ubicación de la marca olfativa en la Decisión 486. El segundo capítulo ahondará en el desarrollo de la marca olfativa en jurisdicciones foráneas y en la CAN. Por último, en el tercer capítulo se determinará si existe compatibilidad entre la representación gráfica y la noción de marca olfativa, para finalmente exponer soluciones que podrían zanjar la aparente dicotomía entre los conceptos.

I. La marca olfativa – consideraciones preliminares

La entrada en vigor de la Decisión 486, antecedida por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, significó un cambio importante y positivo para la Región, en tanto se definieron cuestiones conceptuales y procedimentales que hacía tiempo requerían un espacio en la normativa comunitaria¹.

La entrada en vigor de la Decisión 486 significó un avance importante para el tema de marcas olfativas, en tanto fue esta normativa la que dio entrada a este tipo de signos distintivos. Particularmente, fue el artículo 134 el que, a partir de una definición y descripción de los signos susceptibles de constituir marca, enlistó los olores como medios idóneos capaces de satisfacer las funciones inherentes a la marca.

En particular, el artículo 134 de la Decisión 486 introdujo los dos requisitos principales para que un signo sea considerado como marca – su función distintiva y su representación gráfica –, así como un listado taxativo sobre cuáles signos, cumpliéndose estas dos condiciones, pueden registrarse con esa calidad. Para efectos de este estudio, se centrará la atención en el literal c) del artículo 134, que incluye los olores dentro del grupo de signos susceptibles de constituir marca. Es precisamente este artículo el que ha generado polémica sobre los olores, ya que no es muy evidente que un olor, perceptible estrictamente por el olfato, pueda ser

1 Diego E. Corredor Beltrán, *Delitos contra la Propiedad Industrial*. (Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005), 64.

representado en forma gráfica, al menos de una manera convencional, como lo sería una palabra o una imagen.

En consecuencia, en párrafos venideros se analizará la compatibilidad entre la connotación de representación gráfica y la noción de marca olfativa, siendo la primera requisito esencial de la marca y la segunda, condición expresamente contemplada en la ley. En principio, se anticipa que justamente por su coexistencia en el artículo 134, estos dos conceptos deberían ser afines. Para ello, se hará primero una breve diferenciación entre las marcas tradicionales y no tradicionales, para luego dirigir el análisis a las marcas olfativas específicamente.

1. Marcas tradicionales y no tradicionales

A medida como han evolucionado las estrategias y tecnologías de la comunicación, mediante las cuales el oferente de un producto o servicio tiene un acercamiento real y directo con su consumidor, se ha hecho necesario el uso de mecanismos innovadores tendientes a diferenciar una marca de otra o bien, un empresario de sus competidores. El surgimiento de estos nuevos métodos de aproximación al consumidor es lo que ha generado la pronunciada división entre las marcas tradicionales y las no tradicionales. Antes de adentrarse en el concepto y particularidades de la marca olfativa, es importante señalar que esta se circunscribe en la categoría de marca no tradicional, que resulta evidente, se contrapone a la marca tradicional.

El concepto de marca originalmente pensado y concebido por la mayoría de las legislaciones en el Mundo se fundamenta en la imagen tradicional de marca, entendida esta como la forma típica y usual que utilizan los oferentes de productos y servicios dentro de un mercado de innovación infrecuente. En términos de Castro García, “el signo tradicional, que se expresa por medio de palabras, líneas o gráficos, se puede representar fácilmente a través de una descripción escrita acompañada eventualmente de dibujos o fotografías”².

En este orden de ideas, las marcas tradicionales son aquellos signos que no trascienden de la percepción visual simple de los consumidores, que se pueden plasmar con facilidad y que son frecuente y abiertamente reconocidas por un gran porcentaje de los regímenes de Propiedad Industrial en el Mundo.

2 Castro, Juan D. “Las marcas no tradicionales”. *Revista de propiedad inmaterial*. (Universidad Externado de Colombia, 2012): 299.

En términos reales, este tipo de marca es el que identifica la generalidad de los productos y servicios en el mercado, por ser el esquema clásico de presentación y porque su registro se obtiene con mayor facilidad. Las marcas tradicionales no suscitan mayor controversia, en tanto son signos propiamente enunciados en la ley y, a la vez, cuyas características les permiten representarse gráficamente mediante métodos clásicos y sencillos que no suponen una interpretación jurídica adicional.

Como antítesis a las tradicionales, las marcas no tradicionales, categoría en donde se encuentran las marcas olfativas, son aquellas que nacen como consecuencia de una sociedad de consumo moderna donde el consumidor atiende a nuevos e inusuales factores al momento de tomar una decisión de compra. Si bien, tradicionalmente las marcas se han mostrado en forma de palabras, imágenes, figuras, letras, cifras, símbolos o la combinación de todas ellas, hoy en día, las marcas aparecen en un contexto innovador que nace como respuesta al progreso tecnológico y comunicativo del mercado, el cual no puede ser desamparado por las normas de Propiedad Industrial.

Grosso modo, en contraposición con las marcas tradicionales, la marca no tradicional como bien la define Castro García, “es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales”³.

En virtud de las distintas características de estos signos atípicos, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), los ha clasificado según puedan o no, ser visualmente perceptibles. Entre los signos visibles, se encuentran las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, las marcas animadas y las marcas de posición. Por su parte, las marcas no visibles, como se puede anticipar, incluyen los sonidos, los olores, los sabores y las texturas⁴.

Al presente estudio le incumben las marcas no tradicionales no visibles, específicamente las olfativas, pues su protección es aquella que presenta mayores inconvenientes en virtud de requisitos de registrabilidad como la representación gráfica. Para que un signo sea tutelado, el régimen común de Propiedad Industrial no exige que sea visualmente perceptible. No obstante, mediante el requisito inflexible de representación gráfica, el registro de signos no visibles promueve controversias que no generan aquellos visualmente perceptibles.

3 *Ibíd.* 297.

4 “Standing Committee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications». (Ginebra: WIPO, 2006): 20.

2. Concepto y características de las marcas olfativas

El registro de marcas olfativas es quizás, el más complejo entre las marcas no tradicionales no visibles. Para entender el motivo que da lugar a tal aseveración, debe hacerse un recorrido por el concepto y características de este tipo de marcas.

Para comenzar, es importante recurrir al Diccionario de la Real Academia Española, según el cual, el olor es la “impresión que los efluvios producen en el olfato”, entendiendo olfato como el “sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas”. En este orden de ideas, el olor podría definirse como aquellas percepciones captadas por el sentido del olfato, provenientes de los seres u objetos que componen el entorno de cada persona.

Estudios psicológicos han demostrado que el aroma puede llegar a ser muy atractivo y generar mayor recordación que las palabras mismas. En efecto, se afirma que cuando los productos son perfumados (vs no), es más probable que los consumidores recuerden información sobre los mismos⁵.

En concreto, se ha encontrado que el recuerdo que mantienen los consumidores sobre los olores se sobrepone a la remembranza de la información o imágenes, tal como se explica a continuación:

Quando los investigadores estudian el recuerdo de, digamos, información verbal a lo largo del tiempo, típicamente encuentran que se produce un rápido olvido, con la más rápida disminución en la memoria produciéndose inmediatamente después del aprendizaje (Peterson y Peterson 1959). En comparación, estudios de reconocimiento del olor han demostrado que la capacidad de reconocer los olores previamente olidos decae muy poco con el tiempo, con reducciones mínimas en la precisión de reconocimiento de segundos (Engen et al. 1973) a meses después de la exposición (Engen y Ross 1973; Zucco, 2003). Engen y Ross (1973) encontraron que el reconocimiento del olor fue del 70% cuando se probó inmediatamente después de la exposición versus 65% después de transcurrido 1 año, en comparación con el reconocimiento de imágenes (Shepard, 1967), que fue del 99% cuando se midió inmediatamente después de la exposición versus 58% después de un retraso de 4 meses⁶.

5 Krishna, Aradhna, May O. Lwin, y Maureen Morrin. “Product Scent and Memory”. En: *Journal of Consumer Research* 37, n° 1 (2010): 57.

6 *Ibíd.* 58.

Con lo anterior en mente, y teniendo en cuenta el avance tecnológico y comunicativo que ha impactado directamente en los mecanismos de aproximación al consumidor, las marcas olfativas nacen como respuesta al estímulo y recordación que genera el olor, el cual ostenta tal grado de nivel distintivo, que es capaz de hacer que, al percibirlo, el adquiriente lo asocie con un producto, un servicio o con un empresario determinado. En este contexto, se encuentra entonces que:

Los signos o medios olfativos deben permitir a los consumidores identificar un producto en concreto y determinar su origen empresarial. En consecuencia, la posibilidad de usar cualquier aroma como marca dependerá de que quede demostrada la aptitud distintiva del signo y su disponibilidad respecto a otros derechos anteriores de terceros⁷.

La marca olfativa podría entonces, definirse como aquel signo distintivo que procura captar la atención del consumidor y, por consiguiente, que el mismo adquiera el bien ofertado guiado por el aroma, el cual debe gozar de aptitud distintiva intrínseca y extrínseca respecto del tipo de producto o servicio al cual se aplique. En este sentido, el carácter distintivo de una marca olfativa se determinará a partir de la capacidad para desprenderse del carácter genérico o habitual del olor y, a la vez, para diferenciarse de otros signos previamente registrados.

