

Universidad de Costa Rica

Facultad de Derecho

Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho

Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas.
Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica.

Ariana Lizano Soto

Anüska Pal Antillón

Sede Universitaria Rodrigo Facio

San José, Costa Rica

Agosto 2013



29 de julio del 2013
FD-AI-0976-13

Doctor
Daniel Gadea Nieto
Decano
Facultad de Derecho

Estimado Decano:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), del (la) estudiante (s): **Ariana Lizano Soto**, carné A63190 y **Anüska Pal Antillón**, carné A64258, denominado: **"Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica"**, fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuso de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que: **"EL O LA ESTUDIANTE DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DIAS HABILIS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACION PUBLICA"**.

Tribunal Examinador

Informante	Licda. Guadalupe Ortiz Mora
Presidente	Lic. Pedro Chaves Corrales
Secretaria (o)	Lic. Gonzalo Monge Núñez
Miembro	Lic. William Bolaños Gamboa
Miembro	Lic. Cristian Calderón Cartín

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el **14 de agosto del 2013**, a las **06:00 pm**, en la Sala de Réplicas, ubicada en el 5º Piso de la Facultad de Derecho, **Sede de Rodrigo Facio**.

Andrés Montejo Morales
DIRECTOR



San José, 26 de julio de 2013

Dr. Andrés Montejo Morales
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Dr. Montejo

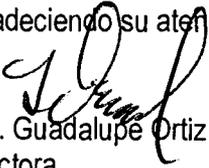
La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en mi calidad de Directora de la tesis denominada **“Nuevas modalidades de Marcas: Olfativas, Táctiles y Gustativas: Viabilidad, Utilidad, Efectos Jurídicos en Costa Rica.”**, de las postulantes Ariana Lizano Soto, carné A63190 y Anuska Pal Antillón, carné A64258, me permito manifestar lo siguiente:

Las señoritas Lizano Soto y Pal Antillón realizaron un interesante análisis sobre la viabilidad, utilidad y efectos jurídicos de la protección de las marcas gustativas, olfativas y táctiles en Costa Rica, tomando como punto de partida las experiencias de otras legislaciones, así como la experiencia previa de la implementación de las marcas sonoras en el país.

Para estos efectos en un principio realizaron un estudio de derecho comparado del tratamiento de estas marcas, para posteriormente, presentar una propuesta respecto al tratamiento de estas marcas en Costa Rica para alcanzar una protección efectiva. Debe destacarse que a lo largo de la elaboración de su trabajo, las postulantes se avocaron a realizar una exhaustiva investigación bibliográfica, tanto de doctrina, como de legislación y jurisprudencia judicial administrativa nacional e internacional. Esto sin dejar de lado la investigación de campo desarrollada.

Finalmente manifiesto que este trabajo cumple en un todo con los requisitos, tanto de forma como de fondo, para los trabajos finales de graduación, según los reglamentos universitarios que rigen la materia, por lo que procedo a aprobarla.

Agradeciéndole su atención,


Msc. Guadalupe Ortiz Mora
Directora

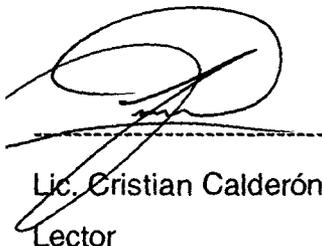
San José, 24 de Julio de 2013

Dr. Andrés Montejo Morales
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Dr. Montejo:

El suscrito, Cristian Calderón Cartin, en mi condición de LECTOR de la tesis denominada **“Nuevas modalidades de Marcas: Olfativas, Táctiles y Gustativas: a Viabilidad, Utilidad, Efectos Jurídicos y en Costa Rica.”**, de las postulantes Ariana Lizano Soto, carné A63190 y Anüska Pal Antillón, carné A64258, con agrado le informo que **doy mi aprobación** a dicho trabajo final de graduación, pues cumple con todos los requisitos, tanto de forma como de fondo, exigidos por los reglamentos universitarios que rigen la materia.

Atentamente,



Lic. Cristian Calderón Cartín
Lector

San José, 24 de Julio de 2013

Dr. Andrés Montejo Morales
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Dr. Montejo:

El suscrito, Pedro Chaves Corrales, en mi condición de LECTOR de la tesis denominada **“Nuevas modalidades de Marcas: Olfativas, Táctiles y Gustativas: a Viabilidad, Utilidad, Efectos Jurídicos y en Costa Rica.”**, de las postulantes Ariana Lizano Soto, carné A63190 y Anüska Pal Antillón, carné A64258, con agrado le informo que **doy mi aprobación** a dicho trabajo final de graduación, pues cumple con todos los requisitos, tanto de forma como de fondo, exigidos por los reglamentos universitarios que rigen la materia.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedro Chaves Corrales', written over a horizontal dashed line.

Lic. Pedro Chaves Corrales
Lector

San José, 16 de agosto de 2013

Master
Guadalupe Ortiz Mora
Directora de tesis,
Facultad de Derecho,
Universidad de Costa Rica

He corregido el trabajo final de graduación de Ariana Lizano Soto y Anuska Pal Antillón, tesis denominada: "Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica.", elaborado para optar al grado de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La corrección de texto se enfocó en todos los aspectos filológicos: cacofonía, repetición, queísmo, estructura de párrafos, ortografía, variedad léxica, entre otros. Se enfatizó en el hilo conductor del discurso; con el fin de ofrecer variedad, cohesión y coherencia en la estructura general del trabajo.



Grettel Hernández Valdés
Cédula de identidad: 1-612-366

DEDICATORIA

Ariana

*A mi familia,
mi inspiración y mi fortaleza*

Anüska

*A mi abuelita, que me cuida desde el cielo,
y*

*A mis papás, quienes con su cariño incondicional
se dedican a enseñarme el camino.*

AGRADECIMIENTOS

Ariana

*A todos los que de alguna u otra forma
me ayudaron a hacer de esto una realidad.
A doña Guadalupe Ortiz por su guía y dedicación.
A Anüs por su compañía a lo largo de este camino;
pero sobre todo por su amistad incondicional.*

Anüska

*A Simón Valverde por su apoyo y disposición en este proyecto
académico tan importante en mi vida.
A doña Guadalupe Ortiz por ser una mentora excepcional.
A Ari, una persona extraordinaria en cuya amistad encontré un gran
tesoro.*

ÍNDICE GENERAL

TABLA DE ABREVIATURAS	viii
RESUMEN	ix
FICHA BIBLIOGRÁFICA	1
INTRODUCCIÓN	2
Título I	12
Propiedad Intelectual	12
Capítulo I	12
Nociones Básicas	12
Sección I	12
Definición	12
Sección II	16
Historia	16
Sección III	22
Naturaleza Jurídica	22
Sección IV	28
División Bipartita de la Propiedad Intelectual	28
A. Derechos de Autor y Derechos Conexos	28
i. Derechos morales	31
ii. Derechos patrimoniales	32
B. Propiedad Industrial	36
i. Patentes de Invención	37
ii. Modelos de Utilidad	37
iii. Diseños Industriales	38
iv. Topografías de Circuitos Integrados	38
v. Marcas	39
vi. Nombres Comerciales	39
vii. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen	40
Título II	41
Derecho Marcario	41
Capítulo I	41
Generalidades del Derecho Marcario	41

Sección I	41
Antecedentes e Historia	41
Sección II	46
Concepto de Marca.....	46
Sección III	55
Características Esenciales de la Marca	55
A. Distintividad.....	55
B. Perceptibilidad	57
Sección IV	58
Funciones de la Marca.....	58
A. Función Distintiva de las Marcas	59
B. Función de Identificación del Origen de los Bienes y Servicios.....	60
C. Función de Garantía de Calidad	61
D. Función Publicitaria	62
Sección V	63
Principios Marcarios.....	63
A. Principio de Registrabilidad	63
B. Principio de Funcionalidad.....	65
C. Principio de Territorialidad	65
i. Principio de Prioridad	67
ii. Protección a la Marca Notoria	69
D. Principio de Especialidad.....	71
E. Principio de Temporalidad	72
F. Principio del Mínimo Uso	73
G. Principio de No Confusión	75
Sección VI	76
Clasificación de las Marcas	76
A. Según el Titular	77
i. Marca Individual	77
ii. Marca Colectiva	77
B. Según el Objeto	79
i. Marcas de Producto y Marcas de Servicio.....	79
ii. Marca de Certificación.....	80
C. Según la Naturaleza del Signo	81

Marcas Tradicionales	81
Visibles	81
i. Marca Denominativa	81
ii. Marca Gráfica	82
iii. Marca Mixta	82
Marcas No Tradicionales.....	83
Visibles	83
i. Marca Tridimensional	83
ii. Marca de Posición	85
No Visibles	86
i. Marca Sonora.....	86
ii. Marca Olfativa	87
iii. Marca Gustativa.....	88
iv. Marca Táctil	89
Título III	90
Derecho Comparado	90
Capítulo I	90
Marcas Olfativas	90
Sección I	91
Estados Unidos.....	91
Sección II	105
Argentina.....	105
Sección III	109
Europa	109
Capítulo II	120
Marcas Gustativas.....	120
Sección I	121
Estados Unidos.....	121
Sección II	133
Europa	133
Capítulo III	138
Marcas Táctiles	138
Sección I	139
Ecuador.....	139

Sección II	144
Estados Unidos.....	144
Sección III	150
Europa	150
Conclusiones de Derecho Comparado.....	153
Título IV.....	159
Marcas No Tradicionales No Visibles en Costa Rica.....	159
Capítulo I	159
Marcas Sonoras en Costa Rica.....	159
Capítulo II	177
Viabilidad, Efectos Jurídicos, Utilidad y Tratamiento Adecuado de la Protección de las Marcas Olfativas, Táctiles y Gustativas en el Sistema Marcario Costarricense	177
Sección I	177
Viabilidad Normativa	177
Sección II	211
Viabilidad Práctica	211
Capítulo II	213
Efectos Jurídicos	213
Capítulo III	218
Utilidad e Importancia.....	218
CONCLUSIONES	225
RECOMENDACIONES	233
BIBLIOGRAFÍA	240

TABLA DE ABREVIATURAS

Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	ADPIC
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.....	IEPI
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.....	INTA
Oficina de Armonización del Mercado Interior.....	OAMI
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.....	USPTO
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	OMPI
Reglamento del Consejo Europeo sobre la Marca Comunitaria.....	CE
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominicana	CAFTA-DR
Tribunal de Juicio y Apelaciones de Marcas de los Estados Unidos.....	TTAB

RESUMEN

Dentro de la esfera de alta competitividad de los mercados, la marca es uno de sus activos intangibles más importantes, por ello, resulta indispensable el uso y protección de todo tipo de marcas. El uso de las marcas no tradicionales permite a las empresas destacarse y posicionarse de una manera distinta e inconfundible ante los consumidores, dejando de lado las estrategias tradicionales.

En la actualidad, son varios los países que han introducido a su sistema marcario la protección de las marcas olfativas, táctiles y gustativas, frente a las llamadas tradicionales. Sin embargo, el tratamiento de estas marcas no ha sido el mismo en todos los países, se ha presentado una serie de obstáculos para el registro de estas marcas e incluso, en algunas legislaciones, se ha determinado que no es viable la protección de estos signos distintivos.

La hipótesis del trabajo es que una interpretación amplia de la normativa costarricense en materia de derecho marcario, permite la registrabilidad de las marcas olfativas, gustativas y táctiles; sin embargo, existen ciertos obstáculos para el registro y protección de estas marcas como lo son; los requisitos del proceso de registro establecidos en la Ley 7978 y la capacidad técnica del Registro de Propiedad Industrial.

El objetivo general de la investigación, es analizar la viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica de la implementación de las nuevas modalidades de marcas: táctiles, olfativas y gustativas; así como determinar el tratamiento adecuado de estas marcas para una protección efectiva, a partir de un análisis de la experiencia de las marcas sonoras en nuestro país y un análisis comparativo con otros sistemas jurídicos.

La metodología consiste en la utilización de una lógica inductiva la cual será utilizada en un primer plano en el estudio de derecho comparado analizando casos sobre el tratamiento que se le ha dado a estas marcas no tradicionales en relación con los principios que rigen el derecho marcario.

Por otro lado, se analiza la normativa vigente en materia de marcas en Costa Rica para determinar mediante un razonamiento deductivo la viabilidad y los efectos jurídicos de la implementación de las marcas olfativas, gustativas y táctiles en el sistema marcario costarricense.

Finalmente, con base en el estudio de derecho comparado, la doctrina y el caso de las marcas sonoras en Costa Rica, se determina cuál es el tratamiento más adecuado para una protección efectiva de las marcas en cuestión.

Este proceso se realizó mediante la recolección de datos y la utilización de distintos instrumentos, como: libros, tesis de grado, artículos, conferencias, documentos administrativos, normativa, sentencias, informes de organismos internacionales, entrevistas, entre otros.

Dentro de las principales conclusiones destacan:

1. Existe actualmente un vacío legal normativo en Costa Rica respecto al tratamiento de las marcas no tradicionales y más aún respecto a las marcas en cuestión.
2. En Costa Rica no existe ningún impedimento normativo para registrar las marcas en cuestión, incluso algunos Tratados Internacionales que ha ratificado Costa Rica, como el CAFTA, tienden a reconocer como bienes intelectuales protegibles las marcas no tradicionales.
3. De acuerdo con la normativa vigente que regula la materia en Costa Rica, sí es viable el registro de las marcas olfativas, gustativas y táctiles mediante una interpretación amplia del artículo 3 de la Ley de Marcas.

4.. No se les debe dar un tratamiento distinto a este tipo de marcas, en relación con las marcas tradicionales.

5. Se evidencia una relación directa entre la protección de los bienes intelectuales y el desarrollo de un país.

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Lizano Soto, Ariana. Pal Antillón, Anuska. (2013). Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. viii y 246.

Directora: M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora.

Palabras claves: Propiedad intelectual. Derecho marcario. Marcas. Marcas no tradicionales. Marcas gustativas. Marcas olfativas. Marcas táctiles. Tratamiento. Derecho comparado. Viabilidad. Utilidad. Efectos jurídicos. Legislación marcaría. Costa Rica

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los bienes intelectuales se han convertido en los activos más importantes que poseen las empresas. La propiedad intelectual es la clave del desarrollo y el crecimiento de las economías modernas, que han optado por reconocer y proteger el valor de mercado de las marcas como parte del activo intangible y valor intelectual de su empresa.

En un mundo globalizado, donde la competitividad de los mercados es evidente, las empresas han optado por idear formas innovadoras de comercialización y publicidad, para distinguir sus productos y servicios mediante signos perceptibles por otros sentidos distintos al de la vista, como por ejemplo: gusto, olfato y tacto.

Estos nuevos signos marcarios han sido denominados por la doctrina como marcas no tradicionales y se perfilan como uno de los ejemplos más evidentes sobre la utilización de estos métodos y herramientas innovadoras de mercadeo, para distinguir bienes y servicios dentro de su misma clase.

Las marcas no tradicionales forman parte del concepto de “marketing sensorial”, el cual incorpora la teoría de los sentidos y ha permitido la diversificación de las técnicas de mercadeo. Para atraer a los consumidores, estas tendencias han ido dejando de lado los signos tradicionales, que se limitan a utilizar palabras o elementos figurativos para atraer a los consumidores.

Diversos estudios científicos han demostrado que los olores, los sabores y las texturas tienen un poder evocativo muy fuerte, ya que la memoria humana tiene la capacidad de reconocerlos y recordarlos fácilmente.

Se ha determinado que es indiscutible la capacidad que estos signos tienen para funcionar como marcas en el mercado; sin embargo, se ha debatido en

doctrina acerca de la capacidad que tienen para cumplir con los otros requisitos de toda marca, como por ejemplo la distintividad y la no funcionalidad.

En algunas legislaciones, la ley contempla expresamente la posibilidad de proteger estos signos no tradicionales como marcas; mientras en otras, aunque no están previstos en forma expresa, éstos no se suprimen si se realiza una interpretación extensiva de la ley.

Debido a su naturaleza no tradicional, para funcionar como marcas en el mercado, la aptitud de estos signos ha generado un debate doctrinal y ha sido objeto de discusiones en muchos países.

Ejemplo de ello son las legislaciones de corte rígido, como la Comunidad Europea; pues el requisito de representación ha entorpecido el registro de este tipo de signos. Esto sucede porque este requisito se ha interpretado en el sentido que las marcas deben tener la capacidad de ser representadas únicamente de forma gráfica, sin atender a las características particulares.

Por otro lado, en países como los Estados Unidos, el registro de marcas no tradicionales ha sido exitoso, debido a que no sólo han reformado su legislación; sino han creado un modelo marcario moderno, el cual se ha podido sobreponer a los problemas que generalmente enfrenta el registro de este tipo de marcas. Asimismo, el desarrollo de conceptos como el *trade dress*, la distintividad sobrevenida y la teoría de la funcionalidad han favorecido la inscripción de marcas de este tipo.

En Costa Rica, el tema todavía es incipiente, por ello el registro de estos tipos de marcas no se ha desarrollado por completo y solamente las marcas sonoras se han inscrito con éxito.

En nuestro país, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No.7978) es la principal normativa vigente que regula la materia del derecho marcario. El artículo 3 de la citada ley establece que marca es “todo signo o combinación de signos capaz de distinguir bienes y servicios.”

Asimismo, este artículo contiene una lista de los signos que pueden considerarse como marca. Sin embargo, esta lista que proporciona el artículo 3 es una guía ejemplificativa de signos que pueden llegar a conformar una marca, sin excluir cualquier otro signo no mencionado expresamente que tenga la capacidad de distinguir bienes y servicios.

Por lo tanto, bajo la interpretación no taxativa de esta lista, se debe entender que por su redacción y el uso de la palabra 'especialmente', la lista solo menciona algunos de los signos más utilizados, pero no todos los que pueden llegar a constituir una marca.

Con la reforma a la Ley de Marcas y Otros signos distintivos del año 2008, se logró ampliar el espectro de protección para lo que se considera como marca, ya que se incorporaron expresamente los signos sonoros. Sin embargo, a pesar de que se ha ido ampliando poco a poco la lista del artículo 3, todavía no se incluyen las marcas táctiles, olfativas ni gustativas, lo cual evidencia falta de desarrollo doctrinal y práctico respecto de las demás marcas no tradicionales.

Por estas razones, en Costa Rica el tema de las marcas olfativas, táctiles y gustativas debe analizarse tomando como punto de partida la experiencia de la inscripción de las marcas sonoras y su regulación; pues estas marcas forman parte de clasificación de marcas no tradicionales no visibles realizada por la OMPI y, a pesar de que cada una tiene características y particularidades distintas, por analogía pueden tratarse bajo un procedimiento similar en cuanto a su registro.

El presente trabajo de investigación realizará un análisis jurídico, con el fin de determinar la conveniencia, la viabilidad y los eventuales efectos jurídicos que podría tener la introducción de las marcas olfativas, táctiles y gustativas en nuestro sistema de derecho de marcas, de manera que se logre realizar una propuesta donde se busque adecuar y mejorar la regulación existente en nuestro país, para que sea acorde con estas nuevas tendencias.

No cabe duda que la evolución dinámica que experimenta hoy el derecho de marcas ha favorecido la utilización de estos nuevos tipos y, como consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes y servicios debe ser considerado como marca.

Es de suma importancia atender a la necesidad de formular enfoques y principios complementarios en el derecho de marcas, con el fin de asumir la aparición de nuevos tipos de signos y asegurar la congruencia con otros campos de la protección de la propiedad intelectual.

No se ha llegado a un consenso y todavía predominan muchas posturas en cuanto a la incorporación de las marcas no tradicionales en las distintas legislaciones. Asimismo, está claro que a pesar de que se han realizado grandes avances en el tema y se han registrado con éxito estas marcas en varios países, aún existen muchos retos por delante para responder a las necesidades de un sistema marcario moderno acorde con el desarrollo de esta materia.

HIPÓTESIS

A partir de la experiencia de las marcas sonoras, las cuales se lograron inscribir previo a la reforma de 2008 del artículo 3 de la Ley 7978, se puede establecer que una interpretación amplia de la normativa costarricense vigente en materia de Derecho marcario permite el registro de las marcas olfativas, gustativas y táctiles; pues el citado artículo -a pesar de contener una lista ejemplificativa de lo que puede constituir un marca-, evidentemente no excluye la posibilidad para los signos que no se encuentren dispuestos en forma expresa, al establecer que: “la marca se refiere en especial a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir bienes y servicios.”

JUSTIFICACIÓN

A lo largo de los años, investigaciones han demostrado la reciprocidad directa que existe entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el

desarrollo económico-social de un país, tema acrecentado aún más en los países en vía de desarrollo.

Las marcas cumplen una función esencial en el desarrollo y el progreso de una nación y, por lo tanto, es importante protegerlas de la manera más amplia posible, lo cual incluye todos los tipos de signos distintivos que cumplan la función de distinguir bienes y servicios, entre otros de la misma clase. La protección de las marcas resulta indispensable para entrar en la competitiva dinámica del mercado global, que se sustenta actualmente por medio de estrategias de mercadeo.

La implementación y la efectiva protección de las marcas no tradicionales en Costa Rica resultan útiles; proporciona además mayores herramientas a las empresas para competir en el mercado y garantizan la exclusividad del uso de los signos marcarios.

