

LOS NUEVOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS OLFATIVAS

MATI HERNÁNDEZ ALFARO
Profesora Asociada del Área de Derecho Mercantil
Universidad de Alcalá

Resumen: El presente trabajo analiza la creciente presencia en el mercado de nuevas formas de diferenciación de bienes a través de signos perceptibles no convencionales, particularmente, los olores. Así como, los efectos jurídicos que conlleva el uso cada vez más frecuente de estas estrategias de fidelización de los consumidores, dada la fuerte oposición de las normas que regulan el registro de marcas a la posibilidad de otorgar derechos sobre signos que, por su particular naturaleza, no permiten de un modo tradicional garantizar la publicidad registral, que es un requisito indispensable para el correcto funcionamiento del sistema marcario.

Palabras clave: Derecho de marcas, Publicidad registral, Innovación, Marketing.

Abstract: This paper analyses the growing presence in the market of new methods of brand recognition of goods through the use of the non-conventional senses signs, particularly smell. However through a study of the legal implications of the use of these increasingly more frequent strategies for developing consumer loyalty, there exists strong opposition from the current trademark laws to provide protection for this type of branding, because these types of trademark cannot be seen and the difficulty in guaranteeing protection from public access to trademark registers, which is an important requirement for the correcting functioning of trademark protection system.

Keywords: Trademark law, Publicity, Innovation, Marketing.

Sumario: I. Consideraciones previas. II. La aptitud de los olores para distinguir productos o servicios en el mercado. III. Clasificación de los productos de acuerdo con la función que cumple el aroma que incorporan. IV. El carácter genérico, habitual o funcional de algunos signos olfativos. V. La definición de marca y el reconocimiento de la posibilidad de emplear signos olfativos como marcas. VI. El uso de signos atípicos como marcas y el principio de publicidad registral: VI.1. La posibilidad de emplear otros signos perceptibles de acuerdo con la LNM y la falta de regulación de su modo de registro; VI.2. El requisito de la representación gráfica del signo como obstáculo para el acceso al registro de marcas atípicas en la LME. VII. El uso de signos no convencionales como marcas y la necesidad de modificación legislativa. Bibliografía

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

En la actualidad, la alta competitividad del mercado empuja a los empresarios a emplear mayores dosis de creatividad a fin de posicionar sus productos frente a los de sus competidores comerciales. En esta dura contienda juegan un papel prominente los consumidores, que es a quienes van dirigidos todos los esfuerzos por ofertar productos o servicios que por su calidad, prestaciones o su precio resulten más atractivos.

Obtener la atención de los consumidores en torno a un producto conlleva un empeño constante en mejorar sus prestaciones y su imagen, para ello, los empresarios se valen de todos los avances técnicos disponibles, por lo que la implantación y evolución de un producto en el mercado va casi siempre acompañado de enormes esfuerzos en el ámbito de la investigación y desarrollo (I+D). No obstante, el posicionamiento de un producto o servicio en el mercado no depende únicamente de sus características intrínsecas, sino que la fidelización de los consumidores, en un mercado saturado por una enorme oferta, requiere del uso de toda clase de estímulos que capten su atención.

Tradicionalmente en el ámbito de los signos distintivos la diferenciación de los productos o servicios en el mercado se ha efectuado mediante el uso de signos o medios de carácter visual o auditivo, sin embargo, cada vez son más los empresarios y expertos en *markentig* que aprecian el enorme potencial de otros signos perceptibles por sentidos distintos

al de la vista o el oído, particularmente los olores que destacan por su ingente poder evocador de recuerdos¹.

En este sentido, el desarrollo y la protección de la innovación tecnológica contribuye no sólo a la creación y mejora de productos o servicios sino que, además, sirve de soporte para nuevas formas de comercialización de los mismos, proporcionando a los empresarios novedosos mecanismos que facilitan la distinción del producto o servicio en el mercado mediante el uso de signos distintivos no tradicionales.

Para explicar esta afirmación nos gustaría poner como ejemplo el uso de etiquetas y envases llamados “inteligentes” y su aplicación al ámbito de los signos distintivos. Esta nueva generación de sistemas de envasado de productos tiene enormes aplicaciones, especialmente en la industria alimentaria, a través de su acción se pone a disposición del consumidor la información que éste requiere, siendo el envase mismo el que habla de su calidad o de los sucesos que han marcado todo el proceso que transcurre desde su envasado hasta que llega a sus manos en el punto de venta, actuando como denunciante de posible mal estado o degradación, así como de un mantenimiento, transporte o distribución inadecuada.

Así, pues, el principal objetivo de las etiquetas y los sistemas de envasado inteligente es controlar la seguridad y la calidad de los alimentos. Se trata de sistemas que monitorizan las condiciones del producto envasado y son capaces de registrar y aportar información sobre la calidad del producto o el estado del envase, poniendo en evidencia las posibles prácticas “anormales” que haya sufrido el alimento o el envase y que hayan podido influir en su degradación durante el transporte o el almacenamiento².

Los dispositivos de etiquetado y envasado inteligente también están siendo utilizados por las empresas como un instrumento de fidelización de marcas. Para este fin se emplean productos que atraen al consumidor no sólo por su funcionalidad, sino porque el signo o medio mediante el cual se distinguen en el mercado resulta perceptible a través de sentidos más emocionales como puede ser el tacto, el olfato o el gusto.

¹ BANKINTER ya emplea el olor como medio de diferenciación de sus servicios, y es el primer banco en el mundo que ha dado el salto hacia el marketing aromático, para ello, ha creado su propia fragancia, la cual, consiste en “el olor de la naranja con un regusto a jazmín”, esta fragancia se utiliza como seña de identidad del banco en distintos soportes que lo identifican, desde las sedes y oficinas del mismos, hasta la papelería empleada en las comunicaciones que se dirige a los clientes. *Vid.* al respecto *Diario Expansión* de 15 de abril de 2008, pág. 72.

² Los sistemas de envasado inteligentes están regulados en la Unión Europea a través del Reglamento (CE) núm. 1935/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, DOCE, núm. L 338/4, de 13 de noviembre de 2004.

En el caso de los olores existen diferentes métodos que se emplean para permitir que el aroma del producto se convierta en un medio de identificación del mismo en el mercado, entre los que podemos mencionar:

Tintas y barnices microencapsulados: este método consiste en introducir el aroma distintivo en la tinta de la cara externa del envase y éste se libera por el tacto. Un ejemplo de este método de atracción del consumidor son las etiquetas fabricadas por Gilbreth, producen un aroma mediante la frotación de las mismas, lo que facilita un enlace entre el producto y el consumidor sin necesidad de abrir el envase. Las etiquetas permanecen inactivas hasta que el consumidor las frota. La fragancia lanzada conecta con el consumidor y se disipa rápidamente para evitar que se produzca un olor persistente. Además, las impresiones de las etiquetas no se ven deterioradas por frotamientos sucesivos, ni se producen efectos sobre los gráficos impresos.

La encapsulación en capa fina: se trata de una tecnología emergente en el que la liberación del aroma es por tiempo, es un proceso mediante el cual sustancias bioactivas de los alimentos se introducen en una matriz para impedir que se pierdan, para protegerlas de la reacción con otros compuestos o para frenar reacciones de oxidación a causa de la luz o del oxígeno. En líneas generales, la encapsulación constituye un medio de envasar, separar y almacenar materiales para su posterior liberación bajo condiciones controladas. Esta tecnología aporta, en el ámbito alimentario, productos con mejores características sensoriales y nutricionales, se estudia su posible aplicación en mostradores y envases.

La empresa ScentSational Technologies ha patentado una serie de capsulas de material polimérico que encierran en su interior aromas. Estas micro capsulas pueden ser aplicadas en los procesos de fabricación de envases: inyección soplado, extrusión soplado, termoformado e inyección. El resultado final es que los aromas se pueden transmitir tanto hacia el exterior del envase como hacia el interior, aumentando al abrir el envase la percepción del aroma.

Plásticos liberadores de aroma: donde éste se encuentra encapsulado en el plástico y se libera al aire y al contenido del envase. Este sistema de envasado ya ha sido aprobado en los Estados Unidos por la *United State Food and Drug Administration* (FDA) como apto para alimentación ("*food grade*"), con posible aplicación en tapones de bebida.