Para determinar, si una marca olfativa es intrínsecamente distintiva, el olor no puede predicarse como una característica propia, natural o funcional del producto que identifica. Por ejemplo: para identificar dulces mentolados, no podría registrarse como marca el olor a menta. Por otra parte, un olor será extrínsecamente distintivo cuando, mediante su representación gráfica, la cual pretende definir el alcance del derecho otorgado, pueda determinarse que no es confundible con una marca anterior. De ahí que la representación gráfica haya sido la principal limitación a la hora de registrar un olor como signo distintivo, pues, de ser esta imprecisa, no podría realizarse un cotejo marcario real.

En Colombia, existen diferentes intentos frustrados de solicitudes de marcas olfativas, en especial, porque los métodos empleados para representarlas gráficamente han sido considerados insuficientes por la Oficina de Marcas. En total, se cuentan cuatro solicitudes de marcas olfativas desde 2005 hasta 2017, de las cuales solo tres son útiles para el presente análisis.

7 Hernández, Mati. “Los nuevos productos y las marcas olfativas”. En: *Anuario Facultad de Derecho*. (Universidad de Alcalá, 2008): 443.

El primer caso se presentó el 17 de mayo de 2005 por Laboratorios Cero SAS, que solicitó el registro de una marca olfativa consistente en un olor a flores, rosas y violetas combinado con otras fragancias, para identificar cremas de la clase 3. En esta oportunidad, mediante la Resolución número 17152 del 4 de abril de 2009, el examinador consideró que la muestra cromatográfica aportada por el solicitante resultaría incomprensible para una persona normal y corriente, contradiciendo el principio de que la representación gráfica debe ser completa, fácilmente accesible e inteligible.

Más tarde, el 7 de abril de 2010, Empresas Públicas de Medellín ESP intentó registrar una marca de olor para distinguir servicios de la clase 35. Específicamente, solicitó un olor cítrico combinado con notas de jazmín, limón y hierbabuena para identificar servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina. El solicitante aportó la siguiente descripción para satisfacer el requisito de representación gráfica:

Compuesto	%
Ácido ciclopenten acetico. 3 oxo 2 pentil mentil ester	21,113
Limoneno	17,013
Dipropilenglicol monoetileter	14,398
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil	12,668
Linalil isobutirato	7,833
Octanal	6,826
Acido ciclopentaneacetico. 3 oxo 2 pentil metal ester	2,864
(7a isopropenil - 4,5 dietiloctahidroinden - 4 il) metanol	2,313
1,2 dihidrolinalol	2,203
3 buten 2 on 4 (2,6,6 trimetil - 1 ciclohexen - 1 il)	2,000
2 Butanol 3,3' oxybis	1,680
Dietiltalato	1,560
Tonalio	1,500
Acido benzene acetico. 2 fenil etil ester	0,861
7 octen 2 ol 2,6 dimetil	0,848
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil acetato	0,646
2,6 octadienal 3,7 dimetil	0,624
3 ciclohexen 1 carboxaldehido 3,4 dimetil	0,606
2 (4a.8 Dimetil - 6 oxo - 1.2.3.4.4a.5.8a octahidro naftalen - 2 il) propionaldehido	0,554
Mentol	0,516
1 H indene 2,3,3 a 4,7 a hexahidro 2,2,4,4,7,7 hexametil	0,485
α-isometil ionona	0,464
Hexanol	0,368
Trazas de impurezas irrelevantes en el análisis	0,057
Total	100,00

Gráfica 1. Fórmula Marca Bosque Fresco

Fuente: Resolución 1765 Superintendencia de Industria y Comercio, 2011

Mediante la Resolución 1765 del 26 de enero de 2011, el examinador consideró que el signo solicitado carecía de representación gráfica, porque la fórmula que se había presentado no era clara, inequívoca, completa, fácilmente accesible, duradera y objetiva, por lo cual los consumidores no podrían acceder o comprender con facilidad, por falta de conocimientos en la materia.

Más reciente, mediante la solicitud número SD2017/0012803, la Universidad Industrial de Santander solicitó el registro de una marca olfativa para amparar productos de la clase 5 y para tal efecto, aportó una descripción cromatográfica que fue considerada insuficiente por el examinador a cargo. Dado que, para la Oficina, la descripción cromatográfica no era lo suficientemente clara y precisa, emitió el Oficio 11675 del 9 de agosto de 2017, el cual no fue respondido por el solicitante y, en consecuencia, la solicitud fue declarada abandonada. Como consecuencia de la apelación del solicitante por indebida notificación del Oficio número 11675, el 27 de febrero de 2019 la SIC revocó la decisión que había declarado abandonada la solicitud, y devolvió el expediente a la división correspondiente. En la actualidad, la solicitud de encuentra en examen formal, por lo cual y con suerte, se espera que, en esta nueva oportunidad, la autoridad adopte una posición más práctica respecto de los métodos de representación gráfica, y desarrolle un criterio que se ajuste a la realidad y necesidad del mercado.

Como pudo notarse, la Decisión 486 incluye taxativamente la posibilidad de registrar olores como marca, la realidad es que, en la práctica, el análisis formal y sustancial efectuado por la Oficina de Marcas ha imposibilitado el registro de olores, mayormente, por no satisfacer el requisito de representación gráfica.

II. Registrabilidad de la marca olfativa

Luego de haberse contextualizado la posición conceptual y normativa que ostenta la marca olfativa dentro de la Decisión 486, en aras de resolver el problema de investigación planteado al inicio del texto, es importante analizar el desarrollo y crecimiento de este tipo de signos en distintas jurisdicciones alrededor del Mundo, para finalmente concluir sí en Colombia y, en general, en la CAN, la falta de registro de marcas de olor se ha debido a una interpretación exegética excesiva por parte de las autoridades competentes o, si por el contrario, el inconveniente emana del espíritu mismo de la norma comunitaria.

1 Contexto del registro en el derecho comparado

Para iniciar, se hará un recorrido por los casos valiosos que han servido de precedente y de los cuales han derivado múltiples decisiones de distintas autoridades marcarias en el ámbito internacional, para después centrarse en el proceso comunitario, específicamente, en Colombia.

Los casos exitosos de registro de marcas olfativas han sido sustancialmente mayores en el derecho comparado que en Colombia y demás miembros de la CAN, donde el número de registros se reduce a cero.

1.1. Estados Unidos

El Lanham Act, la Ley Lanham o Ley de Marcas de 1946 (estatuto legal federal de marcas en Estado Unidos), nació en un contexto de escepticismo marcario o “fobia al monopolio”, en el sentido de que se veía las marcas como un medio para crear poder monopólico en favor de su titular. Es decir, según los precursores de esta ideología, el sistema marcario reforzaba la demanda irracional del consumidor mediante la diferenciación artificial de productos, y erigía barreras de entrada para otros competidores⁸. Pese a todos los desafíos que supuso consolidar un sistema marcario, la promulgación de la Ley Lanham permitió construir en forma paulatina, la idea de marca como propiedad en la economía moderna de Estados Unidos.

Si bien, dentro de los aportes conceptuales de la Ley Lanham no se encuentran concebidas explícitamente las marcas no tradicionales, la noción de marca inmersa en este cuerpo normativo es lo suficientemente amplia como para permitir el registro de cualquier signo que tenga la potencialidad de cumplir con la función identificadora de calidad y origen.

En específico, la Ley Lanham, en el Título X de Construcción y Definiciones, expone que, “el término marca registrada incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos”. Así mismo, el Reporte del Senado que acompaña la Ley establece que “las enmiendas conservaron las palabras símbolo o dispositivo para no excluir el registro de colores, formas, sonidos o configuraciones donde funcionen como marcas”⁹.

8 Hansen, Hugh. *US Intellectual Property Law and Policy*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006): 85.

9 Arden, Thomas. *Protection of Nontraditional Mark*. (New York: International Trademark Association, 2000): 4.

Al respecto, la Corte Suprema en distintas decisiones ha confirmado la protección de marcas no tradicionales bajo la Ley Lanham, a saber: en el caso *Qualitex Co. V. Jacobson Productos Co., Inc.*, la máxima autoridad judicial, además de conceder una marca de color verde-dorado para toallitas de limpieza en seco, sentó su posición a favor respecto del registro de otras marcas no tradicionales. En concreto, argumentó que la historia legislativa de la revisión de la Ley de Marcas había demostrado que el Congreso nunca intentó excluir el registro de colores, formas, sonidos o configuraciones que sirvieran como marca. A juicio de la Corte, “es la capacidad de distinción de una marca – no su estado ontológico como color, forma, fragancia o palabra - lo que le permite cumplir con estos propósitos básicos”¹⁰.