Asimismo, la inscripción de los signos no tradicionales es una forma innovadora, creativa y necesaria para diferenciar los bienes y los servicios en el comercio respecto de otro titular o competidor de la misma clase de productos.

Diversas razones fundamentan la creación de estos Derechos de Propiedad Intelectual y, una de ellas responde a su potencial para incentivar el desarrollo económico, social y cultural de un país. Este desarrollo se logra a partir de la aplicación de la creatividad como producto del intelecto humano.

Se debe tener en cuenta que el sistema y la utilización de las marcas comunes se encuentra un tanto saturado, y, por estas mismas razones, se ha dado una tendencia a la búsqueda de nuevas opciones distintas a los métodos tradicionales, las cuales permitan potenciar las funciones que cumplen las marcas en el mercado.

La protección de marcas no tradicionales debe verse como un instrumento esencial para garantizar la apertura de mercados, con el fin de aumentar la productividad de las empresas e incentivar la sana competencia.

Al tiempo que estas nuevas opciones protegen los signos distintivos, también protegen a los consumidores, quienes se libran de posibles confusiones en cuanto a la naturaleza y las características del producto que consumen y, al mismo tiempo, contribuye al funcionamiento adecuado de los mercados al ofrecerles libertad de escogencia en su producto o servicio de preferencia.

Por las razones anteriores, se podría concluir que las marcas son un bien necesario y útil para el desarrollo y crecimiento de un país. Por tanto, estimamos importante promover la discusión sobre este tema y con ello facilitar que Costa Rica incorpore en su legislación estas nuevas formas de protección y aceptación a las marcas no tradicionales (gustativas, olfativas y táctiles).

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la viabilidad, la utilidad y los efectos jurídicos en Costa Rica de la implementación de las nuevas modalidades de marcas: táctiles, olfativas y gustativas, a partir de un análisis de la experiencia de la implementación de las marcas sonoras en nuestro país, con la reforma del artículo 3 de la Ley 7978 en el 2008, mediante un análisis comparativo con otros sistemas jurídicos para recomendar el tratamiento requerido en esta materia.

Objetivos Específicos

-Determinar si estos signos efectivamente tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios y logran cumplir la función primordial de las marcas.

-Analizar por medio de un estudio de derecho comparado, las experiencias de países que han implementado estas nuevas modalidades de marcas, como por ejemplo los Estados Unidos, la Comunidad Europea, Argentina y Ecuador.

- Analizar la problemática y los obstáculos más frecuentes que se dan respecto a la inscripción de marcas no tradicionales y formular posibles soluciones para hacer frente a estos.

-Examinar la situación actual del sistema marcario costarricense, para determinar su estado respecto a este tema.

-Analizar la inscripción de marcas sonoras que se registraron en Costa Rica previo a la reforma del artículo 3 de la Ley 7978 en el 2008 y posterior a esta reforma.

-Analizar si los métodos utilizados por el Registro para la inscripción de marcas sonoras en nuestro país son los idóneos, de acuerdo con la naturaleza del signo marcario.

-Proponer reformas al sistema registral vigente y la legislación marcaria de nuestro país, de manera que se encuentre acorde con las nuevas tendencias en el tema de marcas no tradicionales.

-Determinar si la implementación de estos signos tiene la capacidad de influenciar los índices de desarrollo de un país como Costa Rica.

METODOLOGÍA

Este trabajo de graduación siguió un enfoque cualitativo, con el objetivo de desarrollar una teoría coherente con el mundo social observado; a partir de un abordaje descriptivo.

El método que se utilizó a lo largo de la investigación es el inductivo, en donde se exploraron elementos y situaciones para luego generar perspectivas teóricas. Es decir, se aplicó la lógica inductiva para alcanzar conclusiones generales a partir de premisas particulares extraídas de los datos.

La lógica inductiva se utilizó en un primer plano, al estudiar el caso particular de la implementación de las marcas sonoras en la legislación costarricense. Posteriormente, a partir de los datos específicos obtenidos de este análisis se llegó a una perspectiva más general respecto de la experiencia de la introducción de marcas no tradicionales a Costa Rica para poder desarrollar las conclusiones pertinentes respecto a la viabilidad, utilidad, y efectos jurídicos de una posible incorporación de las marcas olfativas, gustativas y táctiles al país.

Asimismo, se utilizó la lógica inductiva en el estudio de derecho comparado, analizando casos específicos en distintas legislaciones sobre la experiencia de introducir el registro de las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.

La técnica de recolección de datos fue el método que se utilizó a lo largo de la investigación y se realizó mediante la utilización de distintos instrumentos como libros, tesis de grado, artículos de revistas, artículos de Internet, conferencias, documentos administrativos (expedientes, informes), normativa (tratados internacionales, leyes, reglamentos, directrices), sentencias, artículos e informes de organismos internacionales, entrevistas, entre otros.

Los datos obtenidos se organizaron de acuerdo al tema específico que se tratara, y fueron codificados de manera que se pudo eliminar la información irrelevante.

Finalmente, se procedió al análisis de los datos obtenidos, para llegar a las conclusiones de la investigación, mediante el método inductivo que se mencionó anteriormente.

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

En primera instancia, en el Título I aborda una serie de conceptos básicos y datos importantes para visualizar el tema en cuestión; por ejemplo: la Propiedad Intelectual como un área especializada del Derecho, sus respectivas ramificaciones (los derechos de autor, derechos conexos y la propiedad industrial), así como su historia y naturaleza jurídica.

El Título II corresponde al análisis del Derecho Marcario, los antecedentes e historia de esta materia, el concepto de marca, las características, las funciones, la clasificación y finalmente los principios rectores del Derecho Marcario.

El Título III, corresponde al estudio de derecho comparado, en donde se analizan las experiencias de países como los Estados Unidos, Argentina y la Comunidad Europea entre otros, al introducir en su legislación las marcas gustativas, olfativas y táctiles. En este apartado se consideran aspectos tales como: la regulación y la problemática de estas marcas respecto al procedimiento de registro y se incluyen los fallos judiciales más relevantes.

Posteriormente, en el Título IV, se introduce el tema de las marcas no tradicionales en Costa Rica. En este apartado, el capítulo primero contempla un análisis jurídico y práctico sobre la experiencia de la implementación de las marcas sonoras en Costa Rica. Para estos efectos, se estudia el desarrollo de este tema desde sus inicios hasta lo acontecido posterior a la reforma de la Ley 7978 en el año 2008. Asimismo, se indica el proceso de registro de las marcas sonoras, así como los requisitos de inscripción que se consideraron mediante el análisis de expedientes de marcas sonoras presentadas ante el Registro de Propiedad Intelectual.

En el capítulo segundo de este Título se analiza la viabilidad, los efectos jurídicos y la utilidad de la protección de las marcas olfativas, gustativas y táctiles en el sistema marcario costarricense. Para estos efectos se divide el tema en dos ejes principales: el normativo y el práctico. El primero contempla

los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por nuestro país en la materia y las leyes aplicables, con el fin de esbozar un panorama general de la normativa vigente; mientras que en el segundo se analizan aspectos como las posibles implicaciones del registro de estas marcas en nuestro país, entre los que se encuentran las medidas necesarias para poder inscribir estas marcas, así como para velar por estos derechos y su mantenimiento de acuerdo con las determinaciones que dicta la ley.

Asimismo, dentro de estas medidas se contemplan factores como por ejemplo: la legislación vigente, el sistema registral, el personal técnico, las tecnologías y las herramientas con las que cuenta actualmente el Registro de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo el proceso de registro de este tipo de marcas. A partir de este análisis, se desarrollan también en el Capítulo II de este Título los efectos jurídicos que resultarían en una eventual inclusión de estas marcas al sistema marcario costarricense.

Finalmente, en el Capítulo III se analiza si su incorporación conlleva algún grado de utilidad, beneficios o resultados positivos para el desarrollo económico y social de nuestro país.

En el apartado final se exponen las respectivas conclusiones generadas a partir de los resultados obtenidos en la investigación. Igualmente, de acuerdo con estas conclusiones, se incluye una serie de recomendaciones sobre la posición que debería asumir Costa Rica respecto a estas nuevas tendencias; así como las reformas pertinentes para abordar este tema de la mejor forma posible.

Título I

Propiedad Intelectual

Capítulo I

Nociones Básicas

Sección I

Definición

El concepto jurídico Propiedad Intelectual surgió a raíz de la necesidad de protección de las creaciones provenientes del intelecto humano. En la actualidad, ha incrementado el interés por este término, debido al creciente valor y demanda de los llamados bienes inmateriales, principalmente el conocimiento aplicado como herramienta para la productividad.

Sobre este aspecto señala el tratadista Gómez (1974):

De esta forma, la propiedad intelectual protege bienes de tipo inmaterial, los cuales son bienes que no tienen una existencia sensible, sino que por el contrario, necesitan materializarse en cosas tangibles para ser percibidos por los sentidos, siendo además susceptibles de ser reproducidos ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. (p.70).

Igualmente, aclara el autor Baylos Corroza que “los bienes inmateriales a pesar de necesitar materializarse para ser percibidos por los sentidos subsisten por encima de todas las ejemplarizaciones.”(1993, p.59)

Debe tenerse muy claro que cuando hablamos de esta protección, no se dirige a las ideas propiamente, sino sobre la expresión de las mismas en el mundo exterior. Tales expresiones pueden existir de manera independiente de la realidad material que las comunica, para que lleguen a ser perceptibles a otros.

De acuerdo con el reconocido jurista Ascarelli (1970):

La materia o la energía en que la creación encarna, no son pues sino vehículos de su exteriorización, no identificables de ningún modo con la creación misma, que es por lo que la creación puede exteriorizarse en cualquier número de cosas, sin dejar por eso de permanecer idéntica. (p.202)

Asimismo, como bien lo establece el autor Víctor Pérez (1994), aunque estas expresiones muchas veces llegan a expresarse en una realidad material, este no es el objeto de la propiedad intelectual, sino el producto inmaterial en cuanto tal. (p.135).

De acuerdo con el citado Baylos Corroza (1993):

Las características del bien inmaterial como objeto de la propiedad intelectual, son las que dan fundamento a su protección jurídica, ya que al ser las ideas o concepciones susceptibles de ser poseídas simultáneamente por un número indefinido de sujetos, para lograr reservar esa idea o concepción a la exclusiva disposición de un solo sujeto, se debe dar una imposibilidad jurídica para protegerla de las de los demás, y esto se logra a partir de una prohibición. (p.60)

Ahora bien, para empezar a definir el término, podemos citar la definición establecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -de ahora en adelante OMPI-, donde se indica que por “propiedad intelectual” se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. (s.f.,p.3)

Asimismo, en el Convenio de Paris de 1883, ratificado mediante Ley 7484 de Costa Rica y el cual instituye dicha Organización, no acuerda ninguna definición formal de Propiedad Intelectual; sin embargo se redactó una lista de objetos que se prestan a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y son los siguientes:

- las obras literarias artísticas y científicas;
- las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- los descubrimientos científicos;
- los diseños industriales;
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales;
- la protección contra la competencia desleal; y
- todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. (Convenio de Paris, 1967).

Para el autor Rojina Villegas, (2008) “la propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporeales, tales como una producción científica, artística o literaria, un invento o la correspondencia.” (p.547)

Ahora bien, para el autor Castán Tobeñas (1982) es “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor, sobre la obra producto de su inteligencia y fundamentalmente la facultad de autorizar o negar la reproducción de la misma.” (p.414).

Del mismo modo, de acuerdo con el especialista en propiedad intelectual, Valverde Gutiérrez se trata de derechos subjetivos derivados de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos y artísticos. (comunicación personal, Julio 14, 2012)

De lo anterior se desprende que la doctrina concuerda en que la propiedad intelectual comprende una serie de derechos. Estos derechos se hacen llamar derechos intelectuales o de propiedad intelectual, de acuerdo con el tratadista Baylos Carroza (1993):

Son los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte y literatura, e invenciones) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación, y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas). (p.45)

Esta clase de derechos comprenden diferentes modalidades que los constituyen, los cuales abordaremos más adelante.

Entre las facultades que confieren estos derechos subjetivos, podemos citar uno de los más importantes: el otorgamiento de un poder jurídico especial a su titular, que impide a los demás apropiarse del resultado de esta concepción. De esta forma, se perfilan como mecanismos que le conceden y garantizan al autor, inventor o creador la exclusividad en la explotación o utilización de su obra o invento.

Se erigen diversas razones donde se fundamenta la creación de estos Derechos de Propiedad Intelectual, en primera instancia y como se mencionó anteriormente, se utilizan para proteger la propiedad de su titular.

En segunda instancia, existe una tendencia moderna que instituye estos derechos como una política de Estado, debido a su potencial para incentivar el desarrollo económico, social y cultural de un país. Este desarrollo se logra a partir de la aplicación de los resultados generados de la creatividad y aseguran el ejercicio de prácticas comerciales justas.

De acuerdo con el autor Jalife (1998) :

Debemos comprender entonces que se debe de tratar este tema desde una perspectiva esencialmente jurídica, en el sentido de entender que a partir de la Propiedad Intelectual, se ha creado un sistema normativo que permite a su creador disponer en forma exclusiva del objeto creado, tratándose de una invención o una obra bajo diversas premisas de extensión territorial y temporal. (p.19)

Por lo tanto, de lo anterior se puede inferir que la Propiedad Intelectual es un tipo de propiedad que, a diferencia de la propiedad civil, no se refiere a bienes materiales, sino más bien a los inmateriales, dada la naturaleza de los bienes intelectuales.

Sección II

Historia

Si bien la propiedad intelectual como rama jurídica nació hasta la época de la revolución industrial, se pueden anotar algunos antecedentes que se remontan a la época antigua, más específicamente en Grecia y Roma.

De acuerdo con la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, la protección a ese tipo de propiedad durante esa época, no se consideraba como una institución jurídica como tal, sino más bien como fenómenos y situaciones aisladas. Estas situaciones giraban en torno a una protección que se regía por las costumbres y las obligaciones de carácter ético.(párr. 5)

Una de las primeras referencias data del año 500 a.C., cuando en la colonia griega de *Sybaris* se le otorgaba a los cocineros profesionales, el período de un año de monopolio sobre sus creaciones culinarias (Stanford Encyclopedia of Philosophy, párr. 5).

Asimismo indica que otro de los fenómenos se presentó en Alejandría, entre el período de 257-180 a.C., durante un concurso literario en donde el escritor romano *Vitrivius*, quien al ser juez del concurso, delató a falsos poetas que robaban obras ajenas. Estos posteriormente fueron enjuiciados, sentenciados y repudiados por los habitantes del pueblo, por apropiarse de las palabras de otros (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

No fue sino hasta la época del apogeo del Derecho Romano clásico, que se reconoció el derecho de propiedad sobre la creación intelectual. Este derecho sólo se concedía si la creación era tangible; es decir, si estaba plasmada materialmente, como en el caso de un dibujo sobre un lienzo.

De acuerdo con el autor Baylos (1993):

En Roma, la propiedad del ejemplar material incorpora toda clase de facultades, y su venta o cesión no reserva al autor derecho alguno de carácter patrimonial, que le permita participar de algún modo en los rendimientos económicos obtenidos posteriormente por la reproducción de la obra. La copia del manuscrito aparece como uno más de los usos de que es susceptible la cosa material, conforme a su naturaleza.
(p.147)

Con el paso del tiempo, durante el primer siglo d.C., los juristas romanos comenzaron a discutir la posibilidad de una diferencia entre la protección del trabajo intelectual materializado y el trabajo intelectual en sí mismo.

De la época romana hasta el nacimiento de la República de Florencia, en el año 1115, se dieron muchas formas de protección de los trabajos intelectuales, como por ejemplo: las franquicias y los privilegios concedidos por los monarcas (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

En el medievo europeo, con la instauración de Venecia y Florencia, las llamadas corporaciones artesanales comenzaron a defender sus métodos y técnicas, mediante la aprobación y el consenso de la comunidad.

De igual modo, de acuerdo con la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, en el plano de los derechos de autor, uno de los primeros estatutos que protegió estos derechos fue emitido por la República de Florencia, el 19 de junio de 1421 y se le otorgó a un famoso arquitecto, *Filippo Brunelleschi*.

Es importante destacar que este estatuto no sólo reconocía derechos a los autores e inventores; sino también creó un sistema de incentivos para estos. Ese sistema es un antecedente directo de lo que hoy se utiliza en el derecho de propiedad intelectual y el cual se encuentra establecido en leyes, con incentivos tales como: concesión de derechos exclusivos (propiedad) de estos bienes intelectuales por un determinado periodo (setenta años en el caso de derechos de autor y veinte años en el caso de patentes de invención), retribución por parte de terceros para su explotación, acceso restringido del invento a terceros por un periodo en el caso de patentes, e incluso, subsidios otorgados por los gobiernos (Posner, 2005).

Para el año 1500, las ciudades mencionadas anteriormente concedieron derechos exclusivos para poner en práctica invenciones.

No cabe duda que la implementación de la imprenta en Occidente en 1440 tuvo gran trascendencia para los avances y el desarrollo de la Propiedad Intelectual, especialmente en el campo de los derechos de autor. Con la aparición de la imprenta, se le permitió al autor no sólo divulgar sus ideas de manera masiva; sino también le dio la posibilidad de obtener provecho económico de ello (Baylos, 1993).

Ante este panorama, surge la necesidad de crear una normativa que protegiera a los autores, la cual fue tardía; pues se promulgó en Inglaterra mediante el Estatuto de 1709 de la Reina Ana, donde autoriza la concesión de un privilegio al creador como medio para favorecer el establecimiento de nuevas industrias. Luego, este tipo de normativa se instauró en Francia (1777) y los Estados Unidos (1790) (Baylos, 1993, p. 158).

Igualmente, en 1623 en Inglaterra se estableció un sistema de leyes sobre patentes, así como un Estatuto Inglés de Monopolios, los cuales contenían una serie de incentivos para fomentar la creación en los inventores. Al principio, esta normativa fue poco utilizada y no fue hasta mediados del siglo XVIII que tuvo un mayor auge (Baylos, 1993).

Este sistema de protección de propiedad intelectual fue una de las piezas fundamentales para dar paso a la Revolución Industrial en 1750. Durante este período la tecnología comenzó a ser pieza clave para el desarrollo económico de las naciones, así se reemplazaron las economías manuales por la industria.

Sin embargo, no sólo debemos referirnos a los cambios de este tipo, ya que también se dieron una serie de transformaciones en el mundo cultural y la forma de pensar de los hombres.

Hacia finales del siglo XIX, estas transformaciones llevaron a muchos países a establecer sus primeros sistemas normativos modernos en la materia. Con esto, tal y como señala Baylos Corroza: "Hemos llegado a la culminación de un proceso en virtud del cual la invención se convierte en un valor autónomo, que

pertenece al que lo ha creado, y que el ordenamiento jurídico se ve obligado a tutelar". (1993, p. 202)

Sin embargo, estos esfuerzos no siempre fueron apoyados y se surgieron fuertes movimientos que buscaron la abolición de los sistemas de patentes. Fueron las corrientes nacionalistas, propias del período, las que jugaron un papel protagónico; pues apoyaban la introducción y el mantenimiento de las modernas leyes de propiedad intelectual.

Asimismo, ante este cambio de paradigma, se le empezó a dar mucho más valor a las ideas y se incrementó la importancia de la propiedad intelectual, exaltando la figura del inventor. Por estas razones, es que junto con la apertura de los mercados, surgió la necesidad de regular esta materia ya no solo desde una perspectiva nacional; sino internacional.

En 1873, se llevó a cabo en Viena la Exposición Internacional de Invenciones. Al parecer, a dicha exposición se negaron a asistir algunos expositores, por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

Diez años después, en 1883, se adoptaría el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el cual constituye el primer tratado internacional destinado a facilitarle a los Estados contratantes, la protección de sus obras en otros países, mediante derechos de propiedad intelectual. Entre estos se encuentran: patentes, marcas, dibujos y modelos industriales.

El Convenio de París entró en vigor en 1884 en catorce Estados y, de este modo, se estableció también una oficina internacional encargada de llevar asuntos administrativos y organizar las reuniones entre dichos Estados.

Luego, entra en vigor el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en 1886, el cual brinda protección para regular el uso de las obras creativas, como por ejemplo el caso de las novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, esculturas, obras arquitectónicas, entre otros.

Del mismo modo que se hizo para el Convenio de París, se creó también para estos efectos una oficina internacional dirigida a llevar los asuntos administrativos. Sin embargo, en 1893 se decidió fusionar ambas oficinas para efectuar conjuntamente dichas labores. La fusión dio como resultado el establecimiento de una Secretaría denominada “Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual” (BIRPI por sus siglas en francés), ubicada en la ciudad de Berna, Suiza.

En 1960, se decidió trasladar esta organización a Ginebra, por razones de conveniencia y cercanía con otros organismos internacionales localizados en el área.

Como resultado de una serie de reformas estructurales, en 1967 esta Secretaría se convirtió en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Más adelante, la OMPI pasaría a ser un órgano de las Naciones Unidas, con el objetivo de llevar a cabo una labor especializada sobre las cuestiones de Propiedad Intelectual.