Sistemas activados por presión: estos sistemas, para bebidas espumosas en lata, ya existen en el mercado. Lo que se busca con estos siste-

mas es proporcionar al consumidor la sensación de estar consumiendo, por ejemplo, un café capuchino recién hecho o una cerveza recién servida de surtidor.

Bebidas que contienen ingredientes “separados” del medio líquido y que se mezclan en la apertura: con este sistema las sustancias que lo componen se mantienen separadas dentro del envase que las contienen hasta su apertura por el consumidor, que es el momento en el que se mezclan preservando mejor sus cualidades sensoriales y sus propiedades nutricionales. Un ejemplo de estos productos es el envase *Fresh Can*, presentado en 2005 por la empresa Ball Packaging Europe, se aplica a particularmente a productos que contienen sustancias nutritivas que no pueden ser preservadas en soluciones acuosas, por ejemplo, vitaminas que se degradan en el agua y que dejan de ser efectivas en un corto periodo de tiempo. «Defense» es la primera bebida en el mundo en usar la tecnología *Fresh Can*.

No cabe duda que la aplicación de estas innovaciones tecnológicas al ámbito de los signos distintivos es un reflejo de que las empresas buscan alternativas no convencionales a las ya existentes en materia de marcas. Es inevitable que la tecnología avance más rápido que la regulación o los criterios tradicionales sobre marcas, por ello, no debe sorprendernos la puesta en marcha de nuevas estrategias comerciales que intenten captar la atención de los consumidores a través de sus percepciones sensoriales. Hoy en día no resultaría raro imaginar, por ejemplo, que en una sala de cine se desprendan aromas al momento de que en la pantalla se estén proyectando sus anuncios comerciales, tales como el olor de un refresco, o el aroma de un perfume, lo cual sin duda tendría un efecto persuasivo importante sobre las posibles elecciones de compra de los consumidores.

Todas estas transformaciones en el modo de diferenciar los productos o servicios en el mercado hace necesario plantear ciertas cuestiones claves relativas a la protección del derecho sobre los signos distintivos atípicos o no convencionales, en particular, en el caso de las marcas olfativas cuya evolución se está produciendo de un modo más acelerado.

En primer lugar, nos referiremos a la idoneidad de los olores para constituir un signo distintivo capaz de diferenciar productos o servicios en el mercado. En segundo lugar, haremos un análisis de las disposiciones que acogen la protección de esta clase de signos, para ello, tomaremos en consideración dos normas de contenido dispar, por un lado, la Ley nicaragüense de marcas que admite expresamente el uso como marcas de otros signos perceptibles como los olores y, por otro lado, la Ley española de marcas que aunque no prohíbe el otorgamiento de la protección mar-

caría a esta clase de signos, sí establece requisitos de carácter formal que restringen el acceso de los mismos al Registro.

II. LA APTITUD DE LOS OLORES PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL MERCADO

Si bien los olores tienen la capacidad de transmitir y evocar sensaciones y recuerdos en la mente de los consumidores, no por ello puede afirmarse siempre su aptitud para ser empleados como marcas, 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 terceros.

Por tanto, a la hora de determinar el carácter distintivo del signo o medio olfativo es muy importante tener en cuenta, dada la especial naturaleza de los mismos, que se trata de signos distintivos incorporados al propio producto y que como tales su integración en el producto no siempre estará motivada por razones comunicativas, sino que es posible que el olor sea un elemento correspondiente a su naturaleza, desempeñe una función técnica, o simplemente constituya un ornamento que contribuya a darle un valor sustancial³.

Así las cosas, la estimación del carácter distintivo de esta clase de signos debe establecerse poniendo en relación la tipo de olor de que se trate, el producto que pretende distinguir y la función a la que está destinado, pues, es muy importante que el consumidor reconozca el signo como portador de un mensaje identificador y no como una simple característica del producto⁴.

³ Vid. CLARKE (1993): 112-113 y ss, la doctrina norteamericana ha desarrollado la llamada *utilitarian functionality doctrine* –doctrina de la funcionalidad utilitaria- y la *aesthetic functionality doctrine* –doctrina de la funcionalidad estética-, estas teorías han sido tenidas en cuenta por la USPTO a fin de determinar el carácter distintivo de los signos o medios no convencionales, particularmente, el empleo de olores y sabores para distinguir productos. La implementación por la USPTO de la *Lanham Act* que liberaliza la protección de marcas se ha hecho con cierta discrecionalidad, decidiendo en cada caso en atención a los hechos y con reticencia a aplicar *per se* reglas respecto a la protección de marcas. Vid. también, LLOBREGAT (1998): 75 y ss.

⁴ La Tercera Sala de Recurso de la OAMI ha señalado que: “(...) los nuevos tipos de marca, como las marcas de color, acústicas, de sabor o táctiles, deben tener frente a los productos un carácter autónomo y funcionalmente independiente. Sólo pueden considerarse marcas aquellos signos que se despliegan en el espacio y que pueden percibirse con independencia del objeto que caracterizan. Esta relación entre el producto y la marca debería ser estable y constante a lo largo del tiempo, para que la decisión de compra se

En primer lugar, hay que señalar que existen pocas dudas respecto a que los olores reúnen características que permiten que su percepción pueda evocar en la mente de quien lo aprehende el recuerdo del producto del que emana⁵. De este modo lo ha reconocido el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER en sus conclusiones⁶ expuestas en el asunto C-273/200, caso «Sieckmann», en las que sostuvo que:

“(…) está fuera de toda discusión la abstracta idoneidad de los signos que se aprehenden por el olfato para cumplir una función representativa. Si se quieren simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, para distinguirlos de los que tienen un origen diferente; si se trata de rememorar un concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un sentido que, como el del olfato, tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas⁷”.

Sin embargo, para que un aroma cumpla con la función de una marca, el consumidor debe de identificar el producto a través del signo olfativo, incluso cuando tenga que compararlo con el resto de productos ofertados⁸, además, debe ser capaz de asociarlo con un origen empresarial concreto.

tome siempre con respecto a una marca que conserve el mismo estado”, *vid.* apartado 40 de la resolución de 5 de diciembre de 2001, asunto R 711/1999-3, caso «El aroma de la frambuesa».

⁵ *Vid.* BALAÑÁ (2006): 38, sostiene que desde el punto organoléptico nada impide que un signo olfativo pueda servir para distinguir productos o servicios en el mercado. En el mismo sentido, GIPPINI (1992): 157-158, afirma que: “El aroma de los productos ejerce una influencia nada desdeñable en la elección del consumidor”. HAMMERSLEY (1998): 128, señala que la fuerte relación que existe entre el olor y la memoria humana hace que los olores sean unas marcas efectivas. HAWES (1989): 134-135 y 142, afirma que dada íntima y directa interacción entre el aroma y la memoria, resulta comprensible que los consumidores usen desde lejos los olores para identificar y distinguir unos productos de otros.

⁶ Presentadas el 6 de noviembre de 2001.

⁷ En el mismo sentido, la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, en su resolución de 5 de diciembre de 2001, en el caso «El aroma de la frambuesa», reconoció que de acuerdo con el artículo 7.1.a) RMC, los olores, considerados en abstracto, pueden ser idóneos para ser recordados en el tráfico comercial como un medio autónomo de distinción entre empresas a efectos de esta disposición y que, aunque en el artículo 4 RMC no se hace referencia expresa a las marcas olfativas, de su tenor se desprende que la enumeración de determinados tipos de signos se hace meramente a título indicativo, no se excluyen otros tipos de marcas distintos (apartados 23 a 26). Puede verse también el apartado 13 de la resolución de 24 de mayo de 2004, Primera Sala de Recurso, asunto 591/2003-1, caso «Olor a fresa madura».