Quizás, la declaración más importante de la Ley Lanham es la contenida en el Título I respecto de la Solicitud para Registro y Verificación, mediante la cual se establece que ninguna disposición contenida en esa norma podría impedir el registro de una marca que haya sido utilizada por el solicitante y que, como consecuencia de dicho uso, haya adquirido distintividad respecto de los productos o servicios protegidos en el comercio. Esto quiere decir, que cualquier marca, incluidas las olfativas, siempre que hayan adquirido significado secundario o distintividad adquirida como consecuencia de uso constante e ininterrumpido en el comercio, podrá ser registrada como marca.

Con lo anterior en mente, es claro que la normativa marcaria y la interpretación que se les haya dado, no han sido una limitante para registrar signos no tradicionales en Estados Unidos. El examinador, bajo una interpretación racional de la norma, ha considerado que una marca no tradicional, siempre que cumpla con el carácter distintivo, sea adquirido o inherente, podrá otorgársele el registro, como se verá a continuación.

El primero y más conocido caso acerca de esta tipología de signos en Estados Unidos, se remonta al intento de Celia Clarke de registrar la fragancia floral de plumaría aplicada sobre hilo de coser y bordar. Esta solicitud presentada el 18 de noviembre de 1988 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estado Unidos (USPTO), y tramitada bajo el Serial 73/758,429, fue denegada en primera instancia por el abogado examinador, bajo el argumento de que la fragancia solicitada era análoga a otras formas de ornamentación de productos, y no cumplía con su función indicadora de origen. El examinador también consideró que los olores placenteros y las

10 *Ibíd.* 6.

fragancias debían ser de libre acceso para los competidores, por lo cual y en virtud de su funcionalidad, no podría otorgarse su monopolio¹¹.

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB), decidió los méritos del caso, luego de que la solicitante apelara la decisión final del abogado examinador. En breve, la TTAB disintió de la postura del examinador, al no encontrar alguna razón por la cual una fragancia no fuese capaz de servir como marca para identificar un determinado tipo de producto. Concretamente, expuso:

Del expediente se desprende claramente que el solicitante es la única persona que ha comercializado hilos e hilos con una fragancia. Es decir, la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los productos del solicitante, sino que es más bien una característica proporcionada por el solicitante. Además, el solicitante ha enfatizado esta característica de sus productos en la publicidad, promoviendo la característica perfumada de sus productos. El solicitante ha demostrado que los clientes, distribuidores y distribuidores de sus hilos perfumados e hilos han llegado a reconocer al solicitante como la fuente de estos productos. Creemos que el solicitante ha presentado un caso *prima facie* de distintivo de su marca de fragancia¹².

De lo anterior se deduce que la Ley Lanham, pese a no incluir en su tenor la posibilidad de registrar olores como marca, no ha sido un impedimento para su concesión. De hecho, es posible afirmar que el registro de marcas olfativas en Estado Unidos es evidentemente procedente, en especial, si logra demostrarse que el olor, además de no ser una característica funcional o inherente en el producto o servicio, ha adquirido distintividad y, por ende, es reconocido y asociado por los consumidores a un producto y origen empresarial concreto.

Es claro que el caso Clarke abrió las puertas a otras compañías interesadas en identificar sus productos y servicios mediante olores, pues, a partir de la fecha, se encuentran diversas solicitudes que han conseguido su inscripción dentro del sistema registral de la USPTO. Si bien es cierto que el número de registros de marcas de olor no se aproxima ni medianamente al número de registros de otros tipos de marcas, el éxito de solicitudes es sin duda, porcentualmente más elevado que en otras jurisdicciones donde se aplica un criterio más estricto.

Por ejemplo: mediante Registro número 4, 618, 936 del 7 de octubre de 2014, Cellco Partnership DBA Verizon Wireless Bell Atlantic Mobile Systems LLC., obtuvo

11 United States Patent and Trademark Office 1990. IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE'S OSEWEZ.

12 *Ibíd.*

el registro de la marca olfativa consistente en el aroma de almizcle florido para servicios de venta de productos electrónicos y de comunicación. Como muestra del olor, el solicitante aportó un frasco de aceite aromático. No obstante, la marca fue negada en primera instancia porque en la opinión de la autoridad, era poco probable que los consumidores asociaran el olor solicitado a un servicio específico, por ser común que las tiendas usen aromas para crear un ambiente agradable. En respuesta a la acción oficial, el solicitante aportó pruebas tendientes a demostrar el uso anterior y consecuente reconocimiento del olor en el comercio. La USPTO, luego de valorar la evidencia presentada, concedió el registro de la solicitud que permanece vigente.

Más reciente, el 16 de junio de 2015, Grendene SA., una compañía brasilera fabricante de zapatos, logró registrar la marca de olor consistente en el aroma a chicle para sandalias y bolsas de sandalias en la clase 25. Para lograr el registro, el solicitante aportó una muestra física del producto. Sin embargo, la USPTO emitió acción oficial, al considerar que el olor solicitado no funcionaba como marca por no ser distintivo. En todo caso, la autoridad marcara dispuso que, si el solicitante consideraba que la marca había adquirido distintividad, pudiera presentar pruebas de dicha distintividad y, en consecuencia, obtener el registro correspondiente. Luego de presentar pruebas de uso que incluían, pero no se limitaban a extensión del uso de la marca en Estados Unidos y montos invertidos en publicidad de la marca solicitada, la USPTO concedió el registro 4,754,435 vigente hasta la fecha.

Aunado a los casos referenciados, en la base de datos de la USPTO, se encuentran registrados y vigentes algunos otros olores tales como el aroma de aceite de rosa para servicios de mercadeo y publicidad de la clase 35 (registro 3,849,102). El olor a menta por mezcla de salicilato de metilo altamente concentrado para distinguir parches medicados para aliviar molestias en los músculos en la clase 5 (registro 3,589,348); y los olores de uva, fresa y cereza aplicados sobre lubricantes para vehículos, todas a nombre de MANTEL, MIKE DBA MANHATTAN OIL¹³.

Un análisis de las causales de negación y posterior concesión de marcas olfativas en Estados Unidos permite concluir que la USPTO ha sido laxa en cuanto a la interpretación del concepto de marca inmerso en la Ley Lanham, así como a la evidencia requerida para demostrar que un olor es intrínsecamente capaz de funcionar como signo distintivo dentro del mercado. Lo anterior, considerando que según lo visto hasta aquí, para obtener el registro de una marca olfativa en Estados Unidos, bastaría con probar que el olor que se pretende registrar como marca no corresponda a una característica inherente o necesaria del producto o servicio al

13 Certificados de Registro 2,568,512, 2,596,156 y 2,463,044.

cual se aplique, que se haya estado usando en el mercado y que se haya invertido esfuerzos, por ejemplo: en publicidad, para que el potencial comprador logre asociar dicho olor exclusivamente al producto o servicios y a su origen.

En todo caso, no puede desconocerse que la no inclusión del requisito de representación gráfica en la Ley Lanham, permite que el espectro de discrecionalidad del examinador en cuanto a la descripción muestra o método usado por el solicitante para determinar el alcance de su derecho, sea más amplio.

1.2. Unión Europea

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), es una de las pocas autoridades que ha entendido que la normativa que concierne a la Propiedad Industrial no puede ser ajena a las nuevas tecnologías de mercado y, por ende, que sin modificarse su espíritu, debe ir adaptándose a los naciotes métodos utilizados por los distintos operadores del mercado, para maximizar el consumo de sus productos y servicios.

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que hace poco la EUIPO modificó su regulación marcaria, la Regulación (EC) 207/2009, con el objeto de optimizar el proceso de registro y abrir camino a marcas no tradicionales como las olfativas. Específicamente, la nueva Regulación (EC), 2015/2424 modificó el artículo 4, cuya aplicación entró en vigor el 1º de octubre de 2017, de la siguiente manera:

Signos que pueden constituir una marca de la Unión - Regulación (EC) 207/2009	Signos que pueden constituir una marca de la Unión - (EC) 2015/2424
<p>Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.</p>	<p>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, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; 2. ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (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.

Tabla 1. Contraste entre la Regulación (EC) 207/2009 y (EC) 2015/2424

Fuente: elaboración de la autora

Como puede observarse, la nueva definición de marca prescindió de la formalidad de la representación gráfica, sin dejar de exigir que la marca solicitada sea representada para efectos de que tanto el examinador como terceros en general, puedan conocer la extensión del derecho que se confiere. En pocas palabras, lo que realmente desapareció con la nueva normativa es la necesidad de plasmar gráficamente el signo pretendido, de modo que los métodos de representación de marcas cuya naturaleza no les permita ser vistas sobre un papel, sean mayores. Esto abre camino a que, por ejemplo: la muestra del olor aplicado sobre el producto sea suficiente para cumplir con el requisito de la norma.

Tomando como fuente normativa la Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 de la Unión Europea, en Alemania se realizó reforma interna a la Ley sobre la Protección de Marcas y Otros Signos (MaMoG), que entró en vigor el 14 de enero de 2019¹⁴. En breve, esta reforma implementa una serie de disposiciones que buscan modernizar el sistema de protección marcaria, entre las cuales se destaca la eliminación del requisito de que la representación de las marcas debe ser gráfica. Esta reforma resulta pertinente dentro un contexto globalizado de actualización de protección marcaria, donde el mercado demanda la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, incluyendo las de olor.