De esta forma, la OMPI ha ido ampliando sus funciones y optado por alianzas estratégicas para ejecutar su labor, como es el caso del acuerdo de cooperación que concretó en 1996 con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para regular aspectos de políticas y reglamentación relacionados con la propiedad intelectual y el comercio mundial.

En la actualidad, poco más de cien años desde el establecimiento de la Convención de París y la Convención de Berna, se puede evidenciar un gran incremento en la protección de la propiedad intelectual; por ejemplo, datos revelan que en el 2011 se realizaron alrededor de 181.900 aplicaciones al sistema para la presentación mundial de patentes (PCT). (OMPI, s.f)

Durante este período, también se ha notado un progreso en la cooperación entre Estados para la protección de esta materia. El apoyo continuo para la propiedad intelectual y su desarrollo se debe al hecho de que la mayoría de

Estados, en los últimos años, ha empezado a reconocer el rol preponderante de la propiedad intelectual en la promoción e incentivo de la innovación, la tecnología, y las creaciones artísticas.

Esto se evidencia en un país como Costa Rica, en donde el gobierno de la República impulsó en el dos mil doce, una Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual y creó la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual.

Sección III

Naturaleza Jurídica

No es adecuada la consideración que ha tenido parte de la doctrina al establecer que, la propiedad intelectual, no se puede encuadrar dentro de una de las categorías tradicionales; pues la propiedad intelectual se encuadra perfectamente en una de las categorías más tradicionales del derecho romano: la propiedad.

Se enlista un gran rango de bienes a los cuales se les ha aplicado el concepto de propiedad; esto sugiere lo flexible y adaptable del concepto. Algunos autores incluso señalan que la propiedad tiene un carácter arquetípico, para significar cualquier género de señorío sobre un bien exterior al sujeto.

En primer lugar, se debe dejar de lado la concepción que considera que el concepto de propiedad solo se aplica cuando se trata de bienes materiales. Josserand viene a reforzar esta idea señalando “que no hay una propiedad, hay propiedades, porque el interés de la sociedad es que la apropiación de los bienes comporte estatutos distintos en armonía con los fines perseguidos que varían mucho” (citado en Baylos, 1993, p. 397).

De igual forma, Llobregat agrega que los bienes inmateriales se incluyen dentro de ese concepto de propiedad: “Actualmente dentro de esta categoría se

incluyen no solo los derechos de propiedad de bienes materiales (muebles e inmuebles), sino asimismo los derechos sobre bienes inmateriales” (Llobregat, 2007, p. 37).

Diez- Picazo denomina bienes inmateriales a las realidades que careciendo de existencia corporal y siendo producto o creación intelectual del espíritu, el ordenamiento jurídico valora como posible objeto de derechos subjetivos (citado en Baylos 1993).

Para el autor Gómez Segade “los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial” (citado en Llobregat, 2007, p. 38).

Asimismo la doctrina de los bienes inmateriales ha establecido que “Inmaterial quiere decir simplemente no material. La creación intelectual no es una cosa, no es nada que pueda tocarse o percibirse, aunque se manifieste en cosas perceptibles. No es un cuerpo o un *quid* físico” (Baylos, 1993, p. 109).

Es importante complementar esta idea con la indicada por Troller (citado en Baylos, 1993), el cual manifiesto lo siguiente:

Los bienes inmateriales no son equiparables a las res *incorporales* del Derecho romano –derechos y *universitates*-, pues detrás de estas se encuentran inmediatamente cosas corporales o que les son equivalentes como el dinero o determinadas prestaciones. Las cosas incorporales, como síntesis conceptual de cosas o expresión de derechos, han llegado a ser incorporales únicamente gracias a la abstracción jurídica. Es a los bienes inmateriales, en sus diversas especies, a los que conviene, en cambio ese nombre de modo pleno y total. (p.110)

Por lo tanto, cabe señalar que si bien la creación intelectual se manifiesta a través de cosas materiales “puede tener existencia independiente del medio material que las transmite y las hace perceptible a otros” (Biondi, citado en Baylos 1993, p. 111).

Por último, al respecto de este tipo de bienes, se debe indicar que sus características esenciales son: intemporales, ubicuos y inconmensurables (Ascarelli citado en Baylos, 1993).

Es claro que en tiempos pasados no existía la necesidad de apropiarse de este tipo de bienes inmateriales; actualmente al estar inmersos en una sociedad del conocimiento, resulta más que necesario optar por la posibilidad de tener un dominio sobre ellos y ya se ha encontrado la forma de hacerlo efectivo mediante una tutela jurídica.

El hecho de que antes no se concebían los bienes inmateriales como objeto de tutela de la propiedad, se debía a que era impensable separar el producto inmaterial como tal del goce de la persona o cosa en donde el producto era contenido (Baylos, 1993). En otras palabras, este producto inmaterial no era considerado un bien; sin embargo, eventualmente el desarrollo tecnológico ha permitido que se pueda contemplar de esta forma.

De acuerdo con el autor norteamericano Merges (2011), el concepto de la propiedad se percibe bajo la lógica inmersa en el deseo del control individual, la naturaleza del bien no tiene nada que ver. Este autor menciona en su obra que, la lógica de manejar bienes con un control descentralizado y coordinación -al referirse propiamente a la propiedad individual-, tiene tanto sentido cuando se trata de bienes intangibles como para los tangibles y aquellos otros del concepto tradicional de propiedad.

Por consiguiente, se debe considerar esta propiedad como un tipo más de las propiedades existentes, las cuales por sus características y objeto se presentan como de otro género y otra naturaleza que la conocida como propiedad común, cuyos objetos son los bienes materiales.

Al respecto, establece el autor De Cupis, que “es incuestionable que se trata de una propiedad que presenta características jurídicas especiales, dependientes de la especialidad de su objeto” (citado en Baylos, 1993, p. 396).

De lo anterior se infiere que la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual descansa en el principio de la inmaterialidad de los bienes. Tal y como se mencionó anteriormente, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad más de tantas que hay y, por estas razones, se establecen diferencias con la propiedad común, dentro de las cuales se destaca el objeto inmaterial y la falta de perpetuidad del derecho.

Asimismo, según el autor Masse, otras diferencias se deben a las necesidades sociales que llegan a modificar su ejercicio y al sometimiento a reglas particulares (citado en Baylos 1993, p. 396).

Sin embargo, a pesar de sus características individualizantes, la propiedad intelectual se mantiene fiel a los principios básicos estructurales que hacen posible se encuadre dentro de la categoría de propiedad, como por ejemplo: la de tratarse de un poder jurídico inmediato sobre un bien exterior y la de poseer un vínculo jurídico entre el sujeto y el objeto.

De acuerdo con el reconocido tratadista Barassi (citado en Baylos,1993):

El amplio señorío de gozar y disponer del modo más extenso conforme la naturaleza intelectual de las obras intelectuales, se corresponde con la naturaleza esencial de dominio, si bien se trata aquí de un derecho de propiedad que por la particular naturaleza del objeto presupone demostrada la paternidad intelectual. (p. 400)

Asimismo, como lo expresa este mismo autor, “es correcto incluir la propiedad intelectual como una forma de dominio, ya que se trata de un derecho cuyo fin

es excluir a todo tercero del disfrute eventual del valor económico que represente el producto intelectual” (Barassi, citado en Baylos, 1993, p. 400).

De acuerdo con lo anterior, se debe tener claro que la propiedad intelectual - así como los demás tipos de propiedad-, posee el elemento característico de la pertenencia exclusiva, el cual no puede confundirse con un simple monopolio (como lo establece la teoría del monopolio legal); pues goza de muchas otras características particulares que la diferencian.

Con esto, podemos llegar a concluir que “estos derechos de propiedad como lo son los de la propiedad intelectual, lo que pretenden dar es una máxima plenitud de señorío posible sobre una entidad objetiva valorable económicamente” (Barassi citado por Baylos 1993, p. 401).

Esta misma idea la expresa el jurista Ihering en la obra “*Actio Injuriarum. Des lesiones injurieuses en droit Romani et en droit Francaise*”, cuando afirma que “aún cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal toma una forma algo distinta que para la propiedad ordinaria, es la misma idea la que interviene: la protección jurídica tiende siempre [...] al goce exclusivo de una cosa” (2010, p.57).

En esta misma línea de pensamiento, el fundamento de la institución de la propiedad en general basado en la relación jurídica, es decir el vínculo existente entre el titular y el objeto, se cumple a cabalidad en la propiedad intelectual (Ihering, 2010).

Además, la propiedad intelectual presenta la característica de poseer el otro vínculo existente en la propiedad, concepción desarrollada por Planiol y Ripert, y consiste en el vínculo entre personas. Más concretamente entre un sujeto activo, en este caso sería el creador de la obra y, el sujeto pasivo, que vendría a ser la sociedad (citados en Salazar, 2010).

Algunos académicos de gran renombre en los Estados Unidos, como por ejemplo Robert P. Merges (2011) y Justin Hughes (1997) incluso han logrado

justificar la propiedad intelectual como propiedad desde la teoría del filósofo inglés Locke.

Los autores citados indican que los bienes comunes que se encuentran en estado natural, de los cuales habla Locke, se pueden asimilar perfectamente con el conocimiento de dominio público, utilizado por los creadores como base para forjar una nueva creación.

Además, manifiestan que la idea que expone Locke de convertir los bienes en propiedad privada mediante la aplicación de trabajo, se cumple a cabalidad, e incluso, de mejor forma en la propiedad intelectual. Esto por cuanto la labor que aplican los creadores al bien preexistente es su esfuerzo intelectual; pues no solo se agrega algo al bien preexistente sino que se transforma en un bien totalmente nuevo y así, se genera la base para reclamar un verdadero derecho de propiedad.

Debe tenerse claro que el reconocimiento legislativo del derecho de propiedad sobre los bienes intelectuales, así como de la propiedad intelectual como institución jurídica de propiedad en los diferentes Estados, dependerá directamente de la concepción filosófica y política del poder estatal (Salazar, 2010).

Por estas razones, en Estados de corte liberal con valores democráticos y sociales de derecho y justicia, si cumplen a cabalidad la protección de los bienes intelectuales como un derecho real de propiedad. Caso contrario es la visión que tienen Estados de corte socialista, que solo lo ven como una concesión o autorización de uso (Salazar, 2010).

Por último y de gran trascendencia para la presente investigación, se debe indicar que gran parte de la doctrina ha opinado en forma unánime que se debe excluir de esta naturaleza los signos distintivos; porque no merecen el calificativo de verdadera creación intelectual (Cristofaro citado en Baylos 2003).

Sin embargo, a nuestro criterio, esta opinión generalizada resulta errada y más bien somos partidarias de la otra tesis que considera “que tanto el derecho del inventor como el del titular de signos mercantiles no son sino modalidades del dominio” (Díaz Velasco citado por Baylos 1993, p. 378).

Lo anterior porque la esencia de todos estos fenómenos es la misma, especialmente por lo que toca a su momento genético, al tratarse en todos los casos de “materializaciones de ideas” (Franceschelli citado por Baylos, 1993, p. 378).

Sección IV

División Bipartita de la Propiedad Intelectual

Se ha establecido que la Propiedad Intelectual se puede dividir en dos grandes ramas: a) los derechos de autor y los derechos conexos y, b) la propiedad industrial.

A. Derechos de Autor y Derechos Conexos

Podemos definir los derechos de autor como “la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales” (Lipszync, 1993, p.12).

Otra definición de derechos de autor establece que son “aquellas facultades que posee el sujeto considerado como el autor de una obra de ingenio, ya sea artística o científica, de recibir protección del ordenamiento jurídico” (Galitieri citado por Lobo,p.19). En otras palabras y de manera muy general, cuando

hablamos de derechos de autor nos referimos a la protección de obras literarias y artísticas.

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica (Ley 6683) establece que por obras literarias y artísticas debe entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas; así como las obras dramático-musicales, coreografías, composiciones musicales, la arquitectura, entre otras.

Bajo esta primera división, se establecen algunas diferencias terminológicas entre los autores en la doctrina, ya que en muchas ocasiones los derechos de autor también se les denomina “propiedad intelectual”, “derecho intelectual”, o bien, “propiedad literaria y artística”. Los derechos de autor evidencian una relación directa entre el autor y la obra; pues tales derechos se perfilan como una serie de facultades subjetivas que el autor tiene sobre su obra.

Para los efectos de este trabajo, nos referiremos a estos derechos como derechos de autor; ya que es la noción más acertada según la naturaleza misma del concepto. Además, de acuerdo con los parámetros internacionales y los lineamientos establecidos por la OMPI, la Propiedad Intelectual engloba tanto la materia de los derechos de autor y conexos como la propiedad industrial.

En nuestra legislación, encontramos una definición formal del concepto de derecho de autor, en el artículo primero de la Ley de Derechos de Autor y Conexos N° 6683, la cual establece:

Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta Ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores

son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.

Como lo hemos venido señalando a lo largo de este trabajo, este párrafo viene a reafirmar que no se protegen las ideas en sí mismas, sino las expresiones de ellas, con la materialización de estas ideas.

Los derechos de autor nacen con la creación de la obra, lo cual nos lleva inmediatamente a pensar sobre la forma de adquisición de estos derechos. Tal como se mencionó, la obra queda protegida desde el momento mismo de su creación; es decir, no se encuentra sujeta al reconocimiento de la autoridad administrativa.

Así, la protección de la obra se otorga independiente de su inscripción en el Registro; pues el sistema de registro de obras es tan solo declarativo. El derecho nace fuera del registro y la inscripción no pretende más que constatar frente a terceros la transmisión o constitución del derecho. Sin embargo, sobre este punto cabe señalar que la obra –por lo general- debe estar plasmada materialmente antes de otorgarle protección.

La originalidad de la obra y su individualidad, aptitud o capacidad de ser distinguida de otras en su mismo género, son características muy importantes cuando se habla de la protección legal de las obras por medio de los derechos de autor (Lobo, 1999).

La doctrina se encuentra dividida en cuanto al contenido del derecho de autor, los defensores de la teoría monista aseguran que el derecho de autor es uno sólo y con facultades tanto morales como patrimoniales.

Sin embargo, la tesis dualista sostiene que en realidad los derechos de autor comprenden dos tipos de derechos por separado: i) los derechos morales y, ii) los derechos patrimoniales.

i. Derechos morales

Este conjunto de derechos que define la relación entre autor y obra es de carácter personalísimo y, por tanto, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables por parte del autor; además, por este mismo carácter sólo se les conceden a personas físicas y no a personas jurídicas (Aguilar y Fernández, 2012).

Los derechos morales tienen una duración definida en el tiempo; pues se extienden durante toda la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte. Con esto, se trata de asegurar que quien crea y divulgue una obra, obtendrá el derecho de exclusiva sobre su explotación durante un período; pues lo indica la ley. Transcurrido ese tiempo, la obra pasará a ser de dominio público; significa entonces que podrá ser libremente explotada en el comercio por personas diferentes a su titular, sin perjuicio del debido respeto a su integridad y al reconocimiento de su autoría.

Otra característica en el derecho moral es que “no existe transferencia plena del derecho de autor, pues la obra nunca sale por completo de la esfera de la personalidad de su creador, al menos por la obligación de mencionar su nombre cada vez que aquella se utiliza y de respetar la integridad de la misma” (Lipszyc, 1993, p. 21).

En doctrina por ejemplo, se suelen citar como derechos morales; el derecho de disposición (disponer libremente de la obra), el derecho al respeto a la integridad de la obra -el autor tiene derecho a que su obra se exhiba, represente, ejecute en forma íntegra y tal y como él la concibió, por lo tanto cualquier modificación o alteración de contar con su previa aprobación-; la facultad de modificar la obra (le permite al autor modificar, remodelar o incluso destruir su obra), el derecho al arrepentimiento (la facultad que tiene el autor de retirar la obra del comercio cuando ya no se ajuste más a sus convicciones intelectuales o morales), el derecho a la divulgación -comprende la difusión pública por cualquier medio de la recitación, representación y ejecución de sus

obras, así como la utilización de medios mecánicos, soportes fonográficos, audiovisuales, entre otros-. (Aguilar y Fernández, 2012)

ii. Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales se contemplan en la siguiente definición: “se trata de la facultad que se le concede al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una obra de comercializarla en el mercado y extraer un rendimiento económico de la misma” (Enric citado en Aguilar y Fernández, p. 10).

Se les suele llamar también derechos pecuniarios; pues poseen un contenido económico el cual se traduce en la posibilidad que ostenta el autor para obtener un provecho de la obra que le pertenece y así, constituirse en fuente de ganancia para sí mismo.

“Los derechos patrimoniales deben entenderse como un conjunto de derechos que le garantizan al autor todas las posibilidades de explotación y de disfrute económico derivadas de la utilización de la obra” (Bercovitz citado por Baylos 1993).

Otra característica de los derechos patrimoniales es la exclusividad, ya que solo el autor o titular, herederos o causahabientes pueden autorizar la utilización o explotación económica de la obra. Cabe mencionar que sí se puede renunciar a estos derechos patrimoniales; pero siempre deberá respetarse el derecho moral de autor.

De acuerdo con el autor Baylos (1993):

Con la difusión de la obra, se le permite al autor conseguir una retribución por parte de los que han accedido al conocimiento y al

disfrute de la obra, dando lugar a lo que se denomina “derecho general de explotación”. (p. 578)

En otras palabras, el titular es el único que puede explotarla, dentro de los límites determinados por ley.

El derecho de explotación se constituye en el más importante de los derechos de autor y se puede establecer entonces que este derecho patrimonial comprende cuatro grandes categorías de derechos, que son:

- ❖ Derecho de reproducción: “Consiste en que el titular está en la libertad de autorizar o prohibir e impedir la copia de la obra por cualquier medio posible”. (Aguilar y Fernández, 2012, p.15)
- ❖ Derecho de distribución: “Consiste en el derecho de distribuir, alquilar, prestar, importar o poner a disposición del público ejemplares de la obra por cualquier medio”. (Aguilar y Fernández, 2012, p. 16)
- ❖ Derecho de comunicación pública: “Consiste en dar a conocer la obra o una parte de esta a un grupo de personas por medios que no consisten en la fijación de esta en un soporte ni en la distribución de ejemplares, sino en la divulgación”. (Aguilar y Fernández, 2012, p. 15)
- ❖ Derecho de transformación: “El titular de la obra puede modificar o autorizar la modificación de la obra a través de adaptaciones, traducciones o compilaciones, actualizaciones, revisiones, y cualquier otra modificación sustancial de la obra”. (Aguilar y Fernández, 2012, p.16)

Además, podemos encontrar en el artículo 16 de la Ley N° 6683 de Costa Rica una lista aún más específica de lo que comprende el derecho de explotación y es la siguiente:

“[...] Compete al autor autorizar:

a) La edición gráfica.

b) La reproducción.

- c) La traducción a cualquier idioma o dialecto.*
- d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.*
- e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente:*
 - i. La ejecución, representación o declaración.*
 - ii. La radiodifusión sonora o audiovisual.*
 - iii. Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes.*
- f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.*
- g) La distribución.*
- h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otra modalidad.*
- i) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización.*
- j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse”.*

Los Tratados más importantes que se han suscrito internacionalmente para regular el tema de los derechos de autor son la Convención de Berna, Ley 6083 de Costa Rica, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en adelante, ADPIC, Ley 7475 de Costa Rica y más recientemente el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI, Ley 7968 de Costa Rica.

En definitiva, el derecho de autor es de propiedad especial por su objeto que - como hemos venido apuntando-, se trata de bienes inmateriales.

En otro orden de ideas, los derechos conexos se han definido vecinos o afines al derecho de autor como bien lo dice la palabra, tiene una conexión directa o indirecta con el objeto de los derechos de autor (OMPI, s.f.). En algunos casos, se habla de conexiones por dependencia; mientras en otros se habla de conexión por afinidad.

Los derechos conexos buscan proteger los intereses legales de las personas y las entidades que contribuyen a difundir las obras al público. De acuerdo con la OMPI, también se protege la producción de objetos los cuales -aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derechos de autor de todos los países-, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor (OMPI, s.f.). Son tres las categorías de beneficiarios de estos derechos:

- artistas intérpretes y ejecutantes;
- productores de fonogramas; y
- organismos de radiodifusión

Por estas razones, se dice que la actuación que llevan a cabo los intérpretes, ejecutantes, productores y organismos de radiodifusión se basa meramente en una obra ajena y fungen como intermediarios entre el autor y el receptor. Sin embargo, a pesar de esto, sí ostentan el derecho a que se prohíba la reproducción de esa versión específica de la obra sin su consentimiento previo.

En el tema de los derechos conexos tenemos importantes Tratados; como por ejemplo: Convención de Roma de 1961, Ley 4727 de Costa Rica, que también recibe el nombre de Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes. En esta Convención se contemplan las limitaciones sobre estos derechos, así como el plazo de protección de 20 años contados a partir del último año cuando se haya realizado la actividad.

Además de lo anterior, para dos de las categorías de beneficiarios de estos derechos, se cuenta con un tratado aún más especializado, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT), Ley 7967 de Costa Rica, adoptado en 1996.