⁸ *Vid.* BALAÑÁ (2006): 37 y 39, en el supuesto de que el uso de marcas olfativas se generalice el consumidor debería estar en condiciones de poder distinguir con la suficiente fiabilidad unos aromas de otros, sin embargo, considera que, como regla general, las condiciones en las que el consumidor tendrá acceso al aroma en el punto de venta distan mucho de ser óptimas para que este pueda funcionar como signo distintivo, pues algunos factores externos pueden dificultar su percepción, como pueden ser: la presencia de envoltorios, los aromas provenientes de otros productos o los propios del lugar de venta que se mezclaran con el signo olfativo, o la degradación del olor que puede producirse como consecuencia del transcurso del tiempo. En el mismo sentido, RIVERO (2000): 1673, señala que en el caso de los signos olfativos el consumidor se vería obligado a distinguir el producto a través del sentido del olfato, siempre que el producto incorporara un probador al efecto, pudiendo influir sobre ellos los factores externos que se den en

Si por el contrario, los consumidores únicamente perciben el signo olfativo como una característica propia del producto o como un mero añadido dirigido a embellecerlo, entonces, no podrá afirmarse que el signo olfativo actúa como marca y, por tanto, no puede otorgarse su apropiación en el ámbito del derecho de marcas⁹. Así, pues, para que un signo olfativo pueda ser calificado como marca es muy importante determinar previamente en qué carácter actúa el aroma sobre un producto y si en esta relación el signo o medio olfativo ejerce efectivamente una función distintiva¹⁰.

III. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN QUE CUMPLE EL AROMA QUE INCORPORAN

En la doctrina norteamericana se distinguen tres categorías¹¹ de productos en dependencia de la relación que existe entre la función del producto y el aroma que incorporan. La primera categoría está constituida por los *primary scents* –aromas primarios-, cuya función es precisamente el olor que el producto desprende, dentro de esta categoría entraría los perfumes y ambientadores.

En segundo lugar, los *product scents o secondary scents* –aromas de producto o aromas secundarios-, en los que el aroma no constituye la función primordial, pero, resulta habitual incorporar un aroma al producto, este es el caso de los productos de limpieza y desinfección, jabones y sales de baño, productos cosméticos para uso corporal y capilar, desodorantes, etc.

Finalmente, la tercera categoría está compuesta por los *unique scents* –aromas únicos-, que son los aromas incorporados a productos que nor-

los puntos de distribución, haciéndolos parecer distintos. Por su parte LLOBREGAT (1998): 96, afirma que al igual que sucede con los demás signos o medios distintivos, en lo referente a las marcas olfativas los consumidores deben tener acceso al olor del producto antes de realizar la compra, para distinguir a través de su aroma el origen del producto y diferenciarlo de otros similares que se ofrezcan en el mercado, si por el contrario el consumidor compra el producto sin poderlo distinguir por su olor, la marca olfativa perdería su carácter distintivo en el punto de venta y no podría ser protegido legalmente.

⁹ Vid. BALAÑÁ (2006): 41.

¹⁰ Vid. GIPPINI (1992): 160-161, sostiene que en lo que respecta a las marcas olfativas, la cuestión relativa a su carácter distintivo puede plantearse en términos semejantes a la de los signos denominativos, de modo que una fragancia aplicada a un producto puede serlo de modo arbitrario o podría, al menos en teoría, sugerir la naturaleza o características del producto e incluso podría ser descriptiva del objeto que naturalmente la produce. En el mismo sentido, RIVERO GONZÁLEZ (2000): 1669-1670.

¹¹ Vid. ELIAS (1992): 476, únicamente se refiere a las dos primeras categorías (*primary scents* y *product scents*), en cambio, HAMMERSLEY (1998): 124-125, emplea las tres categorías y utiliza el término *secondary scents* para referirse a los *product scents*.

malmente no tienen ningún olor, o que ningún olor específico es asociado por los consumidores con el mismo, el ejemplo típico de esta clase de productos es el resuelto en el caso «in re Clarke», de 19 de septiembre de 1990¹², en el que TTAB admitió la protección de una fragancia floral arbitrariamente aplicada a hilos de coser y bordar.

IV. EL CARÁCTER GENÉRICO, HABITUAL O FUNCIONAL DE ALGUNOS SIGNOS OLFATIVOS

Al igual que ocurre con el resto de signos empleados como marcas, existen ciertas restricciones respecto del uso de signos olfativos que en su relación con el producto que identifican pueden resultar genéricos, habituales o funcionales, por lo que no sería posible en estos casos otorgarles la protección marcaría.

En principio, quedarían excluidos de la protección como marcas los signos olfativos que describan la especie o cualquier otra característica del producto al que se aplica¹³, por lo que no podría aceptarse como medio para diferenciar un producto el olor que define al propio producto, por ejemplo, el «olor a vainilla» para diferenciar helados de vainilla o batidos de vainilla; el «olor a café» para distinguir café, o el «olor a chocolate» para distinguir cacao en polvo, bombones u otros productos que contenga cacao. En estos casos el olor natural de los productos pertenecientes a una clase determinada carece de carácter distintivo¹⁴, pues, los consumidores no lo reconocen como un indicador de origen empresarial sino como una característica inherente a los mismos.

La monopolización de esta clase de marcas a favor de un único titular le otorgaría el privilegio que supone no sólo la posibilidad de prohibir a terceros el uso del signo o medio distintivo, sino la facultad de impedir que otras personas comercialicen los productos pertenecientes a ese género, puesto que el signo o medio olfativo se encuentra incorporado al producto por su propia naturaleza, una restricción de este tipo conllevaría un resultado nefasto para la libre competencia.

¹² Cfr. USPQ, 2ª, 1238.

¹³ Cfr. arts. 7.f) LNM, 5.1.c) LME, 3.1.c) DM, y 7.1.c) RMC.

¹⁴ *Vid.* RIVERO (2000): 1673, señala que los «olores puros o fundamentales» no pueden ser registrados como marcas porque se produciría su agotamiento y sus titulares tendrían una desmesurada ventaja competitiva, a la vez que sus competidores se enfrentarían a un enorme obstáculo que podría bloquear el acceso al libre mercado.

Lo mismo ocurre con aquellos olores que se pueden considerar habituales para la clase de productos que se pretende distinguir¹⁵, es decir, olores o fragancias que con bastante frecuencia, por la costumbre del mercado, se aplican a determinados productos, este sería el caso de algunos productos incluidos en la categoría de los *primary scents*, en los que perfumar es la función principal del producto, por ejemplo, el olor a lavanda para los ambientadores de uso doméstico.

En cambio, si hablamos de los *product scents* o también llamados *secondary scents*, en los que el aroma no es la función principal del producto, pero que se tiene por costumbre incorporarlo, podemos citar como ejemplo de olores habituales, el olor a pino o a limón para productos de limpieza o desinfección de uso doméstico¹⁶. Los aromas a los que nos hemos referido son los que habitualmente se emplean para esta clase de productos y los consumidores los perciben así, de modo que saben que las distintas empresas que comercializan ambientadores o productos de limpieza y desinfección disponen de productos en diferentes presentaciones con estas fragancias, esto tiene como consecuencia que el aroma no influya de un modo tan decisivo en la elección del consumidor, porque probablemente la fragancia que busca estará disponible en todas las marcas ofertadas, en cambio, otros factores pueden determinar más la decisión de compra, como puede ser la eficacia o el prestigio del fabricante.

Una situación diferente es la que presentan los olores que cumplen una función técnica o aquellos que aportan un valor sustancial al producto por su carácter estético u ornamental¹⁷, éstos podrían verse excluidos de la protección como marca bajo el argumento de que no pueden otorgarse derechos de exclusiva por tiempo ilimitado a signos funcionales.

Como señala BALAÑÁ¹⁸, un aroma estará desempeñando una función técnica si se incorpora a un producto con el único fin de enmascarar

¹⁵ Cfrs. arts.7.e) LNM, 5.1.d) LME, 3.1.d) DM y 7.1.d) RMC.

¹⁶ *Vid.* sobre las fragancias genéricas HAWES (1989): 150-151.

¹⁷ Según la jurisprudencia norteamericana, en términos generales, el rasgo de un producto es funcional, y no sirve como marca, si es esencial para el uso o propósito del artículo o si tiene efectos sobre el costo o la calidad del mismo, *vid.* las sentencias del TTAB en el caso «Qualitex c. Jacobson», 34 USPQ, 2ª, 1163-1164, (1995); y caso «Inwood c. Ives», 214 USPQ, 1ª, 4n. 10, (1982).