Adoptando el mismo camino, la Oficina Española de Patentes y Marcas introdujo cambios a su legislación marcaria interna la cual, igual que en Alemania, se originó en la Directiva UE 2015/2436. Los principales cambios adoptados responden a la visión aperturista que quiere aplicar la autoridad marcaria española a la Propiedad Industrial. Para la oficina, las nuevas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades que eran impensables en otros tiempos y a las que el derecho de marcas no puede ser escéptico. De ahí, que la nueva redacción del concepto de marca ya no exige una representación gráfica, sino una representación que permita determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección¹⁵.

Es claro que las recientes modificaciones son un avance importante en materia de registro de marcas no tradicionales en la Unión Europea, la cual seguramente, permitirá el registro de olores. En todo caso, para entender la trascendencia y razones que dieron lugar a dicha modificación, vale la pena retroceder y evaluar el razonamiento de la EUIPO en distintos casos en los cuales, estando vigente el

14 Information on the amendment of the European Union Trade Mark Directive. (German Patent and Trade Mark Office, 2019).

15 Oficina Española de Patentes y Marcas. “Principales Cambios que Introduce la Reforma de la Ley de Marcas”. En: *Marchamos* (2019): 69.

requisito de representación gráfica, era casi imposible darle cumplimiento, al menos en términos de aromas.

El primer caso relevante de mencionar es la solicitud de registro presentada por la sociedad Markgraaf B.V., el 11 de diciembre de 1996, consistente en el “olor a hierba recién cortada” para identificar pelotas de tenis de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. En esta ocasión, el Segundo Tribunal de Apelación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), conocida hoy como EUIPO, consideró que la descripción proporcionada por el solicitante era adecuada y cumplía con el requisito de representación gráfica¹⁶.

En particular y pese a que en primera instancia, el abogado examinador considerara que la descripción “olor de hierba recién cortada” no correspondía a la representación gráfica de la marca olfativa en sí misma y que la marca solicitada era de hecho, su simple descripción, la OAMI en su análisis como consecuencia de la apelación de la sociedad solicitante, estableció que “la descripción verbal sería un medio válido de representación gráfica de un olor, siempre y cuando dicho olor sea inmediatamente reconocido por la generalidad del público”¹⁷. Por lo tanto y dado que, para la autoridad, el “olor a hierba recién cortada” era distintivo y el público en general lo reconocería desde la experiencia, este fue reconocido como marca olfativa.

Dada la ligereza con la cual la OAMI tomó aparentemente, el concepto e interpretación de la presentación gráfica de las marcas, en la Sentencia del 12 de diciembre de 2002, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), y como consecuencia del recurso interpuesto por Ralf Sieckmann por habersele negado el registro de una marca olfativa para identificar servicios de las clases 35, 41 y 42, reforzó la interpretación del requisito de representación gráfica.

Entre otros aspectos, el principal reto que debió enfrentar el TJE fue resolver qué debía entenderse por representación gráfica dentro del contexto de marcas olfativas. Con respecto de las distintas formas de representar gráficamente un olor, el TJE consideró, por una parte, que la fórmula química no representaba el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, por lo cual no resulta suficientemente clara y precisa¹⁸. Por otra parte, en términos del TJE (2002),

16 Solicitud Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing ‘olor a hierba recién cortada’. Caso 428870. Segundo Tribunal de Apelación. (Oficina Armonización Mercado Interior, 1999): 683.

17 Martínez, Ángel. “Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca”. En *Actualidad Jurídica Aranzadi* (2005): 12.

18 Sieckmann vs Deutsches Patent - und Markenamt. C-273/00. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2002): 11.

“la descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva”¹⁹.

Del mismo modo, en relación con el depósito de una muestra de olor, el TJE señaló que esta tampoco constituye una representación gráfica, en tanto no es lo suficientemente estable ni duradera²⁰. Entonces, el TJE (2002), concluyó en esta oportunidad, que “en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos”²¹.

El precedente que se sentó con el caso *Sieckmann* ha sido de tal trascendencia, que múltiples oficinas alrededor del Mundo, incluida la SIC, lo presentan como fundamento de su argumentación al momento de rechazar las distintas alternativas presentadas por solicitantes de marcas olfativas para dar a conocer el aroma que pretenden proteger.

A modo de ejemplo: la solicitud de la marca olfativa presentada el 26 de marzo de 1999 por Laboratoires France Parfum SA, consistente en el “olor a fresa madurada” para identificar productos de las clases 3, 16, 18 y 25 de la Clasificación de Niza. La solicitud, además de la descripción del olor a fresa madurada, fue acompañada por la imagen de una fresa en estado de maduración. En esta ocasión, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), desestimó la solicitud de marca, alegando que:

El olor a fresa es diferente de unas variedades a otras. En consecuencia, dado que la descripción ‘olor a fresa madura’ puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos, no es unívoca ni precisa y no permite eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado²².

En este sentido, la marca solicitada fue denegada, porque además de que la imagen aportada no añadía alguna información adicional respecto de la descripción verbal, esta última, siguiendo lo establecido por la OAMI en el caso *Sieckmann*, no era objetiva, clara ni precisa.

19 *Ibíd.*

20 *Ibíd.*

21 *Ibíd.*

22 Tribunal Primera Instancia Comunidades Europeas. Sala Tercera. (Sentencia T-305/04, 2005): 13.

No obstante lo anterior, el Tribunal estimó que “si el olor en cuestión admitiese una descripción verbal del mismo que sea clara y precisa, completa en sí mismo, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, la descripción verbal de dicho olor cumpliría con él requisito de representación gráfica”²³.

A pesar de que, como consecuencia de la posibilidad que abrió el Tribunal respecto de que una descripción clara, precisa y objetiva del olor podría considerarse como representación gráfica de este, esta idea volvió a desvanecerse con la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de diciembre de 2005 (asunto R 0445/20034), mediante la cual se denegó el registro del “olor a limón” para identificar suelas de zapatos y calzado, invocando nuevamente la sentencia Sieckmann, la cual había descartado por completo la descripción verbal como un medio idóneo para cumplir a cabalidad con el requisito en mención. Concretamente, la autoridad afirmó que “el criterio asentado en el caso el olor a hierba recién cortada -esto es, que la descripción verbal es un medio válido de representación gráfica de un olor si este es inequívoco- había quedado superado tras el caso Sieckmann”²⁴.

Como puede concluirse a partir del análisis jurisprudencial previo, la modificación introducida en la Regulación (EC) 2015/2424 fue el resultado de la imposibilidad de darle una interpretación amplia, consistente y uniforme al requisito de la representación gráfica en el transcurso de los años. Como se vio y teniendo en cuenta que en múltiples ocasiones, se consideró que técnicas como la fórmula química, el depósito de una muestra o una breve descripción del olor no son métodos idóneos que satisfagan este requisito y, considerando que no hubo margen de interpretación luego del caso *Sieckmann*, la única solución para superar este obstáculo, fue, no la eliminación de la representación del signo propiamente dicha, sino la exigibilidad de que esta fuese gráfica.

1.3. Otras jurisdicciones

La situación en otros países, como México, ha sido homogénea en el sentido de que la representación gráfica o bien, la visibilidad del signo como requisito de procedibilidad ha sido un obstáculo para el registro de olores.

23 Gómez, Esther. *La Situación Jurídica de la Perfumería de Equivalencia: Marca Olfativa, Derecho de Autor y Competencia Desleal*. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017): 75.

24 *Ibíd.* 77.

Antes de la reforma introducida en la Ley de Propiedad Industrial de México, que se publicó el 18 de mayo de 2018, el registro de marcas en ese país se limitaba solo a aquellos signos percibidos por la vista. Sin embargo, tal y como se presentó en la exposición de motivos de la Ley,

Algunos tipos de marcas han quedado rezagados por faltos de regulación, tal es el caso de las marcas de certificación, marcas olfativas y sonoras y, en otros casos, se requiere actualizar el procedimiento para su mejor utilización y protección, a efecto de brindar certeza jurídica en su otorgamiento y aprovechamiento²⁵.

A continuación, una comparación entre la antigua y nueva regulación, luego de la reforma ejecutada el año pasado:

Artículo 88 – Ley de Propiedad Industrial de México	Artículo 88 – Ley de Propiedad Industrial de México según la Reforma publicada el 18 de mayo de 2018
Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.	Se entiende por marca, todo signo <u>perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección</u> , que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Tabla 2. Contraste entre el artículo 88 antes y después de la reforma
Fuente: elaboración de la autora

Con la supresión del requisito de visibilidad, y la posibilidad que contempla la norma de representar la marca mediante cualquier medio idóneo que permita conocer con claridad el alcance de la protección, se abre la posibilidad a que la descripción del olor, una muestra de él u otra alternativa consecuencia del avance tecnológico, satisfagan el tenor de la norma.

Si bien es cierto que la norma mexicana nunca contempló la representación gráfica como requisito esencial para registrar una marca, es claro que el hecho de que la nueva norma admita cualquier forma de representación se hizo con la intención de evitar, tal y como ha sucedido en Colombia, una laguna acerca de qué debe entenderse y permitirse como representación gráfica.