B. Propiedad Industrial

La otra categoría en que se divide la Propiedad Intelectual es la llamada propiedad industrial. De acuerdo con Baylos (1993), propiedad industrial se debe de entender en términos generales como:

La propiedad industrial, en cambio, se dedica especialmente a proteger las aportaciones técnicas que enriquecen la posibilidad del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfacción de sus necesidades sociales. (p.687)

Asimismo, para el autor español, la propiedad industrial es “aquel sector de los derechos intelectuales donde se incluye la protección de una serie de concepciones y combinaciones de elementos sensibles, que han de valorarse por su utilidad en el campo de la industria y el comercio” (Baylos, 1993, p. 687).

En el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se define el concepto estableciendo que: “la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia, y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

Según Baylos: “La propiedad industrial comprende un conjunto de instituciones de muy diversa naturaleza, cada una de las cuales persiguen fines y realizan funciones diferentes” (Baylos, 1993, p.687).

Las principales instituciones son:

i. Patentes de Invención

En términos generales se protege una invención, la cual se entiende que es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una patente podrá ser un producto o un procedimiento, o bien estar relacionado con ellos (Universidad de Chile, 2009).

La patente en sí es el derecho otorgado por el Estado al inventor, para explotar el invento en forma exclusiva, por un plazo limitado de 20 años. No todas las invenciones son patentables, se exige que estas cumplan ciertos requisitos o condiciones para patentarlas y son los siguientes:

- ❖ **Aplicación industrial:** La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole (Universidad de Chile, 2009).
- ❖ **Novedad:** Debe observarse en la invención una nueva característica desconocida en el cuerpo de conocimiento del campo de la técnica específico (conocido como estado de la técnica) (Universidad de Chile, 2009).
- ❖ **Nivel inventivo:** El invento no puede ser deducido por una persona como conocimientos generales en el campo técnico de que se trate (OMPI, s.f, p. 6).

Tanto el requisito de novedad como de aplicación inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, de lo contrario, este será considerado como parte del estado de la técnica.

ii. Modelos de Utilidad

Se protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes. Estas consisten en una configuración o forma tridimensional nueva a objetos conocidos o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un

trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilidad del objeto en la función a la que está destinado (Universidad de Chile, 2009).

Por lo general el plazo de protección es menor al concedido a las patentes, este plazo máximo oscila entre los siete y diez años, según la legislación

iii. Diseños Industriales

De acuerdo con la OMPI el diseño industrial es “el aspecto ornamental o estético de un artículo” (OMPI, s.f., p. 9). Se protege las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que deriven de la actividad de diseñar.

De acuerdo con la doctrina específicamente, este tipo de protección se otorga por la apariencia de la totalidad o una parte de un producto que se derive de sus características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o su ornamentación. Los diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales. La protección máxima varía de un país a otro, pero oscila entre los diez y veinticinco años.

iv. Topografías de Circuitos Integrados

Mediante este tipo de invenciones, se protegen los esquemas de trazado del circuito eléctrico de un *chip* semiconductor, el cual se transfiere o fija en un *chip* durante su fabricación y se utiliza para la fabricación de equipos eléctricos; como por ejemplo: radios, relojes, televisores, lavadoras, entre otros (Universidad de Chile, 2009).

Los esquemas de trazado determinan la ubicación física de cada elemento que tiene una función eléctrica dentro del circuito integrado (Universidad de Chile, 2009).

v. *Marcas*

“Se entiende por marca todo signo o combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás”; en términos generales, la marca desempeña cuatro funciones principales: diferenciar productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas, así como su calidad y, por último, fomentar la venta del producto o servicio en el mercado (OMPI, s.f., p. 12).

Los derechos que se le conceden al propietario de la marca, le confiere prerrogativas de utilizar la marca de forma exclusiva e impide a otros su utilización o de una similar a esta, con el fin de que no se induzca a error a los consumidores.

En principio, el plazo máximo de protección de una marca registrada es de diez años; sin embargo, esta puede ser renovada cada diez años.

vi. *Nombres Comerciales*

Se entiende por nombre comercial el nombre o la designación que permita identificar una empresa en el tráfico comercial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo dos los define como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

La protección de los nombres comerciales otorga a sus titulares un derecho exclusivo; así se prohíbe a otros establecimientos o marcas utilizar este nombre.

vii. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Las Indicaciones Geográficas (IG) identifican un producto con un origen geográfico específico, atribuyéndole una determinada cualidad o reputación al producto de acuerdo a dicho origen. (Mena, comunicación personal 16 de enero de 2013).

La Ley 7978 de Costa Rica la define en su artículo dos como: “Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción”.

Por su parte, las Denominaciones de Origen (DG) “son un tipo especial de Indicación Geográfica, utilizada para productos con características específicas que se deben exclusivamente al entorno geográfico (factores naturales y humanos) de la elaboración del producto” (Mena, comunicación personal, 16 de enero de 2013).

Por su parte, la Ley 7978 de Costa Rica establece en el artículo dos que una denominación de origen es: “Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”.

Título II

Derecho Marcario

Capítulo I

Generalidades del Derecho Marcario

Sección I

Antecedentes e Historia

Para el estudio profundo de cualquier disciplina jurídica, resulta importante conocer el desarrollo histórico de los institutos propios que lo generan, con el fin de lograr una comprensión integral y poder efectuar una aproximación adecuada del análisis, en este caso, de signos marcarios.

Desde tiempos antiguos se acostumbraba marcar los bienes para diversos propósitos, algunos muy similares a las funciones que desempeña ese signo distintivo en la actualidad.

De acuerdo con el artículo Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos, en Grecia se acostumbraba a colocar el nombre en los diferentes productos que se comercializaban, como por ejemplo: estatuas, vasijas, obras de arte, y monedas, con el objetivo de identificar y autenticar el origen de estos. “Los griegos, por ejemplo, un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, lo referente a la alfarería y a esa forma de “marcar” la denominaron “*sigilla*” (Pazmiño, s.f., parr. 2).

Por otro lado, los romanos también marcaban sus mercancías y productos, entre los cuales se encontraban tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos, quesos y vinos. Esta actividad se llevaba a cabo tanto a nivel personal como colectivo (fábricas), como signo indicativo del creador de la obra así como del lugar de producción de este (Rodríguez, 2003, parr. 2).

La autora Rodríguez afirma que Roma se considera la ciudad antigua que utilizó la marca con fines semejantes a los de la función de la marca actual, específicamente en relación con su carácter distintivo. Un ejemplo claro fue el de las lámparas de aceite que se marcaban con el nombre de *Fortis*, para distinguirlas en el mercado después de su exportación (Rodríguez, 2003, parr. 2).

En China se utilizaban los signos para identificar el lugar de fabricación y el nombre del fabricante de las piezas de porcelana. Mientras en Egipto y Mesopotamia, lo más común era marcar los materiales de construcción, con el nombre del monarca de la época o un símbolo para identificar el proyecto en el cual iba a ser utilizado.

De los casos anteriores, podemos inferir que los propósitos principales de estas demarcaciones se relacionaban principalmente con el “prestigio profesional del autor del producto, con el interés de determinar su origen geográfico, la propiedad, o destino, o bien para que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones” (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 112).

En esta época podemos rescatar la llamada *Lex Cornelia* del Imperio Romano, como ley de protección jurídica de marcas, una de las primeras leyes que penaba la falsificación. Esta ley contemplaba dos acciones: la *actio in injuriam*, con la cual se reparaba la ofensa a la personalidad y la *actio doli*, que buscaba resarcir el daño patrimonial ocasionado (Pazmiño, s.f., parr.2).

Más adelante, en la Edad Media, los signos marcarios tuvieron un auge importante con el incremento del comercio y el intercambio de mercancías

entre los reinos. Sin embargo, las funciones que desempeñaron eran de muy diversa índole; pues se utilizaron tanto para fines de identificación del autor de la obra como para identificar la propiedad de animales y hasta para certificar la calidad de los productos (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 129).

Por otro lado, las corporaciones jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las marcas en la era medieval, ya que le otorgaron el carácter de obligatoriedad a estos signos.

Tal y como señala Rodríguez (2003):

Las funciones de las marcas dentro de las corporaciones eran diversas, entre estas se encontraban las que buscaban proteger al consumidor y servir como medio de control de calidad, prohibir la importación de productos extranjeros e identificar al artesano para asegurar que este había cumplido a cabalidad con las normas de su arte.(parr. 3)

Estas prácticas de obligatoriedad en las marcas, originaron las primeras leyes que regularon específicamente el derecho del uso de las marcas. Tal es el caso de la Ley Inglesa de 1256, relativa a una compañía de panaderos, así como el Decreto de la ciudad de Amiens de 1374, relacionado con el mercado de mercancías para garantizar su origen.

En esta misma época, el pensador Bartolo Saxo Ferrero tuvo una importante posición, al concebir la marca desde una perspectiva que se acercó mucho al concepto de marca moderno.

Al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a una especial defensa de las marcas que gozan de cierto prestigio, las mismas que, por esa calidad –su prestigio-, deberían ser protegidas de terceros interesados en abusar, con un mayor grado. (Pazmiño, s.f., parr.7)

Por otro lado, de acuerdo con el autor Antonio Pazmiño (s.f.):

Es en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, que se comienzan a expedir las primeras normas relativas a la materia de protección de los signos distintivos. Tenemos entonces como primer ejemplo, un decreto del Concejo de Nuremberg que data de 1512, en donde se previó la protección del signo AD para identificar las obras de Alberto Durer, uno de los artistas más famosos del Renacimiento. (párr. 8)

En esta misma línea, se pronunciaron fallos británicos que responsabilizaban a quienes imitaran las marcas de sus competidores.

Sin embargo, el auge de la utilización de las marcas en forma moderna se dio con el surgimiento de la Revolución Industrial, ya que este periodo implicó la producción masiva de productos, así como la apertura de los mercados.

De acuerdo con la autora Rodríguez, en Francia la Revolución Francesa significó un cambio en la visión y el paradigma del Derecho Marcario; incluso implicó la abolición del régimen de marcas corporativas, característico del periodo medieval, cuyo resultado fue una anarquía marcaria que condujo a abusos y falsificaciones de los signos. Como consecuencia de lo anterior, se editó la Ley del 22 de Germinal del año XI, que imponía a las imitaciones de marcas las mismas penas que las impuestas a las falsificaciones de documentos privados (Rodríguez, 2003).

De forma simultánea en esta época, otros países desarrollados también comenzaron a crear un régimen jurídico que incluyera disposiciones relativas a un sistema marcario.

De acuerdo con el autor Pazmiño, el primer antecedente de estas leyes en Alemania fue la Ordenanza Prusiana del 18 de agosto de 1847, la cual fue

desplazada por una ley con características más modernas denominada Ley del 30 de noviembre de 1874. En Italia, la primera ley de este tipo se remonta al 30 de agosto de 1868 (Pazmiño, s.f., parr. 10).

En un principio, el derecho anglo-norteamericano, no contaba con leyes específicas en esta materia; por tanto, utilizaban la figura del resarcimiento por los hechos ilícitos para condenar las imitaciones y las falsificaciones de marcas. La protección judicial del Derecho Marcario se estableció más claramente a mediados del siglo XIX y se incluyó dentro del Derecho de competencia desleal (Stanford University, 2011).

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la protección de derecho marcario ya se reconocía a nivel mundial. De esta forma, muchos países empezaron a asegurar esta protección por medio de tratados bilaterales; también existía la tendencia de efectuar arreglos de esta materia en tratados de comercio, de amistad y de navegación.

Estos tratados bilaterales comenzaron a ser deficientes en cuanto a la protección del comercio internacional; por ello, la Comunidad Internacional buscó adoptar un sistema más global, esto originó que en 1883 se concretara la Convención Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Convención de París.

En sus comienzos, la aceptación entre los países fue escasa, a medida que la protección garantizaba mayor seguridad y beneficios, el prestigio de la Convención creció y fue altamente respaldada. Sirvió como base para otros instrumentos internacionales, también para las legislaciones internas de diversos países que adoptaron este instrumento convencional.

Sección II

Concepto de Marca

Mucho se ha discutido en cuanto a calificar los signos distintivos como una creación intelectual y, por tanto, posibles de ser considerados como un bien inmaterial.

Gran parte de la doctrina considera que los signos distintivos no son producto de una creación intelectual, así el autor Baylos Corroza establece que “[...] la actividad que se requiere para la invención de un signo no puede ser tenida en cuenta. La marca se adopta o se elige pero no se crea”. (1993, p.808)

Asimismo la autora Ruipérez de Azcarate (2008) señala que:

La marca guarda estrecha relación dogmática con otros bienes inmateriales en la medida en que también su espina dorsal está constituida por un derecho de exclusiva a favor del titular. Sin embargo, existen importantes diferencias entre las marcas y otros bienes inmateriales. Los restantes bienes inmateriales protegidos por otros derechos de propiedad industrial o por el derecho de autor son el resultado de una creación intelectual de mayor o menor nivel [...]. Por el contrario, en el caso de las marcas y salvo en el caso excepcional de las marcas de fantasía (fanciful trademarks) normalmente no hay creación ni prestación intelectual, sino que el derecho de exclusiva recae sobre algo preexistente, que es el signo. (p.13)

Sin embargo, la autora aclara que debe hacerse una salvedad respecto al caso de las marcas de fantasía, las cuales son aquellas constituidas por palabras

que no tienen significado alguno; no obstante, puede evocar una idea o concepto (Ruipérez, 2008).

Tratadistas de propiedad intelectual han considerado que la actividad intelectual necesaria para crear una marca, muchas veces se la considera como menor respecto a la que se emplea para crear otros bienes protegidos por el derecho de propiedad intelectual; por ejemplo: una patente de invención u obras literarias protegidas por el derecho de autor (Baylos, 1993).

Al respecto el autor Ascarelli (citado en Baylos, 1993) establece que:

Mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto una obra valiosa en sí misma, los signos distintivos que utiliza el industrial y el comerciante para individualizar la explotación de su empresa son simples medios identificadores; una nomenclatura de la realidad y en sí mismo no poseen valor propio. (p.809)

A pesar de que varios autores se han manifestado en ese sentido, consideramos que la marca no debe ser excluida como producto del intelecto humano.

Como evidencia de lo anterior, se debe tomar por ejemplo la opinión del tratadista Fikentsher que si visualizaba el signo distintivo como una creación intelectual, aunque esta fuera modesta al establecer que “la invención de la marca misma descansa a menudo en un mínimo esfuerzo de actividad creadora, que está dirigido a la composición de una palabra o signo” (citado en Baylos, 1993, p. 810).

Sin embargo, para conocer el verdadero concepto de marca, esta no debe ser analizada desde un punto de vista de la creación sino desde uno mercantil. En primer lugar, tal y como lo establece Baylos Corroza, ni la novedad ni la originalidad son requisitos de la marca, la consistencia material de la marca no

necesita ser nueva, este requisito se sustituye por el de la inconfundibilidad (1993, p. 809).

Asimismo, el autor Baylos (1993) señala:

Y su valor es el que adquiere en el tráfico; el que recibe de los consumidores y le reconocen sus competidores. Lo demás no es sino la base para que, mediante el proceso de asociación de ideas que se produce, se cree primero y se sustente después ese valor. (p.810)

Está claro que sea o no una creación intelectual, esto es un factor irrelevante en cuanto a la tutela jurídica. La razón por la cual la marca debe ser protegida no es por su valor intrínseco (el producto intelectual), como sucede con los demás derechos intelectuales, sino el fundamento de esta protección recae en lo que representa este tipo de signos, todo lo que está detrás y la función que cumple.

El autor Baylos Corroza manifestó que con el régimen de exclusivas lo que se desea proteger son los signos mercantiles; pues mantienen una estrecha relación con la empresa y los resultados de su esfuerzo; es decir, con su prestigio, su crédito en el mercado, el juicio público sobre la bondad de sus productos y todo lo que la empresa ha logrado conseguir en la lucha frente a sus competidores (1993).

El mismo autor estableció que “es por estas razones que al proteger jurídicamente al titular de la marca no se protege a su autor” (Baylos, 1993, p. 809).

A pesar de las diferencias en el objeto de protección entre los signos distintivos y el resto de los bienes intelectuales, el autor Roncero Sánchez (1999) aclara lo siguiente:

En cualquier caso, el conjunto de bienes inmateriales formado por las creaciones industriales y los signos distintivos es objeto de protección mediante una técnica común, aun cuando la fundamentación de la protección y su régimen concreto varía en función de la modalidad del bien inmaterial de que se trate [...] la protección jurídica se articula en todos los casos, básicamente sobre la concesión de un derecho de uso exclusivo y de un derecho de exclusión o prohibición ejercitable *erga omnes*. (p.25).

Por último, cabe mencionar que los signos distintivos y, específicamente, las marcas, se encuentran dentro de la rama jurídica de la propiedad intelectual, no sólo por la actividad intelectual que se requiere para su realización, sino también porque al proteger un signo distintivo se protege la empresa mercantil.

El concepto de “marca” comúnmente se utiliza dentro del marco de esferas distintas a la rama jurídica, como por ejemplo dentro del tráfico económico, la publicidad y también cuando las empresas la utilizan para fines comerciales. Sin embargo, para esta investigación es preciso señalar que el concepto de marca responderá a la definición meramente legal.

En primera instancia, debemos aclarar que la definición misma del concepto “marca” viene esencialmente definido por la respectiva legislación marcaria de cada país. Es decir, el concepto no es un concepto estático, todo lo contrario, varía de una legislación a otra y ciertamente ha cambiado y evolucionado a lo largo de los tiempos.

En los Estados Unidos, un país de corte anglosajón, cuyo sistema legal se basa en el *Common Law*, el Código de los Estados Unidos Capítulo 15 Sección 1127 (Lanham Act) establece la definición de marcas al señalar que:

El término marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, así como cualquier combinación de estos (1) utilizado por una persona (2) que una persona tiene una intención *bona fide* de utilizar en el comercio y aplica para registrarlo en el registro principal establecido por este capítulo, para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo un producto único, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.

En el Derecho Europeo, la Unión Europea ha emprendido la tarea de crear normativa que llegue a armonizar la regulación de las marcas en los veintisiete Estados miembros, la Directiva 89/104/CEE define la marca en su artículo dos en los siguientes términos:

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otros.

A su vez, el artículo cuatro de la Ley Española de Marcas 17/2001 por su deber de concordar con lo dispuesto por la Directiva, define la marca en una forma coincidente y establece que:

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

En el ámbito Latinoamericano, la Ley de la Propiedad Industrial en México regula el derecho marcario y establece en su artículo ochenta y ocho que: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

La Comunidad Andina de Naciones, tiene una regulación sobre la propiedad industrial común a todos los países miembros, la Decisión que actualmente regula este tema es la 486 del 14 de setiembre de 2000 y, en el artículo catorce, define la marca en los siguientes términos: “A efecto de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el Mercado”.

Por último, en Costa Rica la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7879) establece en el artículo dos que una marca es:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Tal y como se mencionó anteriormente, el concepto de marca también ha evolucionado con el tiempo y se adapta a las nuevas necesidades del mundo moderno. Ejemplo de lo anterior, es que antes la importancia de las marcas giraba en torno al mundo agrícola; luego, se diversificó para incluir productos de origen industrial y finalmente se ha adoptado también para servicios. De esta forma, puede determinarse que las marcas son signos con capacidad distintiva que se utilizan en nuestros días para distinguir tanto productos como servicios.

Los autores Bertone y Cabanellas exponen algunas de las principales definiciones en doctrina que evidencian esta evolución, entre las cuales se rescatan las siguientes:

- a) “Puede [...] definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías” (Fernández citado en Bertone y Cabanellas, 2002, p. 3).

- b) “El signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares” (Etcheverry citado en Bertone y Cabanellas, 2002, p. 3).

- c) “La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas” (Baumbach y Hefermehl citado en Bertone y Cabanellas, 2002, p. 3).

- d) “La marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderías del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros, en relación a su procedencia, en los negocios de la empresa” (Busse citado en Bertone y Cabanellas, 2002, p. 3).

Entre la gran gama de definiciones actuales que se han encontrado en doctrina, algunas de ellas establecen la definición en función de las características de los signos marcarios; mientras otras definiciones se inclinan más hacia la función que estas cumplen, como por ejemplo la marca como signo indicador de la procedencia empresarial, como agente individualizador o una mezcla de ambas.

Se erigen numerosas definiciones doctrinales para el concepto de marca, dentro de las cuales podemos destacar en primer lugar al reconocido autor del derecho marcario Jorge Otamendi, el cual indica: “la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Otamendi, 2006, p. 1).

Asimismo se resalta el concepto de marca en función de la clientela, el cual ofrece el francés Saint-Gal quien sostiene que “en el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesión de la clientela” (Saint-Gal citado en Baylos 1993, p. 810).

En Italia, el destacado autor Corrado define la marca como “un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado” (Corrado citado en Baylos 1993, p. 810).

Asimismo, el autor Baylos Corroza manifiesta que “la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor, no identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (Baylos, 1993, p. 838).

Por último, Nava Negrete (1985) la definió de la siguiente manera:

Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla. (p.147)

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, organismo internacional especializado en la materia, ha establecido su propia definición: “por marca se entiende un signo o combinación de signos que diferencien los productos o servicios de una empresa de los de las demás” (s.f., p. 14).

Este concepto es el más acertado, por cuanto transcribe de una manera clara y completa lo que es una marca y, por tanto, se tomará como definición fundamental en este trabajo.

Tanto los conceptos doctrinarios señalados antes como las definiciones establecidas por las diferentes legislaciones, tienen un componente común: **el signo**.