¹⁸ *Vid.* (2006): 44 y 49, este autor, además, considera que tendría que ser extensible a los olores la prohibición establecida por el artículo 5.1.e) LME que excluye el empleo de signos constituidos exclusivamente por la “forma” impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la “forma” que da un valor sustancial al producto, y aclara que aunque en principio esta disposición está prevista para las formas tridimensionales, sería necesario superar el significado semántico de “forma” e interpretar este término en un sentido amplio como para dar cabida a la idea de una “forma olfativa”.

el olor típicamente desagradable de un producto, para repeler insectos, o para prolongar el efecto aromático de una fragancia e incluso si el olor se emplea con fines terapéuticos en tratamientos de aromaterapia. En estos casos la monopolización del olor podría conllevar un grave daño a los competidores, quienes no lograrían satisfacer la función técnica de que se trate a través de la aplicación del aroma en sus productos, todo esto sin perjuicio de que estos signos o medios olfativos pueden reivindicar otro tipo de protección más limitada en el tiempo, al igual que ocurre con las formas tridimensionales funcionales.

En relación con los aromas, los contornos de la funcionalidad del signo no parece una regla absoluta de exclusión de la protección marcaria. Algunos autores¹⁹ sostienen que la funcionalidad no niega en todos los casos la capacidad del signo para distinguir, máxime en los supuestos en que el signo olfativo no puede calificarse de esencial para el desempeño de la función principal del producto que se pretende distinguir o para la función que ejerce el propio olor sobre el producto y que, en consecuencia, podría ser reemplazados con facilidad por cualquier otro olor²⁰, como ocurriría principalmente en los supuestos de los calificados por la doctrina norteamericana como *product scents* o *secondary scents* y los *unique scents*, en los que la incorporación del olor al producto dista mucho de ser indispensable para que el producto cumpla su función primordial²¹.

V. LA DEFINICIÓN DE MARCA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE EMPLEAR SIGNOS OLFATIVOS COMO MARCAS

En el Sistema nicaragüense de marcas regulado por la Ley 380/2001, de Marcas y otros Signos Distintivos (LNM), se establece la definición de marca dentro del artículo 2 LNM, en dicho artículo, la LNM define a la marca de modo escueto como: “*Cualquier signo que sea apto para dis-*

¹⁹ HAWES, (1989): 151, sostiene que una fragancia agregada a un producto nunca puede ser el resultado de un comparativamente simple o barato método de manufactura, ni cualquier ventaja utilitaria parece fluir de una fragancia en particular, por oposición a cualquier otra fragancia y que, en cualquier caso, sólo la inteligencia y la creatividad pueden producir un olor más placentero y atractivo, y esa mejora es la que debe ser protegida como marca.

²⁰ En contra de esta postura se ha pronunciado el TJCE en su sentencia de 18 de junio de 2002, asunto C-299/1999, caso «Philips c. Remington», en la que ha señalado que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1.e) DM no puede afirmarse que la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la causa de denegación o nulidad del registro contemplada en dicha disposición (apartados 81-84).

²¹ *Vid.* HAMMERSLEY (1998): 134-136. En el mismo sentido, CLARKE (1993): 112-113.

tinguir productos o servicios”. Esta definición se completa con lo dispuesto en el artículo 3 LNM, que se refiere a los signos que pueden constituir una marca:

“Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, y otros signos perceptibles, tales como los olores (...)²²”.

La perceptibilidad a la que se refiere la LNM, entendida como la sensación que resulta de una impresión material hecha por cualquiera de los sentidos de los que esta dotado el ser humano²³, permite interpretar que también resultan admisibles las marcas olfativas, las gustativas o táctiles, lo que viene a reafirmarse por el hecho de que el legislador nicaragüense ha incluido una referencia expresa a los olores.

Por su parte, en la Ley de marcas española (LME), Ley 17/2001, de 7 diciembre, el artículo 4 es el que establece lo que ha efectos de la Ley se entiende por marca y, además, contiene la enumeración de los signos que, en particular, pueden emplearse para constituir una marca. Respecto a la definición de marca como tal, el apartado 1 de este artículo se refiere a la marca como un *“signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”*, de esta definición destacan dos rasgos característicos: la aptitud distintiva del signo y la susceptibilidad de representación gráfica.

En cuanto a la relación de los signos que pueden registrarse como marca de acuerdo con el apartado 2 del artículo 4 LME, al margen de los usualmente reconocidos (denominativos, gráficos, mixtos y tridimensionales), es significativa la inclusión de los signos sonoros, que constituye la única novedad de esta Ley en relación con su antecesora. Así mismo, destaca la previsión contenida en la letra f) que establece la posibilidad de que las marcas estén compuestas por la combinación de los signos incluidos en dicha enumeración y a la vez expresa el carácter enunciativo de la misma.

No obstante, si analizamos la concepción de marca del artículo 4 LME, enlazando la definición legal del apartado 1 con la enumeración

²² El reconocimiento expreso de los olores como entidades susceptibles de convertirse en marca fue incorporado a la Ley 380/2001 a través de la reforma prevista en la Ley 580/2006, de 21 de marzo, lo que pone de manifiesto la importancia que el legislador otorga a estas entidades inmateriales como medios de identificación de productos o servicios en el mercado.

²³ *Vid.* acepción 2ª del término “percepción” en el *Diccionario* de la RAE, pág. 1726.

de los signos a constitutivos de su apartado 2, parece vedada la posibilidad de que en Sistema español de marcas se puedan conceder derechos a las marcas constituidas a partir de entidades perceptibles por el olfato, el gusto o el tacto, porque la imposición del requisito de representación gráfica se instaura como un factor determinante sobre la base del cual se estima que un signo con capacidad distintiva puede o no acceder a la protección que le otorga la Ley.

Esto quiere decir, que el declarado carácter enunciativo de la enumeración del apartado 2 en realidad sólo se refiere a otros signos, que sin estar en ella incluida, pueden al igual que los allí mencionados cumplir con el requisito de la representación gráfica, bien por ser de naturaleza visible o, como en el caso de los signos sonoros, porque el cumplimiento del requisito de representación gráfica no plantea ningún conflicto pues se admite su representación a través de una partitura o pentagrama musical²⁴.

La obligación de que los signos que pretendan emplearse como marca sean “susceptibles de representación gráfica” a priori veda el acceso al registro a las marcas olfativas, gustativas o táctiles y a la protección que la Ley concede en virtud del artículo 34 LME, sin duda éste parece ser actualmente el argumento perfecto a invocar en todos los casos para rechazar las solicitudes de marcas de este tipo, lo cual frenaría toda posibilidad de avanzar en su registro y evolución legal en el Sistema español de marcas.

Por tanto, puede afirmarse que, en contra de lo que ocurre en el modelo español, el Sistema nicaragüense es más abierto al reconocimiento de nuevos tipos de marcas, puesto que hace una referencia clara y manifiesta de la posibilidad de emplear cualquier entidad perceptible como soporte para la exteriorización de la marca y, en este sentido, la LNM no hace reservas, sino que imprime un carácter aclaratorio a la disposición ilustrando que como tal podría utilizarse, por ejemplo, un olor.

²⁴ *Vid.* AREÁN (1996): 55-56. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 19 de enero de 2004, asunto R 186/2000-4, «Une note verte gazon», el apartado 18 señala que en el caso de un signo sonoro constituido por una melodía musical, el público interesado percibe habitualmente que la partitura comporta las indicaciones convencionales necesarias para su interpretación, como el código habitual y universalmente conocido de la representación de una melodía, incluso si no siempre sabe descifrarlo.

VI. EL USO DE SIGNOS ATÍPICOS COMO MARCAS Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL

VI.1. La posibilidad de emplear otros signos perceptibles de acuerdo con la LNM y la falta de regulación de su modo de registro.

Uno de los principios en los que se asienta el Derecho de marcas es el de la publicidad formal²⁵, en virtud del cual se garantiza el acceso al contenido de las inscripciones registrales a cualquier persona con interés legítimo, en el caso de la marca la publicidad de los registros permite conocer con claridad y precisión el signo que la constituye.