25 Dávila, Jorge E. *Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación*. (2017): 2.

Como consecuencia de la nueva regulación, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), el 5 de febrero de 2019, concedió a Hasbro, INC., mediante Certificado número 1966698, el registro de la marca olfativa consistente en un olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeño acento de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo, aplicado a una pasta de modelar de juguete de la clase 28.

Esta concesión es un progreso significativo que marca el inicio de una etapa de adaptación de la norma de Propiedad Industrial mexicana a la demanda del comercio, convirtiéndose en un ejemplo universal de que la regulación en temas marcarios no puede resistirse a progresar con el mercado y sus avances tecnológicos.

Por otra parte, en otros países como Australia, si bien es cierto que la norma aplicable, esto es, la Ley de Marcas número 119 de 1995, contempla como causal de negación la imposibilidad de representar gráficamente una marca, E-Concierge Australia Pty Ltd., logró obtener el registro del olor a “eucalipto radita” para identificar tees de golf en la clase 28. La marca se encuentra vigente hasta el 20 de mayo de 2028, lo cual demuestra que, en contraposición con países como Colombia, existen jurisdicciones que, aun exigiendo el requisito de representación gráfica, han logrado adecuar dicho requerimiento a las técnicas que existen para representar los olores, entendiendo que la interpretación de representación gráfica no puede ser equiparable en aromas y signos tradicionales e incluso, en olores y marcas no tradicionales visibles.

Por otra parte, en Argentina, el artículo 1° de la Ley de marcas 22.362 de 1980, dispone que podrá registrarse como marcas:

Una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Como se deduce de la norma, si bien no se permite explícitamente el registro de marcas odoríficas, al permitir la procedencia de cualquier signo que goce de capacidad distintiva, se deja abierta la posibilidad de que al cumplir con los requisitos de distintividad que se predicen de cualquier signo, un olor pueda ser registrado, especialmente, considerando que la representación gráfica no es un requisito de procedencia del registro de marcas.

Uno de los primeros intentos por proteger olores en Argentina, se presentó el 17 de noviembre de 1997 por la compañía francesa L’Oreal, que solicitó la protección de los aromas a damasco, cereza, sandía, banano-melón, uva y cereza-frambuesa aplicados sobre sus envases de loción para el cabello en la clase 3. Las solicitudes de L’Oreal recibieron oposición por parte de Antiall SA, que fundamentó su objeción en que los olores solicitados no constituían marca y, en consecuencia, no eran distintivos. El 17 de junio de 2004, el Tribunal Nacional en lo Civil y Comercial de Argentina analizó los méritos del caso y concluyó que los aromas solicitados, tal como se aplicaban al empaquetado del producto, constituían marca porque cumplían con el requisito de carácter distintivo según lo previsto en el artículo 134 de la Ley 22.362 de 1980²⁶.

En su análisis de las pretensiones alzadas por el opositor, el fallador citó la interpretación del doctrinante argentino Jorge Otamendi respecto de los olores, quien considera que el solicitante de un olor:

Deberá describir con la mayor exactitud posible cuál es el aroma sobre el que pretende privilegio. Puede hacerlo simplemente describiendo el objeto cuyo olor ha de ser reproducido, o bien indicando cuáles son los componentes químicos del producto que, impregnado al envase o envoltorio, producirá el olor en cuestión²⁷.

En términos más específicos, la oposición presentada por Antiall SA, fue desmeritada puesto que guiado por la decisión adoptada en el caso de “olor a hierba recién cortada” y en análisis realizado por Jorge Otamendi, el fallador consideró que “la percepción olfativa es absolutamente subjetiva, y la protección efectiva del derecho (registro de marca) se lograría siempre que el Registrador adopte acciones efectivas y suficientes”²⁸.

En este sentido, exento de objeciones de terceros, el asunto pasó a la atención de la División de Registro de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que concedió las marcas olfativas, fundamentada en las descripciones aportadas por L’Oreal de las la fragancias solicitadas, las cuales incluían sus nombres científicos y extractos de donde se derivaron los aromas reivindicados, así como las muestras correspondientes de los envases de loción en cuestión²⁹.

26 *Coloquios conjuntos OMC-OMPI para profesores de derecho de Propiedad Intelectual*. (Ginebra: World Trade Organization - Intellectual Property Division, 2010): 7.

27 Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: LexisNexis Abeledo Perrot, 2003, 61.

28 *Coloquios conjuntos OMC-OMPI para profesores de derecho de Propiedad Intelectual*. (Ginebra: World Trade Organization - Intellectual Property Division, 2010): 9.

29 *Íbid.* 10.

1.4. Comunidad Andina de Naciones

En relación con las marcas olfativas, los países miembros de la CAN, con excepción de Colombia, son un caso atípico en el derecho comparado. Si bien es cierto que la normativa comunitaria, la Decisión 486, permite expresamente registrar olores como marca, a partir de una investigación de campo, fue posible concluir que en Bolivia, Ecuador y Perú no se ha desatado mayor controversia sobre el registro de este tipo de signos, porque la iniciativa empresarial en este ámbito ha sido nula en estos países. Es decir, aparte de las decisiones de la SIC, no es posible analizar el alcance que le han dado las oficinas de marcas en la CAN al literal c) del artículo 134 de la Decisión 486, pues ninguna se ha visto en la necesidad de inmiscuirse en el tema, en virtud de la falta de peticiones de protección de olores como marcas.

En términos de registro de olores, lo más cercano a una iniciativa se encuentra en Perú donde, no obstante, la falta de solicitudes de marcas olfativas, se infiere el ánimo del Gobierno peruano de avanzar y adaptar las normas de propiedad industrial a las nuevas tecnologías y dinamismo del mercado, en virtud de la adhesión de este país al Tratado de Singapur, el 24 de septiembre de 2018. Con esta adhesión, se demuestra la voluntad inequívoca de dinamizar los procedimientos registrales, incentivar a los empresarios con mayor seguridad jurídica, y abrir campo al registro de nuevos tipos de marcas.

Es preciso mencionar que el numeral 10) de la Regla 3 del Tratado de Singapur dispone que cuando una marca consista en un signo no visible que no sea una marca sonora, “una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”. Lo anterior se traduce en que:

Sin establecer la obligación internacional de registrar y proteger las marcas no tradicionales, el Tratado establece un marco multilateral para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de color y de posición, y las marcas que consistan en signos no visibles³⁰.

La anterior disposición se complementa con el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, porque abre la posibilidad de que la Oficina de Marcas de Perú tenga

30 Höpferger, Marcus. “Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur”. En *Revista de la OMPI* Número 1 (2009): 28.

un margen de interpretación más amplio respecto de la representación gráfica de las marcas de olor. Ello, considerando que, a falta de profundidad de la normativa comunitaria en relación con la representación gráfica de los olores, este se convierte en el único instrumento que trata sobre la posibilidad de satisfacer el requisito en análisis mediante el uso de uno o varios de los mecanismos desarrollados por la costumbre para estos efectos.

En vista de la escasez jurisprudencial respecto de la procedencia de olores como marca, el único país miembro de la CAN que sirve como referente para estudiar el tratamiento que se le ha dado a la norma comunitaria es Colombia. Con fundamento en lo anterior, se procederá a examinar más a fondo la situación de la marca olfativa en Colombia, a partir de los desafíos que ha debido enfrentar en este país, para concluir, de acuerdo con el comportamiento de las oficinas de marcas en el derecho comparado, con las posibles soluciones que permitan satisfacer el espíritu de la norma, es decir, registrar olores como marca.

2. Principales desafíos prácticos en Colombia

Es claro que la representación gráfica ha sido el principal impedimento para que los olores logren ser registrados como marcas en Colombia. El problema principal radica en que se ha dado un trato indiferenciado a las marcas tradicionales y no tradicionales, pretendiendo que estas últimas se plasmen de manera análoga a las usualmente conocidas. En consecuencia, es importante determinar cuál es realmente el objetivo de representar gráficamente una marca, de tal manera que se pueda concretar, si los distintos métodos provistos para representar un olor cumplirían con dicho cometido.

2.1. La representación gráfica

La representación gráfica ha sido definida por la doctrina como “un requisito formal que permite la publicación y el archivo de las marcas que se soliciten en las Oficinas de Propiedad Industrial”³¹.

En este sentido, la representación gráfica es un mecanismo pensado para que tanto la autoridad marcaria de cada país como el consumidor, conozcan con

31 Pachón, Manuel, y Zoraida Sánchez. *El Régimen andino de la propiedad industrial Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*. (Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995): 200.

claridad y precisión el alcance de la protección derivada del registro marcario. Es decir, que este requisito no es más que una condición técnica o procesal para el registro³².

En conclusión, el principal y más puro propósito de la representación gráfica es conocer y dar a conocer el alcance del derecho del signo que se concede y que ello quede expuesto y conste en el sistema registral de cada oficina de marcas, de tal forma que el mismo titular y terceros conozcan los límites respecto del uso y reproducción del signo registrado. Para dar cumplimiento a esta formalidad, puede usarse palabras, figuras, signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva³³. En relación con este tema, el TJCA, citando al profesor José Manuel Otero, determinó:

El requisito de que el signo sea ‘susceptible de representación gráfica’, no parece ‘que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de ‘registrar’ el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas’ (...) Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que solo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos ‘medios’ es el de ‘registrarlos’ u hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su ‘registrabilidad’ no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos ‘medios como verdaderas marcas’³⁴.