El empleo constante de este concepto en las definiciones de marca, nos obliga a analizar su significado, de manera que facilite comprender más profundamente lo que se debe entender por marca.

Según la definición de la Real Academia Española, signo es “aquel objeto, fenómeno o acción material que, por su naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”.

Para comprender mejor esta definición, podemos recurrir al autor Charles Sanders Peirce, quien indica que un signo o *representamen*, es algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto o disposición (en lugar de) (Peirce citado en Marroquín, 2006, p. 6).

Signo es entonces, todo lo que pueda entenderse como alguna cosa (vehículo signito o expresión) que está en lugar de otra (*designatum* o contenido). Se puede considerar que algo es un signo porque un intérprete lo interpreta como tal (signo de algo) (citado en Marroquín, 2006, p. 6).

Respecto a este punto, Peirce indica que el sentido del término “estar en lugar de” significa situarse en una relación tal respecto a otro, que para ciertos fines, pueda considerársele en algún modo como si fuera ese otro” (citado en Marroquín, 2006, p. 6).

Se podría decir que funcionar como “signo” implica que una “cosa” (material, senso-perceptible) está en lugar (o en representación) de otra cosa (idea, pensamiento, contenido mental).

El proceso donde algo funciona como signo, se le conoce como *semiosis* y es el “proceso mediante el cual un objeto está en lugar de otro, despertando una idea específica en determinada persona” (González, 2002, p. 26).

De acuerdo con Morris (citado en González, 2002):

Este proceso tiene tres factores: lo que actúa como signo, aquello que el signo alude (que en sí mismo es un signo el cual es equivalente o muchas veces más desarrollado que el anterior), y por último, el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual la cosa en cuestión es un signo para él. (p.29)

Por lo tanto, en el caso de las marcas funciona un “algo” (signo), el cual se encuentra *en lugar de* (representando) la empresa mercantil y todo lo que hay detrás de esta, para finalmente producir un efecto en el intérprete de acuerdo con la información que se le transmite y las ideas que despierta esta determinada empresa en él.

Es importante aclarar que la interpretación que lleva a cabo el intérprete respecto al signo tiene matices tanto subjetivos como objetivos. Otra consideración que vale la pena destacar, es que el concepto de signo que nos interesa se encuentra un poco más restringido; pues debe tener una característica fundamental: la distintividad.

Sección III

Características Esenciales de la Marca

A. Distintividad

La capacidad distintiva del signo se la considera una característica fundamental para que el signo sea susceptible de ser registrado como marca y, además, la

doctrina coincide que es un presupuesto indispensable para cumplir la función primaria de la marca: distinguir productos o servicios de otros, sin riesgo de confusión.

Cuando se habla de distintividad, debe entenderse como “aquella aptitud que tiene un signo para diferenciar bienes o servicios de otros similares o análogos en el mercado” (Ruipérez de Azcarate, 2008, p. 54). De esta forma, el consumidor debe ser capaz de identificar, a través de la percepción del signo, los productos o servicios y diferenciarlos unos de otros.

Al respecto, la OMPI establece que un signo es distintivo cuando puede ser reconocido por las personas a quienes está dirigido como elemento identificador de los productos o servicios de determinada fuente comercial o cuando se le puede reconocer como tal.

La distintividad de un signo debe ser tanto por cuestiones intrínsecas como extrínsecas. Las cuestiones intrínsecas se refieren a que el signo *per se* posea capacidad distintiva; por tanto, no puede ser genérico, descriptivo, complejo ni muy simple.

Las cuestiones extrínsecas se refieren a que el signo debe tener la capacidad de diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros para la misma clase de productos o servicios, o relacionados con estos.

Así, cabe destacar que la determinación de distintividad de un signo no se debe hacer en abstracto; sino en relación con los productos o servicios que protege; se debe tomar en cuenta aspectos como el contexto donde se pretende utilizar la marca y público relevante.

Al respecto del concepto de distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013) ha manifestado lo siguiente:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otro, haciendo posible que el consumidor o usuario lo seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad de los productos sin riesgo de confusión. (Proceso 026-IP-2013)

B. Perceptibilidad

La doctrina -así como las distintas legislaciones- han considerado que otra de las características esenciales de todo signo, para ser considerado como marca es que sea perceptible; es decir, pueda ser identificado y aprehendido por algún sentido. Esto con el único fin de transmitirles algún mensaje o sensación a los consumidores y cumplir así con las funciones de toda marca.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011) ha establecido que:

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. (Proceso 60-IP-2011)

Tradicionalmente, esta percepción se ha realizado por medio del sentido de la vista y los signos constitutivos de marcas son: letras, números, palabras, dibujos, imágenes o una combinación de estos.

Con el surgimiento de las marcas no tradicionales, se ha ampliado el espectro de posibilidades de signos que conforman las marcas, al utilizarse más sentidos para percibirlas, dentro de los cuales se encuentran el tacto, el olfato, y el gusto.

Es claro que esta ampliación ha generado grandes discusiones y críticas, tanto en doctrina como en jurisprudencia y, por estas mismas razones, son muchos los países que se encuentran dudosos en cuanto a su aceptación.

Sección IV

Funciones de la Marca

Ahora que hemos hecho un recorrido sobre la definición de la marca y algunas de sus características principales, como: distintividad y perceptibilidad, debemos referirnos a las principales funciones que desempeñan, para facilitar el estudio de esta investigación.

Sobre las funciones de la marca, el autor Casado Cerviño (2000) ha apuntado lo siguiente con respecto a la doctrina española:

El derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial, que perteneciendo a su titular registral desempeña, al mismo tiempo, un papel relevante en la regulación y transparencia del mercado. Desde esta perspectiva, constituye también un mecanismo relevante para la tutela y protección de los consumidores. No debe, a estos efectos, olvidarse que la marca cumple un conjunto de funciones en el sistema

jurídico. Y entre estas funciones se encuentra la función de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios designados con la marca y la función de indicar al consumidor la calidad de dichos productos o servicios. La marca permite así un correcto funcionamiento del sistema de libre competencia y hace posible que los consumidores obtengan información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios. (p.75)

En este sentido las funciones son las que se enumeran a continuación:

A. Función Distintiva de las Marcas

Se presenta como la función básica y esencial, la más importante que este tipo de signo debe cumplir, para distinguir bienes y servicios de otros similares en el mercado. Esta función proporciona el cabal cumplimiento al principio de libertad de comercio.

En tiempos pasados, se consideraba que la función primordial de la marca era la de identificar su origen; sin embargo, este concepto cambió a medida que resultaba necesario comprender que una marca es esencialmente un signo abstracto con capacidad para que cualquier persona lo utilice para identificar bienes y servicios. Por otro lado, la identificación del origen o fuente de dichos productos resulta una función secundaria, que se deriva de la distintiva.

Del mismo modo, la función distintiva se relaciona directamente con las demás funciones de la marca, como la de publicidad y la de aseguramiento de la calidad del producto, por cuanto se considera que la distintividad es el mecanismo inmediato para asegurar la calidad de los bienes.

Sin las marcas, no se podría llevar a cabo esta función distintiva y los productos en el mercado serían todos iguales ante el consumidor, lo cual resulta impensable en los mercados altamente competitivos de la actualidad.

La función distintiva de las marcas incide sobre la protección del signo, si el signo no es apto para distinguir productos y servicios, no podrá ser considerado como marca. Por estas razones, el principal requisito para que un signo pueda llegar a constituir una marca es el de distintividad, de lo contrario, el signo marcario no podría llevar a cabo su función principal en el mercado.

Por medio de esta función también se logra asegurar la competencia leal; así como proteger a los consumidores de caer en confusiones y contribuye al funcionamiento adecuado de los mercados, al ofrecer a los consumidores la libertad de escogencia en su producto o servicio de preferencia.

Al respecto de esta función la doctrina ha señalado que “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros” (Otamendi, 2006, p. 3).

B. Función de Identificación del Origen de los Bienes y Servicios

Como se estableció anteriormente, la función de indicación de origen es una de las más tradicionales, la cual ha acompañado a la marca desde el siglo pasado. Esta función incluso se vislumbraba como la principal y única, al considerarse que la marca surgió para indicar el nombre del fabricante, tanto es así que no se estableció el derecho al uso exclusivo del signo (Otamendi, 2006).

De acuerdo con Otamendi (2006) esta función hoy es secundaria, al respecto establece lo siguiente:

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público desconoce quién es el fabricante de los productos que adquiere.

Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificara también el origen del producto. Pero esta función será secundaria.

Se ha tratado de aclarar que se entiende hoy por función identificadora de origen, así como demostrar la evolución que este concepto ha tenido. Algunos de estos esfuerzos, son por ejemplo el fallo de un Tribunal Norteamericano en donde se indica: “La función de identificación del origen de los productos lo que quiere decir es que el consumidor que compra un producto con una etiqueta determinada cree que lo que compra ha emanado de determinada fuente, sin importar su nombre” (citado en Otamendi, 2006, p. 3).

C. Función de Garantía de Calidad

Esta función asegura al comprador que los artículos adquiridos de determinada “marca” tienen una calidad y unas características específicas que el cliente espera encontrar, creándole una expectativa de calidad.

En la etapa de selección del producto, el consumidor logrará identificar un determinado producto mediante el reconocimiento de la marca y así, para comprarlo se basará en experiencias satisfactorias adquiridas en el pasado respecto a ese producto. Lo cierto es que estas expectativas no siempre se cumplen, pero ese aspecto no le compete regularlo al derecho marcario.

Al respecto, la OMPI ha indicado que “las marcas sirven para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca” (s.f., p. 15). La doctrina ha señalado que esta no se trata de una calidad de alto nivel sino simplemente de una calidad uniforme (Otamendi, 2006).

Por otro lado, el autor Mathley establece que la garantía se trata de una función secundaria o derivada, debido a que “cualquiera que sea la calidad del

producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguirá siendo marca” (citado por Otamendi 2006, p. 4).

D. Función Publicitaria

Sobre la función publicitaria, el autor Mathley expone que “sin una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado” (citado en Otamendi 2006, p. 5).

Esta función se completa cuando se utiliza una marca de determinado producto o servicio para publicidad y se puede crear una imagen alrededor de esta de forma separada de la naturaleza física del bien, evocándose subsecuentemente cuando se expone la marca a los consumidores.

En este sentido señala el autor Otamendi (2006):

La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada.

La función publicitaria de las marcas proporciona la información necesaria que facilita emitir un juicio sobre la calidad de esta. Este es el único mecanismo disponible al consumidor para elegir un bien determinado respecto de otros; pues ante la imposibilidad de conocer directamente el producto por medio de los sentidos, se recurre a la identificación de estos por medio de los datos suministrados.

De acuerdo con la doctrina, le sigue una segunda faceta de esta función publicitaria que radica en la consistencia del signo marcario. Esto se refiere a los elementos que constituyen el signo y, se comprende que según la forma en como estos se presenten, pueden brindar información sobre ese producto (Bertone y Cabanellas, 1989).

Vale la pena señalar que la función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria; más bien actúa de manera indirecta, por medio de la competencia desleal.

Sección V

Principios Marcarios

Abarcaremos seguidamente los principales principios que informan en Derecho marcario y son los siguientes:

A. Principio de Registrabilidad

La marca otorga a su titular una serie de derechos subjetivos, dentro de los cuales se destaca el derecho de exclusividad, que tiene por objetivo determinar quién se puede considerar el legítimo titular de estos derechos. Para tales efectos, se aplica el famoso adagio *primero en tiempo, primero en derecho*.

Surge entonces la interrogante de cómo determinar quién deberá ser considerado como primero en tiempo y, la respuesta a este cuestionamiento se ha resuelto de dos distintas maneras: que van a dar lugar a dos tipos de sistemas, según el momento en que se considera nacen estos derechos.

Por un lado, en los países regidos por el Common Law, se ha implantado el sistema declarativo, que de acuerdo con el autor Otamendi (2006):

Es aquel en el que el derecho exclusivo nace con el solo uso y después efectúa el registro o depósito de la marca [...]. Este sistema se fundamenta en la adquisición del derecho en el uso de la marca en el comercio y no sobre su registro, la inscripción en el registro solamente declara o reconoce lo dado por el uso”. (p. 6)

Al considerar este sistema que la adquisición de los derechos se da con el uso de la marca, se basa en el principio que establece que tendrá el derecho quien primero lo use.

Por otro lado, en contraposición a este sistema encontramos el sistema atributivo, aquel donde la inscripción de la marca en el Registro otorga el nacimiento a los derechos que esta confiere y, por lo tanto, la inscripción en este caso tiene efectos constitutivos.

Respecto este tema, el autor Breuer Moreno establece que “en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro” (citado en Retana 2007, p. 27).

Por estas razones, el sistema consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente y, por consiguiente, solo gozará de los derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito.

La doctrina también ha establecido que existe un tercer tipo de sistema, el sistema mixto, que de acuerdo con Vittone y Naviera (citado en Retana, 2007)

[...] se puede decir que tiene dos subsistemas a saber: a) El que establece que el registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso y el uso tiene preeminencia y b) el que

establece que el registro confiere derechos sobre las marcas tras un determinado periodo de uso. (p.26)

Por consiguiente, el principio de registrabilidad se podría decir que es un principio base en los sistemas atributivos y permean los sistemas mixtos, ante los cuales es necesario el registro de una marca para adquirir los derechos que esta engloba.

Este principio de registrabilidad comprende una serie de subprincipios que determinan cuales marcas pueden ser inscritas en el registro, y que de acuerdo con la OMPI estos son: el principio de funcionalidad, especialidad, carácter distintivo, así como las cuestiones de interés público y salvaguarda del dominio público. (2007)

B. Principio de Funcionalidad

Bajo este principio debemos entender que un signo susceptible de servir como marca sólo se podrá registrar si no constituye un elemento funcional de los productos que se desean proteger. En otras palabras, la funcionalidad quiere decir que la marca “no sea fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto” (OMPI, 2007, p.7).

La doctrina concuerda que la importancia del principio de funcionalidad radica en que el objetivo de la regulación marcaria es el fomento a la competencia legítima, manteniendo un equilibrio adecuado entre las distintas figuras que se buscan proteger en la Propiedad Intelectual. (OMPI, 2007)

C. Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad surge en la rama del Derecho Internacional propiamente, y es aquel principio mediante el cual se limita a un Estado a conceder derechos únicamente dentro de su territorio y bajo su soberanía.

Este principio en el ámbito del derecho marcario consagra que la marca no es un derecho que se puede hacer valer en cualquier parte del mundo, sino que este está circunscrito a un espacio territorial determinado.

Sobre este tema el autor Otamendi establece que “el derecho exclusivo que otorga el registro de una marca se circunscribe al territorio de un Estado, por lo tanto las marcas registradas no ostentan esa exclusividad más allá de las fronteras del país donde se registro.” (p.17, 2006)

Asimismo, se ha indicado por parte del autor mexicano Jalife (1998) que:

Aun cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento de otros países, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca por el titular se da únicamente en el territorio del país en que se obtiene. (p. 10)

El principio de territorialidad encuentra su fundamento en el artículo 6(1) del Convenio de Paris, el cual establece lo siguiente:

Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

Además de esto establece el Convenio de Paris en el artículo 6(3) lo siguiente:

Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Los derechos sobre la marca son por lo tanto limitados exclusivamente al país en donde fue registrada esta, y para hacer valer estos derechos en otros países la marca debe de inscribirse en estos de la misma forma.

Existe sistema conocido como el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas o Protocolo de Madrid, que facilita el trámite para poder hacer valer los derechos de una marca en diversos países. Mediante este sistema se puede proteger una marca en todos los países parte del Sistema de Madrid con solo presentar la solicitud de registro internacional en la Oficina correspondiente de uno de estos.

Se debe de entender con lo, que “el registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante.” (Retana, 2007, p.76).

i. Principio de Prioridad

Existe una excepción al principio de territorialidad que permite que una marca que haya sido registrada en un país miembro del Convenio de Paris tenga prioridad ante otras para ser registrada en otros países miembros.

El principio de prioridad unionista se encuentra consagrado en el artículo cuatro del Convenio de París y otorga el plazo de seis meses para solicitar el registro en el segundo país. Para estos efectos el único requisito es presentar la documentación que acredite que la marca ha sido registrada en el país de origen.

Esta prioridad se da tanto frente a otras marcas similares, como frente a terceros que pretendan registrar la misma marca.

Ante este derecho de prioridad, todos los países miembros asumen la obligación de conceder a este titular de marca extranjera un período no menor a seis meses desde el registro en el primer país para que promueva el registro de esta en un segundo país, sin verse afectado por la solicitud de la marca por parte de un tercero, o de la solicitud de cualquier otra marca similar.

Para estos efectos, se considerará que la marca se presentó, en el segundo país el mismo día en que fue presentada en el país de origen, dentro de un plazo de seis meses. Para estos efectos, si es necesario presentar los documentos de la oficina de registro del país de origen.

Es importante aclarar que para hacer valer esta prioridad no es necesario que la marca en cuestión se encuentre registrada, sino solamente que la solicitud de registro de esta haya sido presentada.

Al respecto Martínez Medrano y Soucasse (citados por Retana, 2007) establecen que:

El efecto de prioridad solo consiste en retrotraer la fecha de presentación hasta la de prioridad invocada, sin perjuicio de que la marca sea estudiada en cuanto a su registrabilidad conforme al país donde se está presentando, de manera que se cree la ficción legal de que la solicitud ha sido presentada en el país en la misma fecha de prioridad reivindicada. (p.78)

El efecto más relevante de este derecho es que el registro de la marca en otro de los países diferentes al país de origen, dentro del plazo de los seis meses, implica que la marca estará protegida por el derecho de prioridad y por lo tanto esta no podrá ser invalidada por hechos ocurridos en el transcurso de este

tiempo, como por ejemplo una solicitud de registro de la marca por un tercero, o bien, la utilización de esta, o la solicitud de registro de marcas similares.

“Durante este plazo de seis meses, el unionista tiene por consiguiente totalmente despejado el camino para depositar su solicitud de marca en los restantes países de la Unión de Paris.” (Fernández- Novoa, p.582)

Es por estas razones que se considera que este derecho limita el principio de territorialidad, porque la protección de la marca se extiende más allá del territorio donde se presentó la solicitud, por un período de seis meses.

La limitación que aplica tanto para el principio de territorialidad, como para el de especialidad es: la protección que se le concede a la marca notoria, la cual ya fue analizada previamente.

ii. Protección a la Marca Notoria

Asimismo es importante mencionar que la llamada marca notoria también pueda llegar a romper con el principio de territorialidad por su reconocimiento en un sector del comercio.

La marca notoria es “aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión”. (Camacho, s.f., p.3)

Analizado el concepto de las marcas notorias es claro que el riesgo de asociación se puede presentar con más frecuencia en estas marcas, ya que existen más probabilidades de aprovechamiento injusto por parte de terceros del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o del valor comercial o publicitario.

Ante esto, la protección de una marca notoria se ha ampliado en el sentido de que: “comprende la posibilidad de que el titular impida el uso o registro de signos similares con el notorio, para los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados.” (Camacho, s.f., p.27)

Del mismo modo, actualmente incluso ha surgido la posibilidad que el titular impida el uso o registro de la marca renombrada, que son distintas a las notorias en el sentido que son las conocidas por la mayor parte del público consumidor de un país o comunidad, con independencia del producto o servicio de que se trate.

Estos casos donde aplica la protección a las marcas notorias independientemente del producto o servicio se perfilan entonces como excepciones, ya que limitan el principio de especialidad.

Es importante aclarar que no son requisitos para la protección especial de las marcas notorias su uso o registro dentro del país donde se pretende hacer valer la protección, sino que solamente debe considerarse notoria, ya que es en este aspecto donde se quebranta el principio de territorialidad y de prioridad.

La protección de la marca notoria se encuentra consagrada en el artículo 6 bis del Convenio de París y en el artículo 16 del Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (en adelante, ADPIC), el cual incluso extiende la protección de las marcas notorias de servicios no contempladas en el Convenio de Paris.

Por lo tanto cuando una marca notoria se pretenda registrar en otro país por quien no es el propietario original, se presentaran limitaciones para su registro.

D. Principio de Especialidad

Al definir este principio, la doctrina indica que: “La protección judicial otorgada a una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue”. (Bendaña-Guerrero citado por Retana, 2007, 125)

Asimismo, el autor Fernández-Novoa (citado por Retana 2007) establece que:

La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente el derecho sobre la marca tampoco recae sobre un signo *per se*, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. (p. 124)

Por lo tanto, de lo anterior se puede determinar que los derechos conferidos a una marca se encuentra subordinados al principio de especialidad, en tanto estos solo pueden hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los cuales la marca fue creada y han sido registrados.

Por estas razones, cuando se solicita el registro de una marca se debe indicar el tipo de producto o servicio para los que el signo se desea aplicar y así los derechos conferidos por la marca se le otorgaran a su titular únicamente en relación con estos. Esta indicación se hace en la mayoría de los países siguiendo la Clasificación de Niza.

La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de estas categorías. La misma fue establecida en virtud del Arreglo de Niza, y es utilizada por los

países signatarios de este Convenio e incluso por otros países que sin ser miembros, lo han adoptado, tal es el caso de Costa Rica.