La relevancia del principio de publicidad en el sistema de marcas obliga a establecer mecanismos en la norma de marcas que garantice el cumplimiento del mismo. Por ello, en los procedimientos de registro contemplados en las leyes de marcas se imponen al solicitante una serie de obligaciones que facilitan, tanto al examinador como a los terceros interesados, tener una idea clara sobre el contenido y la naturaleza de la marca cuyo registro se pretende, así como su conservación y consulta en cualquier momento con posterioridad a la fase de solicitud de la inscripción.

A este respecto, el legislador nicaragüense ha optado por establecer en el artículo 9 LNM los requisitos que deberán cumplirse al solicitar el registro de una marca, entre los que figuran la forma de presentación del signo solicitado, así, de acuerdo con el apartado 1.5 de este artículo, junto con la solicitud de registro se deberá presentar la marca cuyo registro se solicita si ésta fuese denominativa, reservando la obligación de reproducirla únicamente en los supuestos en los que el signo solicitado tuviere grafía, forma o colores especiales, o fuese figurativa, mixta o tridimensional con o sin color (artículo 9.2 LNM).

Sin embargo, resulta desconcertante, dado el énfasis con el que se reconoce la admisibilidad de “otros signos perceptibles” como marca, que la LNM no se pronuncie sobre la forma en que se deberán presentar las marcas para su registro cuando estén conformadas por entidades no visibles, ni prevea ningún mecanismo especial en vista de la particularidad que caracteriza a las marcas no visibles, que no resultan reproducibles o representables de un modo sencillo. Es decir, que no existe en la LNM ninguna disposición que confiera la certeza de que al registrarse una mar-

²⁵ *Id.* CASADO (2004): 1846 y ss.

ca constituida a partir de signo o medio no convencional se garantizará el cumplimiento del principio de publicidad registral²⁶.

Es muy probable que la ausencia de regulación de este aspecto provenga de una transposición inoportuna en la LNM de las disposiciones relativas a la solicitud de registro tal y como aparecían en el texto del Protocolo de Modificación Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial²⁷ (PM), ya que prácticamente, aunque no de forma literal, se trasladó el contenido de los artículos 10.e) y 10.f) PM a los artículos 9.1.5 y 9.2 LNM respectivamente, todo ello a pesar de que el PM regulaba de modo sustancialmente distinto la definición de marca, es decir, que el procedimiento de registro sigue estando concebido exclusivamente para solicitudes de marcas visibles.

La falta de previsión de la LNM plantea una enorme incertidumbre respecto al modo en que deberá actuar el Registro ante una solicitud de registro de esta naturaleza, se trata de un problema que lejos de ser hipotético podría presentarse más pronto de lo esperado, debido a la entrada en vigor del Tratado CAFTA-DR²⁸ y de las relaciones comerciales que a raíz del mismo se han puesto en marcha entre los países de Centroamérica y los Estados Unidos de América, dado que en éste último existen ya varios precedentes de marcas olfativas registradas²⁹.

²⁶ Tampoco existe ninguna referencia concerniente a la reproducción de las marcas atípicas en el RLNM, cfr. arts. 6, 8, 9 y 32.12 RLNM.

²⁷ Suscrito el 30 de noviembre de 1994. Ratificado por Nicaragua por Decreto 17/1996, *La Gaceta D.O.*, núm. 247, de 30 de diciembre de 1996.

²⁸ Ratificado por Nicaragua a través de Decreto A.N. núm. 4371, publicado en *La Gaceta D. O.*, núm. 199, de 14 de octubre de 2005, y ratificado por el Presidente de la República de Nicaragua a través de Decreto Ejecutivo núm. 77-2005, publicado en *La Gaceta D. O.*, de 20 de noviembre de 2005.

²⁹ En el sistema norteamericano, a fin de evitar los problemas prácticos del registro de las marcas olfativas, se ha incluido a estos signos en una categoría que la USPTO designa como “*for situations for which no drawing is possible, such as sound*”, es decir, marcas que no están en situación de ser reproducidas o dibujadas, como los sonidos, de modo que el requisito de presentar un dibujo la marca que se exigía en todas las solicitudes de registro se ha sustituido, en el caso de los signos olfativos, por una descripción verbal de la fragancia. Siguiendo este criterio el TTAB admitió en el asunto «in re Clarke», de 19 de septiembre de 1990 (USPQ, 2ª, 1238), que en el caso de las marcas olfativas se podría eximir al solicitante del requisito de la representación gráfica, permitiendo la sustitución del dibujo de la marca por una descripción del olor “*a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms*” –un alto impacto a fragancia fresca, floral con reminiscencia a plumeria florecida (árbol tropical americano con flores aromáticas blancas o rosas)-, de este modo se otorgó el registro de esta marca olfativa para hilos de coser y bordar (serial núm.75120036), su registro fue cancelado por falta de uso el 29 de septiembre de 1997, *vid.* sobre esta resolución, GIPPINI (1992): 158-162 y HAMMERSLEY (1998): 126-17. Más recientemente, la USPTO ha admitido las siguientes marcas olfativas: “*a cherry scent*” –olor a cereza- (serial núm. 2463044), para lubricantes sintéticos, registrada el 26 de junio de 2001; “*a scent mark having the scent of bubble gum*” –marca olfativa que tiene olor a chicle- (serial núm. 2560618), para aceites industriales, registrada el 9 de abril de 2002; “*the strawberry scent of the goods*” –bienes con olor a fresa- (serial núm. 2596156), para lubricantes, aceites y combustibles para motor, registrada el 16 de julio de 2002; “*a scent reminiscent*

VI.2. El requisito de la representación gráfica del signo como obstáculo para el acceso al registro de marcas atípicas en la LME

El legislador español, siguiendo las pautas impuestas por las normas comunitarias, ha establecido dentro de la definición de marca el requisito de la representación gráfica del signo. Este requisito, como ya hemos dicho, tiene un carácter formal que persigue el correcto funcionamiento del sistema marcario³⁰. Es lógico, que si la LME asienta sus bases en la inscripción

of mint –un olor con reminiscencia a menta- (serial núm. 78483234), para mascarillas de uso médico, publicada para oposición el 27 de diciembre de 2005, y “*the mark consists of a vanilla scent or fragrance*” –la marca consiste en un olor o fragancia de vainilla-(serial núm. 78641906), para artículos de oficina como carpetas de archivo, carpetas colgantes, etc., registrada el 12 de septiembre de 2006, estos registros pueden consultarse a partir de www.uspto.gov introduciendo el correspondiente número de serie. *Vid.* sobre la liberalización de la protección de marca en el contenido del *Lanham Act*, CLARKE (1993): 108 y ss, este autor señala que la *Lanham Act* ha permitido que ciertos signos como el color, la forma, la fragancia o el sabor de un producto – para los cuales probablemente se hubiese denegado la protección como marca bajo la *Trademark Act* de 1905- sean potencialmente registrables. En el mismo sentido, HAWES (1989): 143-148, refiriéndose al sistema implantando por la *Lanham Act*, afirma que en la actualidad una marca no necesita ser identificada de modo preciso para ser registrada, explica que la preparación de una solicitud federal de registro de una fragancia como marca no es diferente de cualquier otra solicitud de registro, que en el caso de las fragancias sólo existen dos modos diferentes de hacerlo: describiendo la fragancia (incluida su representación a través de un dibujo) o presentando un espécimen del olor, respecto a la descripción del olor, señala que las fragancias no pueden ser descritas de modo que permita a cualquier persona identificarlas y duplicarlas, hasta ahora una descripción verbal sólo puede dar una idea general de la fragancia, pero, si está bien escrita, puede proveer suficiente información para caracterizar las complejidades de la fragancia en su justo detalle, por ello, la solicitud federal de registro de una fragancia como marca podría ser suficiente, si simplemente se incorpora una adecuada descripción de la fragancia para caracterizarla con un experimentado y desarrollado sentido del olfato, en todo caso, si el examinador considera que esta descripción es inadecuada, en vista del espécimen aportado, estas diferencias podrían ser resueltas durante la prosecución de sus aplicación. En cuanto a la aportación del dibujo o gráfico de la marca en la solicitud de registro, señala que aún la industria de las fragancias no ha concebido una forma satisfactoria de representar gráficamente un aroma, por esta razón se puede argumentar que una solicitud federal de registro de una fragancia como marca no requiere ser dibujada, por ello, una descripción con palabras de la marca olfativa puede suplir al dibujo. Véase también, HAMMERSLEY (1998): 131 y ss.