De esta manera, se colige que la registrabilidad de las marcas olfativas está sujeta no a un tema conceptual, porque es claro que las mismas tienen la aptitud de individualizar prestaciones en el mercado y, de ahí, su presencia en la Decisión 486, sino a un tema meramente material, pues no ha podido unificarse, o bien

32 Zhan, Qian. “The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention”. En *World Trade Review* (2017): 139.

33 Pachón, Manuel, y Zoraida Sánchez. *El Régimen andino de la propiedad industrial Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, 1995.

34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-96 (1997): 12.

aceptarse alguno de los mecanismos alternativos desarrollados para cumplir con el requisito de representación gráfica.

Entonces, bajo el entendido de que el requisito de representación gráfica tiene como fuente la necesidad de que el signo pretendido figure y se halle inscrito ante la autoridad correspondiente, es exagerado su análisis exegético. De ahí nace entonces, la pertinencia de estudiar los argumentos que usa la SIC para desestimar las pocas solicitudes de marcas olfativas que se han presentado en la CAN.

2.2. La representación gráfica como causal de rechazo de marcas olfativas por la SIC

Un análisis sobre las solicitudes de marcas olfativas presentadas ante la SIC, llevan a la conclusión de que siguiendo lineamientos internacionales, como es el caso *Sieckmann*, la autoridad nacional, adoptando una posición cómoda, se inclina por la visión más radical de representación gráfica, la cual tiende a restringir el concepto, limitando los métodos alternos para cumplir con el requisito y supeditándolo a los avances tecnológicos. De hecho, todas las solicitudes tendientes a proteger los olores como marca han sido fallidas primariamente, por su supuesta falta de “claridad”, “objetividad” y consecuente falta de distintividad.

A continuación, la descripción y consideraciones de la SIC sobre los más conocidos medios alternativos desarrollados y adoptados por la costumbre para cumplir con el requisito de representación gráfica de una marca:

2.2.1 La fórmula química

Antes de analizar el tratamiento que se le ha dado a la fórmula química como mecanismo para satisfacer el requisito de representación gráfica de los olores, es importante conocer su significado. La fórmula química “representa un compuesto o una molécula, un peso molecular, un mol o un número de Avogadro de moléculas”³⁵. En palabras sencillas, las fórmulas representan las proporciones de átomos que contienen las moléculas que conforman determinada sustancia.

De lo anterior se desprende que la fórmula química no corresponde entonces a la escritura propia de un olor, sino de una sustancia. Es natural que la sustancia expresada mediante la fórmula química habrá de generar un olor y sin embargo,

35 Chaverri, Guillermo. *Fundamentos de Química*. (San José: Universidad Estatal a Distancia, 1992): 183.

esto no quiere decir que esta representación corresponda al olor, sino que realmente exterioriza la composición de la sustancia de donde emana.

Entonces, si bien una de las soluciones previstas para representar gráficamente un olor es la provisión de la fórmula química del mismo, como se acaba de ver, la crítica principal que se ha suscitado sobre esta alternativa es que la fórmula química no describe el olor de la sustancia, sino que describe la misma sustancia. Además, en reiteradas ocasiones y siguiendo el criterio establecido en el caso *Sieckmann*, se ha considerado que la fórmula química no es clara ni precisa y muy pocas personas podrían interpretar una fragancia a partir de la fórmula química.

Al respecto, vale la pena anotar que el reproche sobre la fórmula química es válido, porque como ya se dijo, si el fin de la representación gráfica es hacer constar los signos en las oficinas de marcas para que la misma autoridad marcaría y terceros conozcan el alcance del derecho protegido, se encuentra que por sí sola, esta alternativa no satisface la representación gráfica.

Dentro del proceso de solicitud de la marca olfativa para identificar servicios de la clase 35 solicitada por Empresas Públicas de Medellín ESP, la SIC sentó una posición clara respecto de la fórmula química de la sustancia, así:

La marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que, la fórmula química no representa el olor de la sustancia, es decir el producto, generándose así una incongruencia pues de solicitarse la fórmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto específico compuesto por químicos y determinadas cantidades de componentes y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana³⁶.

Con fundamento en lo anterior, debe concluirse que tal y como lo ha concluido la SIC, la fórmula química no puede considerarse como una representación gráfica de los olores. Al menos, por sí sola, no sería suficiente para cumplir el propósito previsto por el requisito de representación gráfica.

2.2.2. La descripción verbal

La descripción verbal ha sido el método adoptado por la mayoría de las oficinas en el derecho comparado. Como se vio, es el medio acogido por excelencia por la USPTO, por la oficina de marcas de Australia, y recientemente, por el IMPI de México.

36 Superintendencia de Industria y Comercio. *Resolución 90525*, 3.

Como su nombre lo indica, la descripción verbal del olor no es más que una representación de su percepción por medio de palabras, con la cual se brinda información sobre sus características y se asocia con la fragancia conocida de un objeto o cuerpo.

La SIC, al igual que con otros métodos de representación, ha sido reticente en relación con la descripción verbal porque en su criterio y al menos en las solicitudes estudiadas, no ha sido lo suficiente clara y precisa. Concretamente, dentro de la misma solicitud presentada por Empresas Públicas de Medellín ESP, la autoridad se expresó en los siguientes términos:

La descripción aportada por el solicitante en su respuesta al Oficio de Requerimiento No. 26 del 13 de enero de 2015, no resulta ser lo suficientemente objetiva, inteligible, clara y precisa para permitir identificar el olor objeto de protección y, por lo tanto, no cuenta con capacidad distintividad intrínseca ni extrínseca que permitan identificar un servicio específico y asociarlo con un determinado origen empresarial. La carencia de objetividad se evidencia debido a que la descripción aludida genera una serie de ambigüedades e indeterminaciones respecto a la fragancia que se pretende registrar. A ciencia cierta, no es posible determinar de una manera inequívoca cuál es el olor compuesto que se constituye a partir de la fusión de los aromas cítricos, con el jazmín, el limón, el eucalipto, la menta y el limoncillo³⁷.

Si bien es cierto que en esa ocasión, Empresas Públicas de Medellín ESP, se valió de términos poco precisos para describir el olor pretendido, haciendo alegoría a “un ambiente campestre” y a “elementos de naturaleza pura y viva”, no puede desmentirse que mediante una descripción concreta, clara y asociada a cuerpos reales y determinados, como lo sería el “olor a durazno-limón”, podría cumplirse con el cometido de la representación gráfica al cual se ha estado haciendo referencia en este estudio.

A modo de ejemplo: se encuentra que mediante la descripción “olor a durazno-limón” para identificar cuadernos de la clase 16, tanto la oficina de marcas como terceros sabrían que este olor, independiente de los matices o variaciones que pueda representar para una persona u otra, no puede ser apropiado o usado por algún otro tercero para identificar un tipo de producto específico.

Se tiene entonces, que la descripción verbal funcionaría incluso, para determinar la confundibilidad entre dos olores, puesto que tal y como sucede con las

37 Superintendencia de Industria y comercio. *Resolución 90525*, 7.

palabras, al ser limitados los dibujos o los colores, la comparación debe hacerse con base en la conjunción de las similitudes entre el olor, el color o la palabra y el producto o servicio al cual se aplique. Así, por ejemplo: se consideraría que dos olores son similarmente confundibles, cuando además de ser esencias idénticas o muy similares (según descripción), se aplican sobre productos o servicios relacionados competitivamente.

En conclusión, la descripción verbal, sujeta a criterios de objetividad, concreción y precisión, es el método más idóneo para representar gráficamente un olor. En todo caso, debe tenerse claro que el criterio de claridad, objetividad y precisión establecido por la SIC, no podría cumplirse incluso, si el solicitante presentase una descripción concreta, cierta y determinada, porque según lo visto, para la autoridad ninguna descripción lograría representar gráficamente un olor. Estos criterios son entonces, una barrera para reafirmar su posición en donde el olor no puede ser representado gráficamente.

2.2.3. El depósito de una muestra

El depósito de muestras, es decir, la provisión por parte del solicitante del producto identificable impregnado del olor que se quiere amparar es otro de los mecanismos pensados y aceptados en jurisdicciones foráneas para satisfacer el requisito de representación gráfica.

En forma homogénea a los métodos hasta aquí reseñados y en relación con el depósito de una muestra del producto, la Oficina de Marcas consideró inconveniente aceptar su admisión, en virtud de la falta de claridad y precisión del olor por factores como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes³⁸.

Recogiendo todo lo antes dicho, la SIC ha dispuesto que el requisito de representación gráfica de los olores:

- a) debe ser 'precisa' a fin de definir la marca y de determinar el alcance de la protección;
- b) debe ser 'clara' tanto para las autoridades como para el público;
- c) debe ser 'completa, fácilmente accesible e inteligible' en el registro; debe ser 'duradera' a lo largo del periodo de vigencia del registro y
- e) debe ser 'objetiva' a fin de evitar cualquier duda de identificación del signo³⁹.