La utilización de este instrumento permite la presentación de solicitudes en las diferentes oficinas de Registro empleando un sistema unificado que ayuda a simplificar el proceso administrativo. Esta clasificación, permite categorizar de la misma manera todos los productos y servicios a los que se aplica una marca, facilitando también el cumplimiento del principio de especialidad.

Se ha indicado que una de las consecuencias más evidentes y con más trascendencia del principio de especialidad es que distintos titulares pueden llegar a registrar marcas iguales en diferentes campos. Esto en virtud de que “si los productos son diferentes, naturalmente también las marcas lo serán.” (Riofrío, citado en Retana, 2007, p.124)

Evidentemente para que el registro de dos marcas idénticas sea posible existen una serie de condiciones, como por ejemplo que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.

“Por estas razones es que tiene tanta importancia el principio de no confusión, ya que sin el principio de especialidad carecería de fundamento.” (Riofrío citado por Retana 2007, p.124).

E. Principio de Temporalidad

Como hemos mencionado anteriormente en este trabajo, el derecho sobre una marca puede no agotarse, es decir puede ser explotada por un mismo titular por un tiempo indefinido. Esto sucede ya que al vencerse el plazo mínimo estipulado en la ley para la protección de un signo marcario, éste puede ser renovado por su titular las veces que así lo desee, al ampliarse el plazo de vigencia.

Por estas razones es que se ha establecido que el principio de temporalidad está sujeto a dos variables: en primera instancia, a las leyes de cada país, y en segundo lugar a la voluntad del titular de la marca.

Sobre el primer punto, vale la pena recalcar que acuerdos, como el ADPIC, estipulan que el registro inicial de una marca, así como cada una de las renovaciones del registro, tendrán una duración de al menos siete años.

Lo anterior es muy importante, ya que estos instrumentos internacionales en materia de marcas, establecen un plazo mínimo para la protección de estos, el cual no puede ser menor de siete años; sin embargo, se ha demostrado que los países de Latinoamérica mantienen en sus respectivas legislaciones esta protección por encima del mínimo antes mencionado, al ser de diez años.

Este término de protección al que nos referimos deberá de ser contado a partir de la fecha del registro y, como hemos mencionado, cuenta con la posibilidad de renovación de la marca o su no renovación expresa, lo cual acarrearía su consiguiente caducidad.

Sobre el segundo punto, varios autores como Martínez Medrano y Soucasse se han referido al respecto, indicando que la voluntad del titular es el elemento clave por medio del cual se efectuará la renovación y de lo contrario se extinguirá el derecho sobre dicha marca. (citados en Retana, 2007)

F. Principio del Mínimo Uso

“Mediante este principio se pretende que aquel que tenga una marca registrada esté obligado a utilizarla comercialmente dentro de un plazo determinado, y si no lo hace, se dará la caducidad de su derecho a utilizarla.” (Retana, 2007, p.191)

En doctrina este principio se ha vislumbrado como una de las piezas básicas del derecho marcario, en el sentido que antes se entendía que la única forma de perder los derechos sobre una marca era mediante la no renovación de la misma, y actualmente se incorporó el principio del no uso como otra forma de extinción del derecho sobre la marca.

Asimismo, este principio incide en la consolidación de la marca como bien inmaterial jurídicamente protegido, ya que la unión entre el signo como bien inmaterial y su uso real en el tráfico mercantil permite la penetración del mismo en la mente de los consumidores, lo que garantiza la plenitud de la marca. (Fernández-Novoa, 2001, p. 453)

Así mismo, el uso obligatorio de las marcas, cumple una finalidad funcional, ya que este principio resulta muy útil para aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del registro de marcas de manera que se refleje la utilización real de las marcas en el mercado.

Por lo contrario, según como indica Correa, “el mantenimiento de las marcas que no se utilizan en forma efectiva origina una carga para las oficinas nacionales y puede llegar a bloquear el eventual registro de signos por parte de posibles usuarios.” (citado por Retana, 2007, p.193)

Respecto a los plazos, el principio del mínimo uso somete al titular de una marca a la exigencia del uso de la marca en el mercado, el no uso de la marca será causal para extinguir el derecho sobre la misma, si como mínimo no la usara dentro del período que señale la ley competente,.

El autor Aracama Zorraquin (citado en Bertone y Cabanellas, 2003) indican que el término uso debe entenderse de la siguiente manera:

El uso no puede ser otro que un uso real efectuado -sin necesidad de que la marca resulte adherente al producto- por la circulación en el

mercado nacional de un producto fabricado en el país o en el extranjero o de un servicio prestado en el país. (p.351)

G. Principio de No Confusión

El principio de la no confusión es uno de los principios más importantes porque es el sustento para que las marcas puedan cumplir la función de distinguir productos y servicios evitando confusiones. Este principio protege tanto al titular de la marca como a los consumidores. (Retana, 2007, p.151)

Por lo tanto, este consiste en que las marcas sean distintas de las demás marcas, evitando que existan marcas idénticas o similares que puedan impedir el fin que persigue toda marca que es el de distinguir e identificar determinado producto o servicio.

Al respecto el autor Breuer Moreno (citado por Retana, 2007) establece que:

El objeto de toda legislación marcaria es asegurar, con carácter exclusivo el uso de la marca y la identificación de las mercaderías, además que la marca debe de ser especial, o sea que debe distinguirse claramente entre las demás marcas, de manera que estas deben de ser lo suficientemente distintas entre ellas como para que el consumidor no confunda una con otra. (p. 151)

De acuerdo con el autor argentino Otamendi (2006) existen dos tipos de confusión: la confusión directa y la confusión indirecta.

La confusión directa es la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma más clásica y común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante

determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. (p.151)

Sección VI

Clasificación de las Marcas

Las marcas han sido clasificadas por la doctrina de formas distintas en función de criterios diferentes; como por ejemplo, según el signo en que consiste la marca, según el titular de la marca o según el objeto que designan, las cuales son las clasificaciones más antiguas y conocidas.

Las llamadas “marcas tradicionales” son aquellas que están constituidas por signos cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho desde hace un tiempo prolongado, y son básicamente las marcas denominativas, figurativas y mixtas.

Sin embargo, debe de tenerse claro que actualmente los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca no se limitan únicamente a las palabras y los elementos figurativos, como tradicionalmente se pensaba.

Es por estas razones, que la más reciente de estas clasificaciones es aquella que divide las marcas según la naturaleza del signo que la conforma, en tradicionales y no tradicionales. Esta clasificación ha surgido ante la necesidad de las empresas de buscar nuevas formas de comercialización y publicidad, que les permita competir en un mundo con una competencia en constante crecimiento.

Ante esta situación, las empresas comerciales han optado por idear formas innovadoras para distinguir sus productos mediante signos perceptibles por otros sentidos distintos a la vista, como por ejemplo, el oído, olfato y tacto. Estas tendencias para atraer a los consumidores han ido dejando de lado los signos tradicionales visibles, que se limitan a utilizar palabras o elementos figurativos.

Asimismo, existen signos que a pesar de ser visibles se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca, en uno o varios de sus rasgos característicos, y por estas razones se les denomina igualmente “no tradicionales.” (OMPI, 2006)

Dada su naturaleza no tradicional, la aptitud de estos signos para funcionar como marcas en el mercado ha generado un debate doctrinal y ha sido objeto de discusiones en muchos países, como se verá más adelante.

Es importante aclarar, que para facilitar la clasificación de las marcas tradicionales y no tradicionales la OMPI ha optado por la creación de una sub clasificación, que consiste en las marcas visibles y no visibles.

A continuación se mencionan algunas de estas clasificaciones principales de la marca:

A. Según el Titular

i. Marca Individual

La marca individual es aquella cuya titularidad pertenece solamente a una persona sea esta física o jurídica.

El uso de la marca individual es exclusivo de su titular, aunque este derecho de uso exclusivo puede ser cedido a terceros mediante un contrato de licencia de explotación.

ii. Marca Colectiva

El autor Otamendi (1995) define la marca colectiva de la siguiente forma:

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la puedan utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas. (p.15)

Por lo tanto la característica principal de la marca colectiva es que la titularidad es compartida, sea por una asociación, gremio, cooperativa o colectivo de empresario fabricantes, productores, con el objetivo de utilizar la marca como distintivo de ese grupo determinado.

La marca colectiva nace de una necesidad concreta de pequeños empresarios de asociarse o agruparse para facilitar la oferta de productos o servicios determinados que es un común denominador de todos. De esta forma se logra unir esfuerzos para hacer frente a la alta competitividad de un mundo globalizado.(García, 2006, p.2)

La función principal de la marca colectiva es indicar el origen del producto o servicio; este origen no va a ser considerado a una empresa en sí misma, sino como empresa miembro o parte de una asociación o ente colectivo, del cual también forma parte otras empresas. En este tipo de marca la función de garantía sobresale al estar siempre de forma tácita en el “certificado de membresía” que representa.

El signo de la marca de certificación es en varios casos una denominación de origen y por lo tanto la marca también cumple la función de indicar su origen geográfico.

En la marca colectiva es frecuente que quien la utilice no sea propiamente titular-es decir, la asociación-, sino sus miembros -es decir, las empresas o empresarios individuales que conforman el conjunto de este colectivo-.

La doctrina ha indicado que “el elemento esencial de las marcas colectivas es el Reglamento de Uso, y las diferentes legislaciones establecen que éste es un elemento *sine qua non*.” (García, 2006, p.4)

Este reglamento generalmente contiene regulaciones referentes a las condiciones y modalidades de uso de la marca, personas autorizadas a utilizar la marca, condiciones de afiliación, sanciones por incumplimiento, entre otras.

B. Según el Objeto

i. Marcas de Producto y Marcas de Servicio

Como hemos señalado con anterioridad, las marcas pueden ser utilizadas tanto en el caso de productos como en el de servicios.

Cuando hablamos de una clase de marca de producto o servicio nos estamos refiriendo a un conjunto de productos o de servicios que están relacionados entre sí, o que comparten características comunes en función de su calidad o su uso.

Estos productos o servicios están agrupados según la clasificación internacional de Niza, que se aplica a las marcas de productos o servicios para categorizar y facilitar su registro.

Según Bertone y Cabanellas (2003):

La clasificación de una marca como de productos o de servicios no influye únicamente sobre su ubicación en la nomenclatura marcaria, sino que por el contrario, tiene efectos jurídicos de importancia. Esto por cuanto el régimen de las marcas de productos y el de las marcas de

servicios tienen sutiles diferencias. Como por ejemplo, el hecho que el uso de los signos marcarios tiene mucho mayor importancia en las marcas de productos que en las de servicios, ya que en los casos de las marcas de productos simplemente la fijación de la marca que se pretende identificar se hace sobre el mismo producto, cosa que no sucede con los servicios.

Sin embargo, debemos aclarar que la regla generalizada es que cuando se utiliza la palabra “marca”, ésta comprende tanto a las marcas de productos como a las de servicios, y en la mayoría de casos se aplican normas iguales para ambos tipos marcarios, salvo que exista una disposición en contrario.

Es importante aclarar que ambas marcas gozan de la misma protección y están sujetas a los mismos trámites y a las mismas obligaciones. (Otamendi, 2006)

ii. Marca de Certificación

“La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.”(García, 2006, p.5)

Por lo tanto la marca de certificación tiene una función indicadora de la calidad de los productos o servicios que protege, y por dicha razón su titular debe de controlar la calidad de estos bajo la correspondiente marca de garantía.

Es claro que aunque esta función es propia de todas las marcas, como se estableció anteriormente, aunque en el caso de las marcas de certificación ésta es fundamental, tanto así que éstas tienen reglamentos de uso con mecanismos concretos para asegurar la calidad que dicen tener.

El titular de las marcas de certificación permite el uso de ésta a todos aquellos que respeten las normas de uso por él impuestas y que cumplan con una determinada calidad en sus productos o servicios. Esta calidad estará bajo una supervisión y control constante por parte del titular de las marcas de certificación, de esta forma se le da certeza a los consumidores de ésta. (García, 2006)

Por lo tanto las marcas de certificación le dan un valor agregado a la marca en sí, al ser parte de todo un sistema de garantía.

Se considera que la certificación consiste -desde un punto de vista sociocultural- justamente en la transmisión de ese prestigio por parte de la empresa o persona certificadora a la empresa o persona certificada.

Se puede inferir que uno de los elementos característicos de este tipo de marca y que la diferencia de las demás, es que ésta no es usada por su titular sino por los usuarios que éste autorizó.

C. Según la Naturaleza del Signo

Marcas Tradicionales

Visibles

i. Marca Denominativa

Las marcas denominativas, nominativas o verbales son aquellas que identifican un producto o servicio a través de letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de estos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Estas marcas identifican un producto o servicio a través de expresiones acústicas o fonéticas a partir de estos elementos y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se pueden subclasificar en

sugestivas y arbitrarias. Las primeras son aquellas que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo, mientras que las arbitrarias no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que identifica. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, Decisión Proceso 07-IP-2010)

Del mismo modo, existen también las marcas denominativas compuestas que son aquellas que se componen de dos o más palabras.

ii. Marca Gráfica

Las marcas graficas son todas aquellas constituidas por signos visuales como por ejemplo líneas, dibujos, colores etc., son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

Dentro de este tipo de marcas se encuentran dos clasificaciones: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos colores y etc., y las figurativas que evocan en el posible interesado o posible consumidor, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que se va a distinguir. El concepto que evoca puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Decisión Proceso 31-IP-1996)

iii. Marca Mixta

Las marcas mixtas son el resultado de la combinación de tipos de marcas, ya que son aquellas marcas que combinan uno o varios signos o elementos de los distintos tipos de marcas.

Inicialmente se consideraba que estas marcas eran básicamente la combinación de las marcas mencionadas en los párrafos anteriores; sin embargo, con la introducción de nuevos tipos de marcas éstas también pueden conformar una marca mixta, como por ejemplo, en la combinación de un signo denominativo con un signo tridimensional o sonoro.

Por estas razones es que se les considera como marcas más complejas, en el sentido que la combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

“Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, Decisión Proceso 07-IP-2010)

Por estas razones, es que en este tipo de marca la doctrina ha establecido que siempre habrá un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1998, Decisión Proceso 26-IP-98)

Marcas No Tradicionales

Visibles

i. Marca Tridimensional

La marca tridimensional es una de las marcas no tradicionales con mayor aceptación en la actualidad.

La doctrina define la marca tridimensional “como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal ocupa tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.” (Cornejo, s.f. p.85)

Numerosas legislaciones así como importantes organismos internacionales han considerado que la marca tridimensional es en primer término la forma del producto y la de sus envases o envolturas. (OMPI, 2006)

Recientemente han surgido marcas tridimensionales que consisten en signos tridimensionales, que no necesariamente son la forma del producto que identifican o su envase, así como han surgido otras dirigidas a distinguir servicios.

Ante esto se ha hecho un replanteamiento de la concepción de una marca tradicional para no dejar por fuera a estas últimas, el autor Carlos Cornejo Guerrero (s.f.) plantea la siguiente:

“La marca tridimensional es aquella que sirve para identificar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede constituirse desde formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distinguen productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en las formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.” (p.90).

Se puede concluir que las marcas tridimensionales son signos que tienen formas de tres dimensiones (largo, ancho, altura) y que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas.

Las marcas tridimensionales se han encontrado con una serie de limitaciones, especialmente aquellas que consisten en la forma de los productos, sus envases o empaques, en virtud de que las legislaciones en general establecen la prohibición de registrar estas formas como marcas si éstas se derivan exclusivamente de la naturaleza del producto, o si ésta es necesaria para obtener un resultado técnico. (OMPI, 2006)

Al igual que todas las marcas, la marca tridimensional debe ser distintiva en dos ámbitos: debe de consistir en una forma no usual y no debe ser confundible con otro signos registrados previamente.

ii. Marca de Posición

La marca de posición es una de las marcas tradicionales más nuevas, en la doctrina muchos la consideran como una subcategoría de la marca figurativa. Inclusive en Europa en un principio se tendió a registrar a ésta como marca figurativa. (Rideau, 2010)

El concepto nació en Alemania con la intención de proteger aquellos signos que solos no pueden ser registrados como marca, y por lo tanto para alcanzar esta protección se deben de plasmar en un lugar específico del producto. (Rideau, 2010)

Se considera que la marca de posición es un signo ubicado en una parte especial del producto, con un tamaño constante o en una proporción particular con el producto o perfilado sobre éste. (Rideau, 2010)

La fuerza distintiva de la marca de posición por lo tanto se compone del signo nominativo, figurativo o mixto más su ubicación especial en el producto.

Al respecto la OMPI (citado en Rideau, 2010) ha establecido que la marca de posición se encuentra caracterizada por un elemento inmutable que siempre

está ubicado en el mismo lugar del producto y con una proporción constante. Además indican que es la combinación del signo y la ubicación lo que hace nacer el carácter distintivo de esta marca. (p.7)

Esta ubicación del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado específico en donde se comercializa el producto, para esto se debe de cuestionarse dónde considera el consumidor que es usual encontrar un signo en el producto.

No Visibles

i. Marca Sonora

Las marcas sonoras las conforman aquellas signos que son perceptibles por el sentido del oído.

De acuerdo con la OMPI las marcas sonoras pueden estar conformadas por sonidos musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creado específicamente para este fin o bien tomados de creaciones musicales preexistentes a la configuración de la marca sonora. (2006)

Los sonidos musicales por otro lado, pueden haber sido creados por el hombre, para este u otros fines, o simplemente ser una reproducción de los encontrados en la naturaleza (por ejemplo rugido de un león, cantar de los pájaros etc.).

Estos sonidos, para poder ser considerados marcas, deben ser distintivos. Esta capacidad para distinguir bienes y servicios de los sonidos puede ser intrínseca, o bien se puede adquirir mediante el empleo de estos sonidos como marca, de acuerdo con la OMPI estos segundos casos se van a presentar más frecuentemente. (2006)

Actualmente, en varias legislaciones como es el caso de Costa Rica, se contempla de forma expresa la posibilidad de proteger los signos sonoros como

marcas. En otras legislaciones, aunque no se protegen expresamente, su legislación permite una interpretación extensiva, siempre y cuando se cumplan con criterios y requisitos establecidos para toda marca.

Por otro lado existen países en los cuales todavía no se puede proteger a estos signos como un tipo de marca, y por lo tanto se debe acudir a otras vías como la competencia desleal.

De acuerdo con la OMPI (2006):

Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas. (p.9)

ii. Marca Olfativa

Se entiende por marcas olfativas las marcas percibidas por el sentido del olfato y que consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio.

Según establece la OMPI (2006):

Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que la marca reúne los requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante. (p.10)

Algunas legislaciones han declarado como no aptos algunos aromas por considerar que no poseen capacidad distintiva. Entre ellos se incluyen: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propósito funcional y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad.

Entre los defectos planteados en torno a la identificación de las marcas olfativas, se encuentran el de la representación gráfica y la ausencia de un código internacional para los olores, que sí existe en el caso de los colores, aspecto este que impide clasificar mediante una denominación un signo olfativo de forma inequívoca. (OMPI, 2006)

iii. Marca Gustativa

Las marcas gustativas son aquellas marcas que ejercen la distintividad por medio del sentido del gusto, es decir sabores que distinguen productos y servicios de otros.

Estas marcas son las menos aceptadas entre las marcas no tradicionales en las diferentes legislaciones y su característica principal es que deben aplicarse solamente a productos y no para servicios.

En los casos en que se han protegido este tipo de marcas, se ha aportado una descripción escrita del sabor para satisfacer el requisito de representación gráfica. Sin embargo, se ha establecido que el sabor que se pretenda registrar como marca debe cumplir algunos requisitos como por ejemplo que no sea muy inestable o que experimente variaciones con el tiempo.

iv. Marca Táctil

Las marcas táctiles son aquellas que se plasman en la superficie de un objeto para que esta característica sea la que aporte distintividad al producto o servicio.

En este tipo de marca es la superficie del producto lo que da lugar a su reconocimiento, por ejemplo en los casos en que la superficie del producto posee una estructura o textura específicas y reconocibles.

En estos casos, la representación gráfica del signo se efectúa por impresión en relieve, es decir por medio del método braille. Como la descripción del signo resulta casi imposible, también se ha pedido que se aporte una reproducción del signo, como una muestra de la superficie en relieve, acompañado del procedimiento de escritura por el sistema braille. (OMPI, 2006)

Título III

Derecho Comparado

Capítulo I

Marcas Olfativas

Dentro de la clasificación de las marcas no tradicionales no visibles, los signos olfativos son después de los sonoros, los que han tenido mayor aceptación en el mercado y por lo tanto se han ido abriendo paso hacia una protección por parte del derecho marcario.

De acuerdo con datos suministrados en el 2009 por el Comité de Marcas No Tradicionales de la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés), en América y el Caribe 9 de 20 países , indicaron aceptar el registro de marcas olfativas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela).

Sin embargo, no en todos se han presentado solicitudes de registro de este tipo de marcas, ni en todos se han registrado con éxito marcas olfativas. De esta lista, Estados Unidos, es uno de los países con más experiencia, y con diversas solicitudes y registros de marcas olfativas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, (USPTO, por sus siglas en inglés), desde hace varias décadas.

Por otro lado, el panorama se vislumbra totalmente diferente en la Comunidad Europea, donde el requisito de representación gráfica se perfila como el principal obstáculo para el registro de este tipo de marcas.