³⁰ En este sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA (2002): 1615-1616, ha destacado que el requisito de la representación gráfica desempeña importantes funciones tanto en la parte inicial de la tramitación de la solicitud como a lo largo de la vida de la marca ya registrada, ya que en la fase inicial de solicitud de registro permite a la Oficina efectuar el examen previo y realizar las pertinentes publicaciones; y una vez registrada la marca, brinda la información necesaria para resolver los posibles conflictos que surjan en caso de colisión con otros signos distintivos. MIDDLEMISS/BADGER (2004): 153, sostiene que el sistema de registro de marcas constituye un elemento esencial de su protección el cual contribuye, tanto en la ley comunitaria como en las leyes nacionales, a la seguridad jurídica. Y que el requisito de la representación gráfica del signo es una importante y esencial parte del sistema de registro. Del mismo modo, la OAMI en su Resolución de 21 de enero de 1998, Sala Segunda de Recurso, asunto R 4/1997-2, caso «Paquete al vacío», afirma que el art. 4 RMC encierra uno de los principios básicos del sistema de marca comunitaria, a saber, que el signo en cuestión debe poder ser objeto de representación gráfica a efectos de examen, publicación y consulta pública, y que por ello, en interés del público en general, así como de las partes directamente afectadas, tales como los titulares de marcas anteriores, las personas interesadas en el alcance de la protección de la marca o aquellas que han iniciado una actividad de búsqueda, se ha considerado esencial que los solicitantes presenten una imagen claramente definida de la marca.

registral (artículo 2.1 LME) sea exigible que los signos que conforman a la marca se presenten de un modo que contribuya a su publicidad, sin embargo, no por ello puede considerarse la “susceptibilidad de representación gráfica” del signo como un elemento esencial y constitutivo de la marca, que deba ser tenido en cuenta como parte de su propia definición.

Si bien, es necesario que se establezcan en la Ley disposiciones que faciliten el cumplimiento del principio de publicidad registral que caracteriza a los sistemas de marcas, no obstante, su regulación debería estar establecida en un apartado distinto, y no contenida en la definición de marca como se ha hecho en el caso del artículo 4 LME³¹.

Precisamente esto era lo que ocurría en la Ley 32/1988³², porque el hecho de que no se definiera a la marca como un signo “susceptible de representación gráfica” no eximía al solicitante de marca del cumplimiento de una serie de requisitos que estaban encaminados a garantizar la función formal y objetiva de publicidad registral, así, el artículo 16 de la Ley 32/1988 establecía que para obtener el registro de la marca la solicitud debía estar acompañada de una descripción por duplicado del signo (apartado b) y, en el caso de marcas que contuvieran elementos gráficos, las pruebas aptas para su reproducción.

En este punto, insistimos en recordar que la exigencia de que el signo sea “susceptible de representación gráfica” atiende simplemente a un propósito formal, objetivo y funcional³³, por oposición al de distinguir o diferenciar que es de índole material y sustantiva, y que está basado en la función distintiva que la marca desempeña frente a los operadores económicos y los consumidores. Si no puede hablarse de la “susceptibilidad de representación gráfica” o de la “registrabilidad” como un atributo inherente a la naturaleza de la marca, no debería elevarse esta exigencia a una parte integrante de su concepto, pues, una definición de marca debe configurarse únicamente en torno al requisito de la capacidad distintiva del signo³⁴, tal y como ocurre en la definición del artículo 2 LNM.

³¹ *Vid.* OTERO (2001): 205, considera que la exigencia de representación gráfica tendría que figurar exclusivamente en la regulación del procedimiento de registro y no en la definición de marca.

³² *Cfr.* BOE, núm. 272, de 12 de noviembre de 1988.

³³ En este sentido, BALAÑÁ (2006): 26. GONZÁLEZ-BUENO (2003): 77. MARCO (2001a): 114. El TJCE sostiene una postura distinta respecto al contenido de la exigencia de representación gráfica del artículo 2 DM, así, en el párrafo 48 de la sentencia de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/2000, caso «Sieckmann», señala que: “una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular”.

³⁴ *Vid.* GIPPINI FOURNIER (1992): 158 y ss. RIVERO (2000): 1667. Por el contrario, LEMA DEVESA en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre el Proyecto de Ley

Así pues, lo verdaderamente relevante para calificar a una entidad perceptible como marca es que ésta cumpla con la función de distinguir y, en consecuencia, negar el carácter distintivo de los signos no representables gráficamente, bajo la excusa de que no existen soluciones técnicas a los problemas que genera su registro, no contribuye a dar respuesta a las necesidades de un mercado en donde cada vez más los operadores económicos echan mano de nuevas técnicas de captación de la atención del consumidor, puesto que los signos utilizados tradicionalmente como marca (denominativos, gráfico, mixtos o tridimensionales) resultan, en ocasiones, ineficaces ante la introducción masiva de productos en el mercado³⁵.

Además, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, plantea una dificultad mayor cuando se trata del registro de signos o medios no visibles, pues, aunque el mismo no se impone como una negación en toda regla de la posibilidad de que se pueda constituir una marca a partir de cualquier entidad perceptible por los distintos sentidos³⁶, esta exigencia supone un obstáculo de muy difícil superación en los supuestos particulares en los que se quieran registrar marcas olfativas, gustativas o táctiles³⁷.

de Marcas, justificó la incorporación de la exigencia de representación gráfica en la definición de marca, señalando con ello se evitan a determinadas marcas “problemáticas” que hoy en día no tienen mucho sentido, a las que califica de “puro esnobismo”, y que hablar de una marca olfativa, gustativa o táctil no debería suscitar ulteriores preocupaciones, *vid. DSCD*, núm. 226/2001, de 27 de abril, pág. 3155. LLOBREGAT (1998): 99, pone en duda que el empleo y promoción de las marcas olfativas resulte más sencillo y económico al fabricante que el acceso a los consumidores a través de un signo gráfico.

³⁵ *Vid.* RIVERO (2000): 1653.

³⁶ Basándose en los desarrollos habidos en el Sistema comunitario de marcas, algunos autores son de la opinión de que la exigencia de representación gráfica no puede impedir por sí el registro de marcas sonoras, ni de las olfativas, gustativas o táctiles, pues no puede equipararse la exigencia de representación gráfica del artículo 4.1 LME con la necesidad de que el signo sea perceptible visualmente, que es lo mismo que decir, que el hecho de que la representación del signo sea visual no implica que lo representado deba ser percibido de esta misma forma, tal es el caso de las melodías, representadas por un pentagrama que es medio visual, pero que son perceptibles de forma auditiva y no visual. *Vid.* MARCO (2001b): 129-135. MASSAGUER (2002): 19. EMBID (2002): 68-69. La Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en su Resolución de 19 de enero de 2004, asunto R 186/2000-4, «Une note verte gazon», ha matizado en los apartados 11 y 12, que para que un signo pueda constituirse en marca comunitaria debe ser susceptible de ser objeto de una representación gráfica de conformidad con el artículo 7.1.a) RMC, sin que sea exigible que el signo por sí mismo sea visible. Por lo tanto, la noción de “representación gráfica” implica que el signo, aun cuando no sea visible, pueda ser representado visiblemente, tal y como se precisa en la regla 3 del Reglamento (CE) núm. 2868/1995 de ejecución del Reglamento sobre la Marca Comunitaria 40/1994 (RERM). En sentido contrario, BERCOVITZ (2002): 72, defiende que la susceptibilidad de representación gráfica debe entenderse como representación perceptible visualmente, lo cual dificulta el registro de marcas olfativas o de aquéllas consistentes en determinados ruidos.