38 *Íbid. Resolución 90525.*

39 *Íbid.*

De lo anterior se deduce que más allá de la volatilidad del olor con el paso del tiempo, surgen varios inconvenientes en relación con el depósito de una muestra. El primero de ellos es que la muestra desconocería el propósito de la representación gráfica en términos de constancia e inscripción ante terceros. Es decir, terceros desconocerían el alcance del derecho protegido, en tanto la muestra física estaría en custodia de la oficina de marcas e imposibilitándose su acceso.

El segundo inconveniente se halla en lo que respecta de la marca de servicios. Como es natural, al ser los servicios intangibles e imperceptibles, el depósito de una muestra no es un mecanismo que se pueda utilizar para ellos. Sería entonces desgastante e inseguro jurídicamente, no estandarizar los métodos aceptados para representar en forma gráfica un olor, en el sentido de que se segregaría según el tipo de marca, de productos o de servicios.

Por lo anterior, se insiste en que la descripción clara, concreta, precisa y objetiva del olor cuya protección se pretende, es el medio tradicional indicado para representar un olor, puesto que, si el fin más puro de la representación gráfica es que la protección otorgada sea conocida, esta debe ser de fácil entendimiento y acceso para todo el público. De tal manera que tanto la fórmula química como el depósito de una muestra podrían ser mecanismos complementarios que refuercen la descripción del olor. Estos servirían, por ejemplo: para facilitar la tarea de cotejo de los examinadores en el caso de similitud.

Lo cierto es que aun, considerando todo lo antecedente, es decir, la posibilidad latente de que una descripción verbal por sí sola o complementada con otros mecanismos pueda satisfacer el requisito de representación gráfica, la SIC ha sido clara al establecer que:

Un signo que en sí mismo no permite su percepción visual puede constituirse como marca, siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de la representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de las anteriores posibilidades⁴⁰.

40 *Íbid.* Dirección de Signos Distintivos. Caso 1039538. *Resolución 1765*, 2011, 3.

III. Compatibilidad entre la representación gráfica y las marcas de olor

Con todo lo hasta aquí visto, es posible colegir que la representación gráfica y los olores no son conceptos excluyentes entre sí, lo cual justifica su coexistencia en el artículo 134 de la Decisión 486. Esto se debe principalmente a que el propósito natural de la representación gráfica, como se vio, es satisfacer una mera formalidad, que puede verse satisfecha mediante métodos de representación como la descripción clara, concreta, precisa y objetiva del olor que se pretende. Ahora, ello requeriría, por supuesto, que los estándares de claridad, precisión y objetividad aplicados por el examinador no sobrepasaran lo objetivamente razonable.

De lo expuesto resulta que, es posible registrar una marca olfativa obedeciendo el requisito de representación gráfica, siempre que el examinador desvincule la concepción de representación gráfica de un olor de la representación gráfica de marcas cuya naturaleza les permite ser plasmadas sin mayor inconveniente. Esta posibilidad se evidenció, por ejemplo: en Australia, donde pese a la existencia de este requisito, hay una marca olfativa registrada.

De hecho, el mismo TJCA, consciente de esta realidad, ha aceptado el carácter diferenciador de nuevos signos distintivos, abriendo espacio para que la interpretación de su representación gráfica pueda ser más laxa:

El criterio de representación gráfica no es obligatorio según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). En este sentido, por ejemplo, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas ya citado, proporciona modalidades de representación de nuevos tipos de marcas en solicitudes de registro, que pueden incluir reproducciones alternativas a las gráficas o fotográficas⁴¹.

De esta manera, se encuentra que la SIC no puede ser ajena a la realidad del mercado y, mucho menos, debería diluir la compatibilidad que la misma norma sienta respecto de la representación gráfica y los olores, fundada en aspectos meramente materiales como lo es una acepción restrictiva de la representación gráfica, tal y como lo afirma Otamendi:

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015. Caso: 15-114096-0-0. (Solicitud de marca Textura superficie Old Parr, 2015): 21.

Esta acepción restrictiva impedirá obtener derecho sobre lo que ha de funcionar verdaderamente como signo distintivo, y permitirá una más fácil tarea al pirata que copiará, como siempre sucede, lo que tiene éxito. Por ello me inclino por una interpretación amplia que favorecerá la competencia leal⁴².

En todo caso, la experiencia en Colombia y en otras jurisdicciones como la Unión Europea, indican que es realmente utópico pretender que la postura exegética y temerosa que ha adoptado el examinador frente a la posibilidad de ampliar el concepto de representación gráfica evolucione, al menos en un futuro cercano. Por ello, si bien no existe incompatibilidad real y tangible entre la representación gráfica y los olores, si existe disparidad entre la postura prohijada por el examinador y la finalidad misma del requisito de representación gráfica. En consecuencia, en vista de que el derecho comparado ha demostrado que, los países donde se ha logrado el registro de olores prescinden total o parcialmente del requisito de representación gráfica, se encuentra que el registro de este tipo de marcas será ilusorio bajo la Decisión 486, hasta tanto se elimine, al menos, la condición de que la representación deba ser necesariamente gráfica.

1 Propuestas – Un paso más cerca al registro de marcas olfativas

Siendo clara la necesidad de adoptar medidas que logren concretarse en el registro de marcas olfativas, se procederá a formular propuestas, unas menos utópicas que otras, que podrían terminar con las dificultades actuales. Estas propuestas son el resultado del contraste de lo hasta aquí estudiado, es decir, los pronunciamientos de la SIC acerca del registro de olores, los mecanismos usados en el derecho comparado, así como el propósito inherente en la representación gráfica.

1.1. Admisión de la descripción verbal como método de representación gráfica

La primera y más incierta solución es desprenderse de la interpretación exegética que se le ha dado al requisito de representación gráfica. Sin embargo, como se

42 Otamendi. *Derecho de Marcas*. 2003.

mencionó, no es claro que, aun existiendo el requisito de que la presentación sea necesariamente gráfica, el examinador vaya a desprenderse de su postura.

Para entender que a la representación gráfica de un olor no puede dársele el mismo tratamiento que a un signo visualmente perceptible, el examinador debe apartarse de la literalidad del concepto y acogerse a la intención de la norma.

En este sentido, al existir una finalidad explícita de la Decisión 486 de permitir el registro de olores como marca, debe usarse una herramienta hermenéutica teleológica, en el sentido de descubrir que la intención del legislador no fue obstruir, mediante la representación gráfica, lo que el mismo texto permite. Debe entonces, seguirse el argumento teleológico el cual “estriba en la justificación de la atribución de un significado apegado a la finalidad del precepto, por entender que la norma es un medio para un fin”⁴³.

En este orden de ideas, entendiendo que la finalidad de la norma comunitaria es permitir el registro de marcas olfativas, la SIC debería colegir que el requisito de representación gráfica debe acogerse a la naturaleza propia de los olores y, por ende, debe aceptarse entonces, que sean representados mediante mecanismos que cumplan con la finalidad inherente de este requisito, que no es otro que determinar el objeto de la protección.

Como ya se expuso en el desarrollo del presente texto, entre los mecanismos admitidos en el derecho comparado, el más idóneo para obedecer la finalidad de constancia y transcripción de la marca en el registro de la autoridad marcaria, es la descripción verbal del olor, siempre y cuando esta sea concreta, clara y objetiva, de suerte que tanto el examinador como el público en general, conozcan las condiciones y alcance de la solicitud y eventual concesión.

Siendo así, la SIC debería entonces, flexibilizar la idea de descripción verbal, comprendiendo que su única limitación debería ser la ambigüedad de la descripción y no la descripción en sí misma.

1.2. Supresión “gráfica” del requisito – Métodos alternativos

Otra alternativa que, en todo caso, requeriría mayor atención y alteración de la norma, sería, tal y como lo hizo la EUIPO, eliminar, no el requisito de representación *per se*, sino el requerimiento de que dicha representación sea necesariamente gráfica. Así, se permitiría que el examinador se sintiera más cómodo al momento

43 Achondo, Víctor E. “Métodos de Interpretación Jurídica”. En *Quid Iuris*, (Chihuahua, 2012): 50.

de aceptar alguno de los mecanismos ya desarrollados para los olores, así como otros nuevos métodos proporcionados por el entorno digital. Es claro que el examinador nacional ha sido tímido al momento de ampliar el concepto clásico de representación gráfica, el cual ha sido interpretado desde su esfera más tradicional.

De esta forma, aunado a los métodos tradicionales, podrían vincularse mecanismos alternativos que no se limitan, pero incluyen el llamado *email aromático*⁴⁴ que, acompañado de provisión de tecnología por parte de la oficina de marcas, lograría cumplir el requisito de representación para efectos de publicidad, inscripción y alcance de la protección del olor correspondiente.

De ejecutarse la supresión de que la representación sea gráfica, la descripción verbal clara, precisa y objetiva, así como el *email aromático*, serían solo unas de las infinitas posibilidades que podrían satisfacer el requisito de representación y ponerle fin a la situación desafortunada de incertidumbre que cobija hoy por hoy a las marcas olfativas.