A continuación se analizará entonces, el tema de la registrabilidad de las marcas olfativas en las legislaciones de Estados Unidos, Argentina y la Comunidad Europea.

Sección I

Estados Unidos

Al ser el sistema legal estadounidense un sistema de corte anglosajón que se rige por el *Common Law*, los principios y fundamentos del *Common Law* se hacen extensivos al sistema marcario estadounidense y a la protección de las marcas.

Por lo tanto, se debe de entender que las marcas en los Estados Unidos se encuentran protegidas sin importar si éstas se encuentran registradas o no, el único requisito esencial para su protección es su uso en el mercado.

Sin embargo, el sistema estadounidense sí prevé un método de registro federal de marcas, que fue creado con el fin de proteger de forma más amplia y adecuada las marcas a una escala nacional, protección que no se aseguraba con el *Common Law* en cada Estado.

Este sistema federal de registro estadounidense es el que más nos interesa analizar y comparar para los efectos del presente trabajo, ya que el sistema marcario costarricense se fundamenta en el mismo principio para la protección de las marcas, esto es, a partir del registro de las mismas.

Debe destacarse que en la legislación norteamericana marcaría se protege lo que se conoce como “*trade dress*” y que se refiere a “la imagen total de un producto la cual puede incluir elementos como el tamaño, la forma, el color o la combinación de colores, textura, gráficos o incluso técnicas de venta.”

De esta forma, se considera que las marcas sensoriales, que incluyen las olfativas, son una subcategoría del “*trade dress*” (Hammersley, p.113, 1998)

La normativa que regula la materia de marcas en los Estados Unidos es el *Trademark Act* de 1946 (Título 15 Capítulo 22 del Código de los Estados Unidos) también conocido como *Lanham Act*.

Esta última normativa reformó a la anterior con el fin de implantar nuevas ideas liberales a partir de las recomendaciones del Comité de Patentes del Senado de los Estados Unidos. De esta forma, se logró modernizar y expandir el sistema marcario estadounidense para estar acorde con las nuevas tendencias y exigencias del mercado.

El *Lanham Act* (1964) en la Sección 1127 define una marca de la siguiente forma:

El término marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, así como cualquier combinación de estos:

- (1) utilizado por una persona
- (2) que una persona tiene una intención *bona fide* de utilizar en el comercio y aplica para registrarlo en el registro principal establecido por este capítulo, para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo un producto único, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.

(Título 15 Capítulo 22 del Código de los Estados Unidos).

Esta definición del *Lanham Act* proporcionó un amplio margen sobre lo que puede ser considerado una marca, opinión que fue manifestada por la Comisión de Revisión de Marcas de la Asociación de Marcas de los Estados Unidos en 1987, indicando que: “los términos: símbolo o dispositivo debían interpretarse en un sentido amplio y que no se deben de excluir por si mismos el registro de los olores, entre otras cosas.” (Churovich, 2001, p. 3).

La jurisprudencia también ha seguido esta misma línea de pensamiento en cuanto a la interpretación del artículo mencionado anteriormente, denotando lo permisiva y liberal que resultó ser la ley. Ha sido mediante esta interpretación amplia de la normativa que se han podido introducir al sistema marcario estadounidense las marcas no tradicionales.

La Corte Suprema de Justicia (1995) en el caso conocido como *Qualitex* estableció que:

El lenguaje utilizado en esta ley describe el universo marcario en el sentido más amplio posible... Debido a que los seres humanos podrían usar como “símbolo” o “dispositivo” casi cualquier cosa que sea capaz de contener un significado, este lenguaje leído de forma literal, no es restrictivo. 514 U.S. 159)

Asimismo Landes y Posner (citados en Corte Suprema de Justicia) indicaron que ““es la habilidad de la marca de distinguir el origen-y no su estatus ontológico como color, forma, fragancia, palabras o signo- lo que permite que cumpla con esos propósitos básicos.” (Corte Suprema de Justicia, 1995, 514 U.S. 159).

Esta decisión instauró la doctrina conocida como “*todo se vale*”, la cual ha tenido un gran impacto en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y la Corte Suprema, ya que su interpretación ha fundamentado el registro de marcas no tradicionales.

Por otro lado, en el *Lanham Act* se establece como requisito para registrar una marca que el signo sea distintivo. La distintividad ha sido definida por la jurisprudencia norteamericana como: “la tendencia a identificar los productos vendidos como provenientes de un origen particular, posiblemente anónimo.” (Lanham Act, 1964, Sección 1057).

Sin embargo, ha existido la tendencia en los Estados Unidos a considerar que es más difícil que este tipo de signos no visuales tengan una distintividad inherente, es decir que la distintividad surja en el momento que nace el signo.

Incluso anteriormente la USPTO, así como el Segundo Circuito consideraban que todos los “*trade dress*” no podían ser inherentemente distintivos. (Segundo Circuito, 1997, *Forshner Group contra Arrow Trading* (124 F.3d 402, 43 U.S.P.Q2d (BNA) 1942))

Hasta el momento no existe ninguna marca olfativa que haya logrado ser registrada por distintividad inherente en el Registro Federal.

La USPTO ha tenido la tendencia a denegar el registro de marcas olfativas en el Registro Federal por falta de distintividad inherente, estableciendo que por ser una característica del producto los consumidores no lo van a percibir como una marca.

“Se deniega el registro en el Registro Principal porque la marca propuesta es una característica decorativa u ornamental del producto y por lo tanto no va a ser percibida como una marca por los consumidores.” (USPTO, 2005, Solicitud 76621553).

En este sentido es importante aclarar que el Registro Federal de los Estados Unidos está compuesto por dos sistemas de registro: el Principal y el Suplementario.

Si una marca es capaz de distinguir sus productos y servicios de otros en el mercado, la marca será elegible para ser registrada en el Registro Principal, a menos de que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la Sección 1052 (a) a (e) del *Lanham Act*.

En cuanto a los primeros cuatro apartados el *Lanham Act* hace referencia a la imposibilidad absoluta de registro de marcas por las siguientes razones:

- a) Si la marca que se desea registrar va en contra de la moral o buenas costumbres, o que falsamente haga una conexión con personas, instituciones, credos, símbolos nacionales o los traiga a colación ocasionando una mala reputación;
- b) Si la marca consiste o comprende la bandera o escudo u otra insignia de los Estados Unidos, Estado o municipio, o cualquiera de estos perteneciente a un país extranjero, o una simulación de estos;
- c) Si la marca consiste o comprende el nombre, retrato o firma identificatoria de un individuo excepto si existe el consentimiento expreso de este, o el nombre, retrato o firma identificatoria de un ex Presidente de los Estados Unidos fallecido mientras su viuda siga en vida, excepto si es con el consentimiento de ésta;
- d) Si la marca es idéntica o similar a una marca registrada por un tercero en la Oficina de Patentes y Marcas, o una marca o nombre comercial previamente utilizado en los Estados Unidos por un tercero y no haya sido abandonada, distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión, error o engaño. (Lanham Act, Sección 1052)

Por otro lado, el apartado (e) niega el registro de marcas descriptivas o funcionales, sin embargo el apartado (f) establece la posibilidad de que estas marcas superen la presunción de irregistrabilidad, si logran alcanzar distintividad sobrevenida. (Lanham Act, Sección 1052)

El Registro Suplementario tiene una función fundamental para estas marcas que carecen de distintividad inherente (signos arbitrarios, extravagantes o imaginativos) y que por esta razón no pueden ser registradas en el Registro Principal, ya que les otorga una serie de beneficios y protección limitada mientras adquieren esta distintividad a través del tiempo mediante el uso.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Marcas (INTA) el registro de una marca en el Registro Suplementario otorga a su dueño el derecho de uso del símbolo ®, además protege al solicitante del registro posterior de otras marcas similares para los mismos productos o servicios, o relacionados. (s.f.)

A pesar de estos beneficios, se debe aclarar que el Registro Suplementario no ofrece toda la protección conferida por el Registro Principal, ya que no transmite las presunciones de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca que garantiza la inscripción en el Registro Principal. (INTA, s.f.)

Así, el Registro Suplementario le da un ámbito de protección a las marcas no distintivas, mientras adquieren la distintividad sobrevenida, requisito que les brindará la posibilidad de optar por su registro en el Registro Principal.

La distintividad sobrevenida es una figura jurídica que tiene sus orígenes en el Derecho anglosajón y que se manifiesta cuando un signo que carece originariamente de distintividad, la adquiere mediante el uso de éste en el mercado.

Esta figura jurídica no sólo se encuentra establecida en el *Lanham Act* bajo la Sección 1052, sino que también ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia.

“La jurisprudencia bajo el *Lanham Act* se ha desarrollado en concordancia con el principio estatutario de que si una marca es capaz de ser o convertirse en distintiva de los productos o servicios del solicitante en el comercio, entonces es capaz de funcionar como marca.” (Corte Suprema de Estados Unidos, 1985, *Ownes Corning*, 774f. 2d, 1120)

El rol que cumple la distintividad sobrevenida ha sido descrito por el Sexto Circuito (1912) norteamericano de la siguiente manera:

... puede sin embargo haber sido utilizada por un largo periodo de tiempo y de forma exclusiva por un productor en referencia a su producto que en el comercio y en el sector de los consumidores, el nombre o la frase ha permitido identificar el producto como del productor, en otras palabras se ha convertido para ellos en su marca distintiva. Por eso se ha dicho que la palabra ha adquirido un significado secundario. (G &C Merriam Co. v. Saalfeld, 198 F. 369, 373)

Por las razones anteriores, se podría establecer que la USPTO ha utilizado la distintividad sobrevenida como una vía alterna común para el registro de las marcas olfativas, al considerar que estas marcas usualmente carecen de distintividad inherente.

Para el primer semestre del 2013 se tienen contabilizadas como registradas en el USPTO quince marcas olfativas, y sólo dos de éstas se encuentran registradas en el Registro Principal norteamericano:

- ❖ El olor a cereza para lubricantes sintéticos de alto rendimiento para vehículos recreativos y de carreras.
- ❖ El olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda para productos para el cabello.

Las marcas olfativas registradas al día de hoy en el Registro Suplementario son las siguientes:

- ❖ El olor a piña colada para ukeleles.
- ❖ El olor a coco para tiendas de venta al por menor.
- ❖ El olor lavanda para artículos de oficina.
- ❖ El olor toronja para artículos de oficina.
- ❖ El olor a sidra de manzana para artículos de oficina.
- ❖ El olor a menta para artículos de oficina.

- ❖ El olor a vainilla para artículos de oficina.
- ❖ El olor a aceite de rosa para servicios de publicidad y mercadeo.
- ❖ El olor a menta para parches transdérmicos medicados.
- ❖ El olor evocador a cítricos para biocombustible
- ❖ El olor a fresa para cepillo de dientes.
- ❖ El olor a fresa para lubricantes y combustibles para el motor.
- ❖ El olor a uva para lubricantes.

La primera marca olfativa que fue aceptada en el Registro Principal por distintividad sobrevenida fue la primera marca olfativa registrada en el sistema marcario estadounidense. Este caso se conoció como el caso *Clarke*, y registró como marca olfativa la “fragancia de alto impacto, fresca y floral que evoca el olor de flores de plumería”.

El Tribunal de Juicio y Apelación de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (en adelante TTAB por sus siglas en inglés) aceptó el registro de la marca, al considerar que la solicitante pudo demostrar que existía una distintividad sobrevenida asociada con su marca olfativa. (TTAB, 1990, 17 USPQ2d 1238)

El TTAB (1990) al referirse a la distintividad de la marca, indicó lo siguiente:

[...] la fragancia no es un atributo inherente ni una característica natural del producto sino que ha sido dada por la solicitante. Además, la solicitante ha enfatizado dicha característica en su publicidad, promocionando la fragancia de su producto. La solicitante ha demostrado que los consumidores, vendedores y distribuidores de su hilo de bordar con fragancia han comenzado a reconocer a la solicitante como el origen de estos productos. En vista de la naturaleza única del producto, no creemos que la falta de la solicitante de indicar en el material publicitario el olor o fragancia específica de su hilo sea

significante. En su publicidad, así como en ferias de artesanías la solicitante ha promocionado la fragancia de su producto. Consideramos que la solicitante ha presentado un caso de distintividad *prima facie* de su marca olfativa. (17 USPQ2d 1238)

La autora Bettina Elias Siegel considera que la decisión que tomó el Tribunal fue altamente influenciada por el hecho de que la compañía en cuestión era la única proveedora de hilo de coser y de bordar con olor en el mercado en ese momento.(1992, p.506)

La marca olor a cereza para proteger lubricantes sintéticos de alto rendimiento para vehículos recreativos y de carreras también fue registrada en el Registro Principal por medio de la figura de la distintividad sobrevenida. (USPTO, Registro número. 2463044).

En este último caso la USPTO indicó que el solicitante logró demostrar que su marca había estado posicionada en el mercado por al menos siete años, y que los consumidores habían llegado a identificar ese olor particular como indicador del origen del producto.

En otro orden de ideas, de acuerdo con el *Lanham Act* Secciones 1052 (e) y 1091 (c), no es posible registrar una marca en el Registro Principal ni en el Suplementario si ésta es funcional.

De acuerdo con la Corte Suprema de los Estados Unidos (1995):

Una característica es funcional y por lo tanto no puede servir como marca, si es esencial para el uso o propósito del artículo o afecta el costo o la calidad del artículo, esto es si el uso exclusivo de la

característica pusiera a los competidores desventaja significativa no relacionada con la reputación. (Qualitex 514 U.S. 159).

De acuerdo con el autor Gilson el término “desventaja significativa no relacionada con la reputación” significa que es una desventaja que no está relacionada con el reconocimiento del consumidor del origen del producto, como por ejemplo la habilidad del productor de hacer su producto más atractivo o útil como sea posible. (s.f., p.787)

La doctrina de la funcionalidad es predecesora del *Lanham Act*, y es considerada como una política pública en los Estados Unidos. Por esta misma razón se ha llegado a establecer que cuando se comprueba la funcionalidad de una marca, no se puede tomar en consideración la distintividad sobrevenida para su registro.

La doctrina de la funcionalidad ha sido analizada a profundidad en las solicitudes de marcas olfativas, y ha sido un impedimento común para el registro de estas marcas en muchos casos.

La denegatoria por funcionalidad en las marcas olfativas se evidencia en la solicitud con número 76504152, la cual fue presentada en abril del 2003 y pretendía inscribir “la fragancia fresca y frutal evocador a naranja” para proteger pintura, barniz y removedor de pintura.

La solicitud fue denegada principalmente debido a que según el criterio de la USPTO el olor a naranja es funcional para proteger limpiadores que contienen ácido cítrico como un ingrediente activo, además de que el olor describe los ingredientes presentes en el producto. (USPTO, 2003, Solicitud Número 76504152).

Sin embargo, la marca del olor que consistía en “una mezcla de almizcle, vainilla, rosa y lavanda” para proteger productos para el cabello de la compañía

Moroccan Oil logró vencer el obstáculo de la funcionalidad al demostrar que su marca era altamente distintiva. (USPTO Solicitud número 77755814)

Este caso es de particular importancia ya que trató el tema de la funcionalidad de las marcas olfativas a profundidad.

No obstante, en un principio, la USPTO manifestó que “la marca de la solicitante es una fragancia de productos para el cuidado del cabello y por consiguiente tiene un propósito utilitario; por lo tanto es funcional y no registrable.”. (USPTO, 2009, Solicitud número 77755814)

Asimismo, el examinador de la USPTO (2010) estableció al respecto que:

La marca es funcional porque la funcionalidad también se puede determinar tomando en consideración la afectación del costo o calidad del producto, y en el caso de los productos para el cabello el aroma siempre contribuye a una mejor calidad por la experiencia sensorial que brinda. Además los ingredientes utilizados para crear la fragancia tienen beneficios, como por ejemplo el agua de rosas que tiene un alto contenido de nutrientes, y por lo tanto esto influye en la calidad del producto. (Solicitud Numero 77755814)

Por otro lado, en esta solicitud se manifestó la necesidad de analizar la fragancia como un todo y no analizar individualmente los elementos de ésta como criterio para determinar la funcionalidad, ya que los elementos funcionales que no pueden ser protegidos de forma separada pueden ser protegidos como un todo. (Clarke, 2010, Solicitud número 77755814).

Otro punto a destacar en este caso, fue que se estableció la necesidad de diferenciar entre la funcionalidad *de facto* y la funcionalidad *de jure*, debido a que la segunda es la única que no es registrable.

La funcionalidad de facto por otro lado es registrable ya que es una característica de todas las marcas olfativas debido a que contribuyen a la experiencia sensorial asociada con el producto. (Clarke, 2010, Solicitud número 77755814).

Tal y como se evidencia en este caso, resulta difícil para la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos determinar qué tan funcional debe ser una marca para considerar que es irregistrable, y más aún para el caso de las marcas olfativas, en donde está claro que la fragancia debe cumplir con un cierto de grado de funcionalidad para poder identificar el origen de sus productos, así como para diferenciarlos de otros por medio del sentido del olfato.

El TTAB (1990) en la sentencia del caso conocido como *Clarke* también estableció criterios respecto a la funcionalidad de los signos olfativos:

Esta decisión no trata sobre la registrabilidad de los olores o fragancias de productos que son fabricados especialmente para este propósito, como es el caso de perfumes, colonias o productos de limpieza para el hogar. Asimismo, no se trata sobre la descriptividad de un término que identifica una fragancia particular de un producto, porque en estos casos se ha establecido bajo la Sección 2(e) (1) del *Lanham Act* que estos no son registrables si estos solamente describen un olor u otra característica significativa del producto. (17 USPQ2d 1238)

Al igual que en muchas otras legislaciones, en los Estados Unidos tuvo que enfrentarse al problema de la representación de las marcas no visibles. En las solicitudes tradicionales normalmente se le requería al solicitante aportar un “dibujo” de la marca que se deseaba registrar, con el propósito de evidenciar la

naturaleza de la marca. De esta forma, el dibujo proporcionaba los medios para evaluar la marca de una forma objetiva y reproducir la marca en el diario oficial para efectos de publicidad registral.

Con la introducción de las marcas no visibles a su sistema, la USPTO tuvo que adaptar estos requisitos a las características y naturaleza de estas, ya que consideraban que merecían una protección marcaria al igual que las marcas tradicionales.

Para estos fines, consideraron pertinente que para satisfacer el requisito de la representación en las marcas olfativas no era necesario aportar un dibujo, sino solamente una descripción detallada de la fragancia en forma escrita, acompañada de un espécimen o muestra, que generalmente es el producto con el olor que se pretende proteger como marca.

“La descripción de estas marcas ayuda al examinador a determinar lo que el solicitante desea proteger ya que a veces la inspección visual de la marca no proporciona certeza.”(Hawes. Dwight., 2004).

La USPTO solicita al solicitante que modifique la descripción en caso de que en el curso del examen se determine que la descripción no refleja adecuadamente la marca solicitada. Incluso puede exigir esa modificación y decidir sobre la base del requisito. A criterio de la USPTO la descripción limita el alcance de la marca porque se considera que es el solicitante quien mejor puede determinar este alcance. (Delegación de los Estados Unidos de América citado por OMPI 2008)

Por otro lado “el espécimen muestra de una manera precisa el uso de la marca en el comercio, la percepción del público respecto de la marca y la conexión que tenga con los productos y servicios.” (Benson. Spagnole, 2004)

De esta forma, en la solicitud de una marca olfativa se debe aportar una descripción de la marca así como un espécimen de ésta como representación, en lugar del dibujo solicitado para las marcas tradicionales.

En la obra de la autora Melissa E. Roth (2005) *“Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations”* se hace una crítica a los requisitos de descripción para marcas no tradicionales, estableciendo que estos no facilitan la definición precisa de la marca, ni delimitan de forma clara lo que en realidad el solicitante desea registrar, ya que generan impresiones subjetivas e individualizadas.

Asimismo, indica que el espécimen podría venir a resolver los problemas que acarrear los medios de representación como el del dibujo y la descripción, sin embargo, estos nunca son accesibles a los consumidores ya que nunca se llegan a publicar y solo están disponibles en las Oficinas del USPTO en Washington D.C. (p.493)

Por otro lado, argumenta que ni la ley, ni reglamentos, ni circulares, ni ningún otro documento oficial establecen los parámetros que se deben tener en cuenta para que una descripción sea lo suficientemente “detallada”, dejando a los solicitantes con un amplio margen a elegir, creando mayor imprecisión e incerteza.

Así por ejemplo existen solicitudes donde la descripción es sumamente descriptiva (por ejemplo: “el olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda”), mientras otras son totalmente vagas (como “el olor a fresa para cepillo de dientes”).

La viabilidad de protección de las marcas olfativas en el sistema marcario norteamericano se debe a varios factores entre los cuales destacan: la fuerza del mercado, la flexibilidad de la normativa y los antecedentes en el otorgamiento de derechos de otras marcas no tradicionales tales como las marcas sonoras y las de color.

La USPTO ha considerado que todas las marcas olfativas solicitadas carecían de distintividad inherente, estableciendo como fundamento la dificultad que presenta para los consumidores percibir estos signos como marcas. Esto evidencia que la USPTO realiza un tratamiento distinto a las marcas olfativas en el examen de distintividad únicamente por su naturaleza.