³⁷ *Vid.* sobre la reproducción de la marca arts. 12.c) LME y 2 RLME (BOE, núm. 167, de 13 julio 2002). La sentencia del TJCE de 12 de diciembre del 2002 en el asunto C-273/2000, caso «Sieckmann», sienta las bases sobre el modo en que debe interpretarse el requisito de la representación gráfica, reconoce

Si bien es cierto, hasta ahora se ha venido empleando la representación o reproducción gráfica de la marca como el mecanismo a través del cual se garantizaba la publicidad registral, sin embargo, la aparición en el mercado de nuevos tipos de marcas obliga a replantearse esta opción, porque el hecho de que un olor no resulte susceptible de representación gráfica no obsta para que éste pueda acreditar su función comunicativa o distintiva, y ello debe ser tenido en cuenta a fin de encontrar nuevos procedimientos que permitan preservar el correcto funcionamiento del sistema registral³⁸.

La solución pasa por la admisión de otras alternativas, ya existentes o futuras, que permitan, al igual que lo hace la representación gráfica, que de una manera clara, precisa, duradera, completa y fácilmente accesible e inteligible se consiga la reproducción de cualquier signo o medio que cumpla con la función de distinguir³⁹.

que cualquier signo, aunque no sea perceptible visualmente podrá emplearse como marca a condición de que pueda ser representado gráficamente y que esta representación gráfica del signo sea visual, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, de modo que sea identificado con exactitud; véanse los apartados 45 y 46 de la citada sentencia.

³⁸ *Vid.* GIPPINI (1992): 160, "El principio general en Derecho de marcas es que todo elemento que pueda servir para identificar el origen de un producto, distinguiéndolo de otros similares, es susceptible de ser registrado como marca comercial". FEZER defiende la necesidad de abrir el Derecho de marcas al libre albedrío y la imaginación para conseguir que el mercado cree las marcas, y que a la vez las marcas creen el mercado, véase MARCO (1999): 1481. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI) ha reconocido que una marca puede consistir en cualquier signo que sea susceptible de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, lo que a su juicio, justificaría una aproximación amplia y flexible para el registro y protección de las marcas "no convencionales", véase la nota c) de la Resolución sobre la Cuestión 181, adoptada en el Congreso de Ginebra celebrado del 19-23 junio de 2004.

³⁹ Los párrafos 49-54 de la ya citada sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/2000, caso «Sieckmann», se refieren entre las causas que justifican la exigencia de representación gráfica, por un lado, a la necesidad de que las autoridades competentes conozcan con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso; por otro lado, a que los operadores económicos puedan verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros y; finalmente, que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible. En la misma línea, véase la postura sostenida por la OAMI en las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso en los asuntos Resolución de 21 de enero de 1998, Sala Segunda de Recurso, asunto R 4/1997-2, caso «Paquete al vacío»; y asunto R 7/1997-3, caso «Orange», de 12 de febrero de 1998, en ellas se explica la importancia y el significado de este principio de publicidad a efectos del examen, la búsqueda y el registro, según la posición de las partes interesadas, en particular, los titulares de marcas anteriores, las personas interesadas en determinar el alcance de la protección de la marca o aquéllas que han iniciado una actividad de búsqueda.

En este sentido, FEZER⁴⁰, refiriéndose al contenido del artículo 4 RMC, considera discutible la opción de política legislativa por la que se establece la exigencia de representación gráfica como requisito de admisibilidad de un signo como marca, pues, considera que la representación del signo es un problema fisiológico de reproducción de las sensaciones de los órganos sensoriales, cuya resolución cuenta con todo tipo de medios, algunos de ellos reconducibles a la representación gráfica, lo que permitirían prescindir de este requisito y pone como ejemplo a las aromografías y las cromatografías⁴¹.

Por su parte, BALAÑÁ⁴² califica de anacrónico el requisito de la representación gráfica en las disposiciones comunitarias, y señala que su inclusión en los artículos 2 DM y 4 RMC estuvo motivada, en parte, a

⁴⁰ Vid. MARCO (1999): 1481.

⁴¹ Vid. LYONS (1994): 541-542. LLOBREGAT (1998): 103-105. Estos autores explican como mediante la cromatografía de gases "*Gas chromatography*" (GC) o la cromatografía de alto rendimiento "*High-performance liquid chromatography*" (HPLC) se pueden analizar los volátiles que desprende un perfume, y que el «cromatograma» resultante permitiría representar en un gráfico la cantidad de un compuesto en función del tiempo necesario para su separación. Además, que la utilización conjunta del método de "evaluación sensorial", basado en la estandarización de las listas de términos que caracterizan percepciones sensoriales, y de los métodos GC Y HPLC permite construir un perfil de información para un determinado olor con el fin de que se complementen y fácilmente una información más precisa, así, pues, el «arograma» se construye al oler los compuestos liberados con el fin de complementar la información proporcionada por el GC del olor liberado en ese momento. Las pruebas técnicas descritas (cromatograma y arograma) permitirían la representación gráfica de los olores sin revelar su composición química, preservando el secreto industrial. En el mismo sentido, AREÁN (1996): 44. En la práctica comunitaria europea, se han intentado con poco éxito otras alternativas para la representación gráfica del olor, así, vemos como la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en la Resolución de 19 de enero de 2004, asunto R 186/2000-4, caso «*Une note verte gazon*», desestimó la solicitud del demandante que había solicitado el registro de una marca olfativa descrita utilizando un vocabulario relevante dentro del sector de la perfumería de la siguiente manera: "*Une note verte gazon, hespéridée (bergamote, citron), florale (fleur d'orange, jacinthe) rosée, musquée*" –una nota de césped, hesperidios (bergamota, limón), floral (flor de azahar, jacinto) rosas, almizcle-, y acompañando esta descripción con la representación gráfica del olor a través de una matriz de color obtenida por medio de una "nariz electrónica", la Sala consideró que este espectro olfativo no es comprensible para el público en general, ya que esta forma de representar gráficamente un olor no permite al público percibir la identidad del signo, ni el alcance de la protección, que el hecho de que el olor sea técnicamente susceptible de reproducción no es suficiente, puesto que los usuarios del registro no podrían percibirlo como tal sin que se les procuraran las indicaciones necesarias para poderlo interpretar. Así mismo, la Primera Sala de Recurso de la OAMI, en su decisión de 24 de mayo de 2004, asunto 591/2003-1, «*Olor a fresa madura*», *Laboratoires France Parfum SA* solicitó ante la OAMI el registro del signo olfativo, no perceptible visualmente, descrito por las palabras «*Odeur de fraise mûre*» -olor a fresa madura- y acompañado de la imagen en colores de una fresa madura, la Oficina entendió que la representación figurativa de la fresa y su descripción no ofrecían, ni conjuntamente ni por separado, una representación gráfica objetiva, clara y precisa, porque la existencia de distintas variedades de fresas supone que éstas tengan olores distintos, por lo cual la interpretación de la descripción de la marca no es unívoca y depende de el elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado (apartados 17-24). Esta resolución fue recurrida ante el TPI, quien desestimó el recurso a través de la sentencia de la Sala Tercera, de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/2004.

⁴² (2006): 24-25.

que en el momento en que se adoptaron estas disposiciones no era posible prever que la tecnología pondría a disposición medios con los que satisfacer la publicidad de los registros públicos, algunos de ellos incluso más eficaces que el tradicional soporte en papel, lo que vendría a relegar a la obsolescencia el requisito de la representación gráfica. Este autor se refiere a algunos medios disponibles a través de las redes telemáticas que permiten ya no sólo la transmisión de imágenes y sonidos sino también de aromas a través de Internet⁴³, que podrían emplearse para facilitar la publicidad registral del signo olfativo, para ello, sería necesario que la administración adopte la tecnología oportuna a tal efecto, lo que al parece no supondría mayores dificultades pues, como el autor destaca, prácticamente se ha generalizado el empleo de Boletines Oficiales digitalizados que pueden consultarse *on line*⁴⁴.

VII. EL USO DE SIGNOS NO CONVENCIONALES COMO MARCAS Y LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA

Como ya hemos mencionado, en el caso español el uso de signos no convencionales como marca se enfrenta a la dificultad del cumplimiento del requisito de la representación gráfica, que podría verse superado si se consiente el uso de nuevos métodos que garanticen la publicidad formal.