IV. Conclusiones

Considerando que los olores son también estímulos comerciales que funcionan como un medio de comunicación simplificada, mediante el cual los oferentes pueden presentar al público un producto o servicio, y este último tiene la potencialidad de asociarlos a un origen, no deberían existir aspectos meramente formales como la representación gráfica, que más allá de las prohibiciones normativas obstruyan su registro, máxime cuando el legislador previó que el olor desencadenaría un mecanismo de apego y distinción de producto y servicios, plasmándolo como un signo que podría constituir marca.

Un análisis desde el derecho comparado y el compartimento económico del mercado lleva a colegir que el dinamismo de la sociedad moderna requiere de nuevos métodos de atracción para ofrecer productos y servicios como los olores y, siendo estos el resultado del esfuerzo intelectual individual de particulares, deben salvaguardarse idénticamente como se hace con cualquier otro bien protegido por la propiedad industrial.

44 El email aromático es una tecnología que “consiste en un lenguaje informático (Software) acompañado de un periférico (Hardware) que se acopla al terminal de destino. El periférico contiene muestras de una paleta de olores, activándose los componentes base según las ordenes transmitidas por el lenguaje informático” (Balañá, 2006).

En este orden de ideas, considerando que, como se mostró a lo largo del texto, sería posible registrar una marca olfativa en Colombia obedeciendo al requisito de representación gráfica establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, en virtud de la compatibilidad conceptual entre esta última y las marcas olfativas, apearse a un formalismo, como lo es una interpretación exegética del concepto de representación gráfica, vulnera el espíritu mismo de la norma comunitaria, cuya disposición de proteger los olores como marca es clara.

De lo anterior se desprende que, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la incuestionable intención de la norma comunitaria de registrar olores como marca, deben aceptarse y aplicarse soluciones emanadas de distintas jurisdicciones alrededor del mundo, entre las que se destacan: (i) una interpretación teleológica de la noción de representación gráfica por parte del examinador, permitiendo métodos como la descripción clara, precisa y objetiva de olor o, (ii) la supresión de la condición de que dicha representación sea necesariamente gráfica, de modo que se abra lugar a nuevos mecanismos de representación.

Referencias

Doctrina

Achondo, Víctor E. «Métodos de Interpretación Jurídica». *Quid Iuris*. Chihuahua (2012).

Arden, Thomas. *Protection of Nontraditional Marks*. New York: International Trademark Association, 2000.

Balañá, Sergio. «El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa?» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Manuel Botana Agra y José A. Gómez Segade, 18-58. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2006.

Barrios, Daniel. «Las marcas olfativas en Colombia». *Revista La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia (2017).

Bertone, Luis E., y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de marcas*. Vol. 1. Buenos Aires: Heliasta, 2008.

Cámara de Comercio Colombo Americana. «Causales de irregistrabilidad». *Lecciones de derecho marcario*. Helena Camargo Willianson. Bogotá: Universidad del Rosario, 2010.

Castro, Juan David. «Las marcas no tradicionales». *Revista de la Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia (2012).

Chaverri, Guillermo. *Fundamentos de Química*. 3 ed. San José: Universidad Estatal a Distancia, 1992.

Compton, Amanda. «Acquiring a Flavor for Trademarks: There's no common tastes in the world» *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 8, n° 3. Northwestern University School (2011).

Corredor, Diego E. *Delitos contra la Propiedad Industrial*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005.

Dávila, Jorge E. *Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación*. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3654009_20171220_1513786959.pdf

Delegatura para la Propiedad Industrial. *Resolución 17152*. 0547635, 4 de abril de 2009.

Fernández, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001.

Friedrich-Karl Beier, Arnold Reimer. «Preparatory study for the establishment of a uniform international trademark definition» (s.f.).

Giraldo, Julián A. *El Régimen marcario y su procedimiento*. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1998.

Gómez, Esther. *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

Guastini, Riccardo. *Estudios sobre la interpretación jurídica*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

Hansen, Hugh. *US Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006.

Hernández, Mati. «Los nuevos productos y las marcas olfativas». En *Anuario de la Facultad de Derecho*. Universidad de Alcalá de Henares (2008).

Höpferger, Marcus. «Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur». En *Revista de la OMPI* Número 1 (2009).

Indacochea, Juan M. «Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas». En *Ius Inter Gentes* 11 (2011).

Krishna, Aradhna, May O. Lwin, y Maureen Morrin. «Product Scent and Memory». En *Journal of Consumer Research* 37, n° 1 (2010).

Liévano, José D. «Aproximación a las marcas no tradicionales». *Revista de Derecho Privado*. Bogotá: Universidad de los Andes (2011).

Maraví Alfredo. «Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos» En *Revista de Derecho*. Pontificia Universidad Católica de Perú (2014).

Martínez, Ángel. «Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca». En *Actualidad Jurídica Aranzadi*, n° 661 (2005).

Metke, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá: Diké, 2001.

Núñez, Juan Marcos. «¿Cómo proteger el olor de los perfumes bajo el Derecho de Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina?». En *Law Review* 4, n° 1. Quito: Universidad de San Francisco (2017).

Oficina Española de Patentes y Marcas. «Principales Cambios que Introduce la Reforma de la Ley de Marcas». En *Marchamos*, n° 12-14 (2019).

OMPI. «Nuevos tipos de marcas». Ginebra, 2006. 18.

Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. 5 ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003.

Pachón, Manuel, y Zoraida Sánchez. *El Régimen andino de la propiedad industrial Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995.

Parra, Carlos A. «La marca sonora». En *Revista Colombiana de la Propiedad Industrial*, n° 4. (1995).

Rosselló, Baldo Kresalja. *La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituídas por color único en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones*. Bogotá: Themis, 2001.

Sosa, Eduardo. *La infracción del derecho de marca*. Lima: Palestra editores, 2007.

Jurisprudencia

IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE'S OSEWEZ, 758,429. Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), 19 de septiembre de 1990.

Proceso 07-IP-2013, 07-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 19 de junio de 2013.

Proceso 126-IP-2005 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 19 de octubre de 2005.

Proceso 175-IP-2012 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 2013.

Proceso 242-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 24 de agosto de 2015.

Proceso 242-IP-2015. Solicitud de marca Textura Superficie Old Parr, 15-114096-0-0 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 24 de agosto de 2015.

Proceso 33-IP-2005 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 25 de mayo de 2005.

Proceso 1 IP 87 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 3 de diciembre de 1987.

Proceso 12-IP-96 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), 7 de abril de 1997.

Resolución 11956, 0547635 (División de Signos Distintivos), 30 de abril de 2007.

Resolución 17152, 0547635 (Delegatura para la Propiedad Industrial), 4 de abril de 2009.

Resolución 1765, 1039538 (Dirección de Signos Distintivos), 26 de enero de 2011.

Resolución 26779, 0547635 (División de Signos Distintivos), 30 de agosto de 2007.

Resolución 344 (Dirección de Signos Distintivos), 6 de enero de 2017.

Resolución 39844 (Superintendencia de Industria y Comercio), 6 de julio de 2017.

Resolución 5820 (Superintendencia de Industria y Comercio), 20 de febrero de 2017.

Resolución 64226 (Dirección de Signos Distintivos), 31 de agosto de 2018.

Resolución 90525 (Superintendencia de Industria y Comercio), 29 de diciembre de 2016.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), T-305/04. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), 27 de octubre de 2005.

Sieckmann vs Deutsches Patent - und Markenamt, C-273/00. Tribunal de Justicia de La Unión Europea, 12 de diciembre de 2002).

Solicitud MYLES LIMITED “olor a frambuesas”, R0711/1999-3 (Tercer Tribunal de Apelación), 5 de diciembre de 2001.

Solicitud Vennootschap onder firma Senta Aromatic Marketing 'olor a hierba recién cortada', 428870 (Segundo Tribunal de Apelación), 11 de febrero de 1999.

Segundo Tribunal de Apelación. *Solicitud Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing 'olor a hierba recién cortada'*. 428870, 11 de febrero de 1999.

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera). *Sentencia. T-305/04*, 27 de octubre de 2005.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt*. C-273/00, 12 de diciembre de 2002.

Tercer Tribunal de Apelación. *Solicitud myles limited 'olor a frambuesas'*. R0711/1999-3, 5 de diciembre de 2001.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 07-IP-2013*. 07-IP-2013, 19 de junio de 2013.

Informes

German Patent and TradeMark Office. (enero de 2019). Information on the amendment of the European Union TradeMark Directive. Alemania

Oficina Española de Patentes y Marcas (abril de 2019). Principales Cambios que Introduce la Reforma de la Ley de Marcas. *Marchamos* (12-14), 69.

Superintendencia de Industria y Comercio (3 de marzo de 2017). *Manual de Marcas*. Obtenido de: www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf

WIPO (2006). *Standing Committee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*. Ginebra.

World Intellectual Property Organization (2010). *Coloquios conjuntos OMC-OMPI para profesores de derecho de Propiedad Intelectual*. Ginebra: World Trade Organization - Intellectual Property Division.