Sin embargo, la actualidad legislativa española no posibilita la aplicación de técnicas distintas a la “representación gráfica” para registrar una marca, para ello, la Ley tendría que estar configurada de un modo abierto, es decir, contener una definición amplia de lo que concibe como mar-

⁴³ La tecnología «iSmell», a la que se refiere este autor, ha sido desarrollada por distintas empresas entre ellas Aromajet, Trisenx y Digisent, puede verse más información a partir de www.aromajet.com y www.trinsex.com. En España un grupo multidisciplinar de la Universidad de Huelva realizan desde el año 2002 estudios para conseguir la transmisión del olor a través de redes telemáticas, fundamentalmente en Internet, para ello han creado un lenguaje informático (software), denominado XML SMELL, que permite definir de forma universal y estandarizada la transmisión del olor, al que se acompaña de un periférico (hardware) que se acopla al terminal de destino, el cual contiene la paleta de olores de forma que los componentes base se activan según las órdenes del lenguaje XML SMELL, puede verse noticia relacionada en el *Diario El mundo* de 15 de diciembre de 2004.

⁴⁴ BALAÑÁ (2006): 27, propone el uso de esta tecnología aplicada a la publicidad registral de solicitudes consistentes en olores, colores en cuanto tales y sonidos, particularmente los consistentes en “ruidos”. Cabe recordar que la Exposición de Motivos de la LME hace referencia a la adaptación del procedimiento registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas, y la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de solicitudes y demás documentos.

ca, eliminando las referencias a la exigencia de representación gráfica y, a la vez, contemplar en su regulación la posibilidad de admitir cualquier sistema que, como resultado del desarrollo del estado de la técnica, sea probadamente idóneo para cumplir con la función de informar y preservar los datos relativos al registro.

De este modo, y una vez que superadas las dificultades técnicas que conlleva su registro, cualquier signo o medio con aptitud distintiva suficiente para actuar como marca en el mercado podría ser registrado. A falta de una reforma en este sentido, todo aquel que pretenda inscribir un signo no convencional (olfativo, gustativo o táctil) como marca deberá encontrar medios gráficos que le permitan transmitir de modo claro e inequívoco la idea del signo que pretende registrar⁴⁵.

Por su parte, la problemática de la legislación nicaragüense se plantea en términos radicalmente opuestos, pues, a falta de la exigencia de representación gráfica, tampoco puede darse por buena la solución de no establecer ningún requisito a través del cual se garantice que la inscripción de los “otros signos perceptibles” se hará de un modo adecuado a las exigencias del principio de publicidad. No basta con que la Ley los admita, también debe prever cómo hacer frente a los problemas que se generaran en el momento en que se presente una solicitud de registro de este tipo de marcas.

El legislador nicaragüense debe dar respuesta a este vacío admitiendo una solución amplia ya que, como hemos podido comprobar, en lo que a los signos no convencionales respecta, la experiencia española y comunitaria desaconseja la rigidez del requisito de la representación gráfica.

Como respuesta a esta problemática, defendemos el establecimiento de una cláusula general que obligue al solicitante del registro a presentar

⁴⁵ La Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, Resolución de 21 de enero de 1998, Sala Segunda de Recurso, asunto R 4/1997-2, caso «Paquete al vacío», no admite como reproducción del signo una mera descripción que no refleje de forma clara y precisa la apariencia de la marca en sí. Aunque la OAMI mantiene el criterio de que la representación gráfica no puede consistir en una simple descripción verbal del signo, la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, asunto R 156/1998-2, anuló la denegación del registro de la marca consistente en «The smell of fresh cut grass» -Olor a hierba recién cortada- para distinguir pelotas de tenis, dicha resolución establece una interpretación en sentido amplio del contenido de la exigencia de representación gráfica, por la que se considera idónea la descripción del olor, siempre que transmita una idea clara e inequívoca de lo que constituye la marca. En este caso en particular, la Segunda Sala estimó que: “el olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables”, admitiendo que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC.

la marca de un modo que permita su examen, consulta y preservación durante el procedimiento de concesión del registro y con posterioridad al mismo, esto no conllevaría necesariamente el deber de que se haga a través de elementos gráficos, sino que, como ya hemos apuntado, serían admisibles otros métodos que puedan resultar convenientes en cada caso, en atención al tipo de entidad perceptible que se trate, sin que se deba excluir la posibilidad de presentar una representación gráfica adecuada del signo cuando fuese posible obtenerla. El uso de un modelo de este tipo permitiría el empleo de nuevas técnicas existentes, como las propuestas por algunos autores en el caso de los signos olfativos como las aromatógrafías y las cromatógrafías⁴⁶ de gases o la tecnología «iSmell», u otras que pudieran surgir en el futuro.

Los argumentos que hemos expuesto a favor y en contra del uso de marcas olfativas son un reflejo de que el debate no está agotado y aunque en algunos sistemas, como el norteamericano o el nicaragüense, se ha abierto la puerta al registro de signos olfativos como marcas, no parece que las teorías que justifican su idoneidad resulten un apoyo suficiente para la generalización de su uso en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN, Manuel (1996): “Signos que pueden constituir una marca comunitaria”, en AAVV, CASADO CERVIÑO/LLOBREGAT HURTADO (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, vol. 1, Alicante, Universidad de Alicante, págs. 41-49.
- BALANÁ, Sergio (2006): “El entorno digital ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, *Actas de Derecho Industrial*, t. XXVI, págs. 19-57.
- BERCOVITZ, Alberto (2002): *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Pamplona, Editorial Aranzadi.
- CASADO, Alberto (2004): “Principales principios inspiradores del moderno Derecho español de marcas”, *La Ley*, 2004, t. II, D-89, págs. 1843-1847.
- CLARKE, Nancy (1993): “Issues in the Federal Registration of flavors as trademarks for pharmaceutical products”, *University of Illinois Law Review*, págs. 105- 132.
- ELIAS, Bettina (1992): “Do scents signify source? An argument against trade-

⁴⁶ Vid. AREÁN (1996): 44. LLOBREGAT (1998): 103- 105. LYONS (1994): 541-542.

- mark protection for fragrances”, *Trademark Reporter*, vol. 82, pág. 475- 530.
- EMBED, José Miguel (2002): “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella”, en AAVV, ALONSO ESPINOSA (Coord.), *El nuevo Derecho de marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de marcas*, Granada, Editorial Comares.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2002): “Dos rasgos característicos de la Ley de marcas de 2001”, *La Ley*, t. IV, D-120, págs. 1615-1616
- GIPPINI, Eric (1992): “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, *ADI*, t. XIV, 1991-1992, págs. 157-167.
- GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (2003): *Comentario a la Ley y al Reglamento de marcas*, Madrid, Editorial Thomson-Civitas.
- HAMMERSLEY, Faye M. (1998): “The smell of success: trade dress protection for scent marks”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 2, págs. 105- 156.
- HAWES, James (1989): “Fragrances as trademarks”, *Trademark Reporter*, vol. 79, núm. 2, págs. 134- 156.
- LLOBREGAT, María Luisa (1998): “Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 227, págs. 51-116.
- LYONS, Drebbett (1994): “Sounds, smells and signs”, *European Intellectual Property Review*, núm. 12, 540-543.
- MARCO, Luís Alberto (1999): “Simposio sobre la marca comunitaria: «La marca comunitaria: la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en comparación con la de las jurisdicciones nacionales» (Alicante-España, 1999)”, *Actas de Derecho Industrial*, t. XX, págs.1475-1499.
- MARCO, Luís Alberto (2001a): “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de marcas”, *Actas de Derecho Industrial*, t. XXII, 2001, págs. 111-142.
- MARCO, Luís Alberto (2001b): *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, 1ª ed., Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.
- MASSAGUER, José (2002): “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: principios y claves”, en AAVV, ALONSO ESPINOSA (Coord.), *El nuevo Derecho de marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de marcas*, Granada, Editorial Comares.
- MIDDLEMISS, Susie/ BADGER, Carina (2004): “Nipping taste marks in the bud”, *European Intellectual Property Review*, Issue 3, págs. 152-154.

- OTERO, José Manuel (2001): “La definición legal de marca en la nueva Ley española de Marcas”, *Actas de Derecho Industrial*, t. XXII, págs. 195-213.
- RIVERO, María Dolores (2000) “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 238, págs. 1650-1651.