Por estas razones, la figura de la distintividad sobrevenida ha tenido un papel preponderante en el registro de las marcas olfativas dentro del Registro Federal de Estados Unidos.

Adicionalmente, se puede concluir que la figura de la funcionalidad ha sido utilizada por el sistema marcario norteamericano como una herramienta para evitar el registro de signos olfativos que pueden significar una ventaja comparativa para su titular.

Sección II

Argentina

En Argentina el marco legal que regula los derechos marcarios se denomina Ley de Marcas y Designaciones, Ley No. 22.362 de 26 de diciembre de 1980. Este cuerpo normativo en su artículo primero establece lo que se debe de entender por una marca, estableciendo lo siguiente:

...(una marca es) una o más palabras, con o sin significado; dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas a un lugar determinado de los productos o los empaques; envoltorios; contenedores; combinaciones de letras y números; letras y números en

la medida que conciernen el diseño especial de estos mismos; frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Como se puede observar en este artículo, si bien es cierto, no se menciona de manera explícita la posibilidad de protección de los signos olfativos como marcas, sin embargo esta normativa ha sido interpretada de manera amplia por la jurisprudencia y por la doctrina para indicar que ésta se encuentra implícita en el texto.

En la sentencia del caso que trataba el registro de las primeras marcas olfativas en Argentina (in re L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposición del Registro de una Marca, del 17 de junio de 2004), el Juez Marcelo Whatelet (citando a Otamendi 2006) indicó que:

A pesar que la Ley 22.362 no se refería expresamente a los olores, fragancias o marcas olfativas, cualquier persona que solicitara un olor especial adherido a un empaque como marca debía obtener protección bajo el amparo de esta ley, ya que en su opinión la redacción del artículo permite una interpretación amplia para la protección de las marcas. (Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004, L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposición del Registro de una Marca).

En cuanto a la capacidad distintiva de los signos olfativos, necesario para que constituyan una marca de acuerdo a la Ley 22.362, en el caso anterior en concreto el Tribunal consideró que: “aplicado a la botella del producto los olores constituyen signos que cumplen con el requisito de distintividad el cual es un prerequisite para la protección marcaria de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 22.362.” (Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004, L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposición del Registro de una Marca.)

Por otro lado, la citada Ley en su artículo diez establece el requisito de representación de la marca para obtener su registro indicando que:

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir. (Subrayado no es del original) (Ley No. 22.362 de 26 de diciembre de 1980.)

Con respecto de la representación de las marcas olfativas, en el caso citado anteriormente, el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial hizo referencia al famoso caso de la OAMI *Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketin Case R/ 156/1998-2*, para poner en evidencia el hecho que en Europa, a pesar que la representación gráfica de las marcas es determinante para su protección, se llegó no obstante, a aceptar el registro de esta marca olfativa primero, por su alto grado de distintividad, y adicionalmente aportando una descripción escrita como forma de representación, a pesar que en instancias anteriores habían rechazado este método.

Asimismo, se indicó (citando a Otamendi 2006) que:

El solicitante de una marca olfativa necesita describir el olor en cuestión de la forma más precisa posible: i) ya sea en palabras haciendo referencia al objeto asociado con el olor, o ii) aportando la fórmula química que conforman el olor cuando es aplicado al producto. (Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004, *L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposición del Registro de una Marca*).

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, oficina encargada del registro de las marcas, (en adelante INPI) solicitó a la empresa L'Oreal (para el registro de las marcas olfativas solicitadas por ésta) que para representar las marcas aportara documentos, muestras y cualquier otra prueba para ser evaluada por los examinadores y de esta forma garantizar la protección de las marcas.

Ante esto, la empresa solicitante aportó descripciones para sus fragancias, que incluían los nombres científicos de las sustancias o de los extractos de los cuales se derivaban estas, así como muestras de algunos de los empaques de los productos con olor (olor a damasco y cereza-sandia).

Estas muestras fueron depositadas y se mantuvieron herméticamente selladas en las oficinas del INPI con la intención de clarificar el espectro de protección.

Al respecto de este requisito de representación la autora argentina Mariela Borgarello rinde su opinión jurídica indicando que la decisión del INPI de solicitar a la empresa L'Oreal aportar documentos, muestras o cualquiera otra prueba, así como el depósito de muestras del producto fue un abordaje positivo por parte de la oficinas administrativas para lidiar con los impedimentos existentes para el registro de estas marcas comprendidos en la Ley 22.362 (2010, p.11).

Sin embargo, Borgarello (2010) señala asimismo que:

El INPI, al haber registrado las marcas olor a banano-melón, uva, cereza- frambuesa, sin haberse aportado ninguna muestra de éstas, implícitamente admitió que basta con una descripción escrita para registrar marcas olfativas. Asimismo, considera que por lo tanto no queda claro, si la muestra es un requisito obligatorio o facultativo. (p.12)

En Argentina, la experiencia del caso anterior estableció las bases para el registro de las marcas olfativas, estableciendo la posibilidad del registro de estas marcas de acuerdo a una interpretación amplia de la normativa vigente.

En este caso, los estrados judiciales, así como el INPI consideraron que las marcas tenían suficiente capacidad distintiva, a pesar de que existió una oposición por parte de terceros que consideraron que las marcas no debían ser registradas porque los signos olfativos en general no eran susceptibles de ser marcas por su falta de distintividad.

En cuanto a la representación de la marca, el INPI la simplificó estableciendo la necesidad de aportar tan solo una descripción escrita. Las muestras de la marca para el caso de las marcas olfativas también fueron solicitadas en un principio, sin embargo el INPI registró algunas marcas olfativas en las que no se aportaron las muestras.

Sección III

Europa

Es importante señalar que para el registro de marcas en el continente europeo se tienen dos sistemas: el sistema nacional (cada país en forma individual) y el sistema comunitario.

La marca que se registre a nivel comunitario tiene validez en todo el territorio que comprende la Comunidad Europea, y es registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

El fin que se persigue mediante esta armonización de leyes y procedimientos de las distintas naciones europeas, es cumplir con el cometido de integración de la Comunidad Europea y así facilitar la apertura de mercados para el

bienestar económico de las naciones que conforman esta comunidad política de Derecho.

Uno de los primeros pasos que se dieron respecto al tema de Derecho Marcario en la Comunidad Europea, fue la adopción de la Directiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de diciembre de 1988, la cual tenía como objetivo unificar las leyes relacionadas con estos signos distintivos.

Otro aporte significativo fue el Reglamento del Consejo (CE) No. 40-94 del 20 de diciembre del 1993, en donde se declaró en el artículo 2, el establecimiento de la Oficina de Armonización del Mercado Interior para marcas, dibujos y modelos, mencionada anteriormente.

Los Estados miembros por lo tanto adaptaron sus legislaciones internas a lo establecido en esta Directiva, con la finalidad de que existiera un sistema marcario unitario, como sucedió por ejemplo en Gran Bretaña mediante el *Trade Marks Act* de 1994 y en Alemania mediante el *Markengesetz* de 1995.

El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE así como el artículo 4 del Reglamento del Consejo (CE) No. 40-94, determinó cuáles son los signos que pueden constituir una marca:

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

En el Comentario Oficial del mencionado artículo que se hizo en la Propuesta para el Reglamento de Marcas Comunitarias, se indicó que: “ninguna categoría

de signos está excluida *a priori* de ser registrada como una marca comunitaria” (Karapapa, s.f., p.1340).

Por esta razón, debe de entenderse, que aunque en la definición no se hace referencia expresa a los signos olfativos, los olores podrán constituir marcas comunitarias, mientras sean: a) capaces de distinguir los productos de una empresa con los de la competencia y b) puedan ser representados gráficamente.

En cuanto a la posibilidad de un signo olfativo de constituir una marca la Sala Tercera de la OAMI (2001) analizó en el caso conocido como “olor a frambuesa” (R 711/1999-3), indicando al respecto:

La Sala es de la opinión que los olores, considerados en abstracto, pueden ser idóneos en el tráfico comercial para ser recordados, como un medio autónomo de distinción entre empresas a efectos de esta disposición. Aunque en el artículo 4 del 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, y que no se excluyen otros tipos de marcas distintos. (R 711/1999-3)

Por otro lado, el requisito de la representación gráfica, establecido en el artículo 2 de la Directiva y el artículo 4 del Reglamento, representa el obstáculo más importante a nivel europeo que tiene el registro de las marcas olfativas.

Los diferentes organismos competentes europeos se han inclinado por una interpretación rígida con respecto a este requisito, lo que ha conllevado a que no se acepte como representación gráfica a ningún medio.

Lo anterior quedó evidenciado en el famoso caso *Sieckman* (C-273/00 del 2002), donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervino, marcando un fuerte lineamiento que casi dejaba por fuera el registro de estas marcas debido a que, según el análisis realizado por esta instancia, representar gráficamente una marca olfativa es prácticamente imposible.

Este Tribunal (2002) en el considerando del fallo interpretó el artículo 2 de la siguiente manera:

... puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica. Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. (C-273/00 del 2002)

Asimismo, el Tribunal consideró que la fórmula química no era una representación gráfica que satisfacía lo estipulado en el artículo 2, debido a que no representa el olor de una sustancia, además de que ésta no es lo suficientemente clara, precisa ni inteligible.

Asimismo, establecieron que ni la descripción escrita (aun cuando esta sea gráfica), ni el depósito de olor, ni la combinación de estos métodos resultaban métodos idóneos como forma de representación gráfica para un olor, ya que no eran lo suficientemente claros, precisos, objetivos, estables o duraderos respectivamente. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2002, caso C-273/00)

Al respecto, el abogado general Ruiz- Jarabo Colomer, en su opinión jurídica respecto al caso manifestó que: “la representación gráfica *per se* no es suficiente, ya que ésta debe reunir dos criterios básicos: a) debe ser completa,

clara y precisa y b) debe ser inteligible a las personas interesadas en accederlo.” (2001)

[...]Los olores no pueden ser representados gráficamente de la forma descrita y por ello no pueden constituir marcas de acuerdo con el artículo 2 de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1998 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE).(Ruiz- Jarabo, 2001)

Contrario a lo establecido por este Tribunal, la OAMI ha aceptado en diversas oportunidades como válida la descripción escrita como medio de representación gráfica de las marcas olfativas.

Lo anterior se puede ver reflejado en el caso “olor a frambuesa”, en el cual la Sala Tercera de Recursos de la OAMI consideró que: “no hay margen para una interpretación subjetiva y la descripción verbal de la marca es suficiente como forma de reproducción gráfica para transmitir un mensaje claro e inalterable ya que el olor a frambuesa es un olor único y puro.” (2001, R 711/1999-3)

“La representación gráfica no debe interpretarse de una manera más restrictiva de lo que exige su ratio y siempre debe de interpretarse en relación con el tipo de marca concreta.” (Sala Tercera de Recursos de la OAMI, 2001, R 711/1999-3).

Otro caso que evidencia esta línea de pensamiento es el caso conocido como *Venoostchap*, en el cual se aceptó la descripción escrita de “olor a zacate recién cortado” como medio de representación gráfica. (1999, In Case R 156/1998-2) De esta forma, esta marca se convirtió en la primera y única marca comunitaria olfativa.

Asimismo, casos como el de Gran Bretaña y la Unión aduanera de Benelux, han dejado de lado las rígidas restricciones en cuanto al requisito de la representación gráfica, y han otorgado una serie de marcas olfativas gracias a la aceptación la descripción escrita del olor como medio de representación gráfica para las marcas olfativas.

Al respecto la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (en adelante, BOIP) estableció un reglamento en el que se dispone que el solicitante debe describir en 50 palabras los elementos distintivos de su marca. (BOIP, citado por OMPI, 2007)

Por ejemplo, la oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, aceptó como representación gráfica y registró con éxito las siguientes descripciones: “un olor/fragancia evocadora a rosas para proteger llantas para vehículos” y “el fuerte olor a cerveza amarga aplicada a la punta de los dardos.”

Sin embargo, en el año 1997 esta Oficina optó por una reinterpretación mucho más estricta, en concordancia con el criterio que ya había establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del tratamiento de este requisito.

Es por estas razones, que la solicitud de marca olfativa del olor descrito como: “el olor, aroma o esencia a canela para artículos y piezas de muebles” fue rechazado por la Oficina al indicar que existía una preocupación en cuanto a la capacidad de la descripción escrita aportada de poder cumplir con el requisito de representación gráfica.” (1997, 89/104/CEE).

Adicionalmente, esta oficina gubernamental británica consideró que sus criterios debían adecuarse a los lineamientos de los otros países miembros de la Unión Europea para una mayor armonización.

Asimismo, en la apelación de este caso la Oficina de Propiedad Industrial del Reino Unido (2000) indicó que:

La descripción carecía de precisión por su misma subjetividad y por la diversidad de interpretaciones en cuanto al olor que podría traer dicha descripción. [...] Esta descripción no provee la suficiente definición que se necesita para poder determinar qué tan parecido es un olor determinado con el que la representación gráfica pretende identificar. (Solicitud N° 2,000,169)

En el Reino Unido, se menciona en el caso *Ty Nant Water* una serie de criterios de suma importancia relacionados con el requisito de representación gráfica, como por ejemplo que:

- a) Para cumplir con el requisito establecido en la Sección 32 (2) (d) del *Trademark Act* la representación de la marca debe revelar la identidad del signo que se pretende registrar.
- b) La representación debe de ser plasmada de forma clara e inequívoca, y debe de ser lo suficientemente precisa para poder examinarla. (2000, Solicitud N° RPC 55.)

En otro orden de ideas, en lo que respecta a la distintividad, este principio se encuentra contemplado en el artículo 7 del RMC, que versa sobre los motivos de denegación absoluta de una marca, apartado 1 letra b), el cual establece que:

Se denegará el registro de:

a) [...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

La Sala Tercera de Recursos de la OAMI (2001) estableció los criterios para un análisis de distintividad para los olores indicando que:

Para determinar si un signo sirve como medio de comunicación hay que examinar si los sectores interesados del comercio pueden percibir el signo como una marca junto con el grupo de productos en cuestión, o si es razonable prever que podrán hacerlo en el futuro. (...)A la hora de realizar este examen de distintividad se debe tener en cuenta que, en el caso de las marcas olfativas, la percepción por parte de los consumidores a los que se dirige no es la misma que en el caso de las marcas tradicionales. Por lo tanto se debe considerar que la relación existente entre los productos y la marca debe de tener un carácter autónomo y funcionalmente independiente, es decir, que puedan percibirse con independencia del objeto que caracterizan.(R 711/1999-3)

Otro criterio importante que se toma en cuenta para el examen de distintividad de las marcas en Europa, es el principio de la funcionalidad.

Casos como el del conocido perfume Chanel No.5, de la compañía francesa Chanel, demuestran cómo la legislación Europea utiliza la teoría de la funcionalidad como principio fundamental en el análisis de las marcas olfativas.

La solicitud fue rechazada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, por considerar que el olor del perfume, a pesar de ser uno de los más famosos y vendidos en el mundo, es el producto en sí mismo y por lo tanto no puede ser registrado como marca olfativa de acuerdo con esta teoría.

El rechazo por razones de funcionalidad se encuentra establecido en el artículo 3.2 del *Trademarks Act* del Reino Unido, en donde se establece lo siguiente:

(2) Un signo no se debe de registrar como marca si consiste exclusivamente de:

- a) la forma que resulta de la naturaleza del producto en sí,
- b) la forma del producto que es necesaria para obtener un resultado técnico, o
- c) la forma que le da un valor substancial al producto

Es claro que estas razones de rechazo se refieren a la forma del producto, pero en dicho caso estas fueron adaptadas a las marcas olfativas, para no conceder el registro de una marca funcional.

Asimismo, en el caso “olor a frambuesa” la OAMI rechazó el registro de la marca tomando en cuenta un criterio de funcionalidad al considerar que el olor a frambuesa al ser adherido al combustible hace que el producto inevitablemente sea más agradable y por lo tanto hace que los consumidores perciban el olor únicamente como una mejora de la imagen del producto, convirtiéndose así en un elemento estético-funcional. (2001, R 711/1999-3)

En conclusión, después de este análisis del tratamiento de las marcas olfativas en Europa, se puede llegar a establecer no cabe duda que la rigidez de la interpretación de la normativa europea restringe el derecho de los signos olfativos a ser protegidos. De esta forma, se demuestra, que a diferencia del sistema norteamericano donde el principal obstáculo para el registro de las marcas olfativas es la funcionalidad, en Europa es el requisito de la representación gráfica.

Importante señalar que el requisito de representación debe de entenderse como un requisito formal que debe de cumplirse para el procedimiento de registro de una marca, sin embargo, para la Comunidad Europea la representación de los signos marcarios de manera gráfica se vislumbra como un requisito que condiciona el registro de una marca.

Con este análisis también se evidencia, de manera preocupante, las contradicciones, confusión y mal manejo por parte de los organismos europeos competentes de conceptos claves para el correcto análisis de las marcas olfativas, así como los criterios antagónicos entre los órganos superiores europeos respecto del tratamiento adecuado del requisito de la representación.

Si bien es cierto, a pesar que el panorama para el registro en este continente de las marcas olfativas no es prometedor, debido fundamentalmente a la línea de pensamiento generado a partir del caso *Sieckman* y que se ha inclinado más por la estricta interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/ CEE y el artículo 4 del Reglamento del Consejo N° 40-94, todavía existen tendencias modernas que abogan por una interpretación amplia del requisito de representación gráfica, como se demostró en los casos de “olor a frambuesa para combustibles” y “zacate recién cortado para pelotas de tenis.”

Capítulo II

Marcas Gustativas

Al igual que las marcas olfativas, la protección de las marcas gustativas ha sido reconocida por muy pocas legislaciones debido a la dificultad que presentan respecto a la capacidad para distinguir bienes y servicios, su representación gráfica, y su funcionalidad.

Para las marcas gustativas, el sector farmacéutico ha sido el que ha mostrado mayor interés en la protección de este tipo de marcas, ya que usualmente los sabores agradables en estos productos se han perfilado desde hace varias décadas como una estrategia efectiva de mercadeo.

A pesar de lo anterior, la única marca gustativa registrada con éxito pertenece a más bien a la industria papelera. Si bien este registro fue otorgado en territorio Europeo (Benelux), todavía sigue predominando la estricta interpretación que tiene la Comunidad Europea respecto a la incapacidad que tiene estas marcas de ser representadas gráficamente.

Sin embargo, países como Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia y Montenegro, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela han indicado que si están anuentes a proteger este tipo de marcas. (INTA, 2009).

A continuación se analizarán las legislaciones de los Estados Unidos y la Comunidad Europea y su tratamiento respecto de las marcas gustativas.

Sección I

Estados Unidos

En los Estados Unidos se han presentado a la fecha, ocho solicitudes de marcas gustativas, sin embargo, ninguna de estas ha sido registrada exitosamente y siete de estas solicitudes se han rechazado de forma definitiva.

Los diferentes órganos competentes en la materia han considerado que los signos gustativos sí pueden constituir marcas debido a la amplia defunción de una marca que se encuentra establecida en el *Lanham Act* (1964) Sección 1127, la cual no excluye expresamente las marcas de sabor. (TTAB, 2006, In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Sin embargo, a pesar de esto han existido otra serie de obstáculos para el registro de signos gustativos como marcas en el sistema marcario norteamericano.

Dentro de estos obstáculos el principal es el principio de funcionalidad. La funcionalidad ha sido utilizada como criterio de rechazo de estas marcas de acuerdo con el *Lanham Act* Secciones 1052 (e) y 1091 (c).

En el primer caso de solicitud de una marca gustativa es conocido como el caso *Organon*, que pretendía registrar “el sabor a naranja” para proteger productos farmacéuticos, la USPTO negó el registro bajo el argumento de que el sabor era funcional. (USPTO, 2003, Solicitud No. 76467774).

Al respecto, la USPTO (2004) estableció que:

El sabor a naranja es funcional en este caso porque el sabor es adherido a los productos farmacéuticos de manera que las preparaciones farmacéuticas resulten más agradables. El sabor a naranja también es

funcional debido a que el sabor es un producto natural que resulta del proceso de producción. El sabor a naranja es meramente un producto del proceso de producción de una formulación farmacéutica que contiene naranja natural y ácido cítrico. (Solicitud No. 76467774).

“El sabor agradable da una ventaja comparativa al solicitante respecto de los otros competidores, ya que incrementa la voluntad y habilidad de los pacientes a la hora de tomarse el fármaco.” (USPTO, 2004, Solicitud No. 76467774).

Asimismo, en el caso de las marcas gustativas solicitudes número 77317342, 77317340, 77317338, 77317336 y 77317334, todas para proteger bebidas saborizadas no alcohólicas, fueron rechazadas por la USPTO al considerarse que las marcas eran funcionales ya que comprendían una característica inherente de los productos que servía a un propósito utilitario.

En el caso de la solicitud número 77317342 al realizar el análisis de funcionalidad de la marca, la USPTO (2008) estableció lo siguiente:

El sabor de la combinación de “lavanda, menta, zacate de limón y tomillo” es funcional porque los sabores frutales y de hierbas se le adhieren a las bebidas no alcohólicas para mejorar el sabor de las mismas, y de esta forma incrementar su consumo, así como para obtener beneficios en la salud. (Solicitud No. 77317342)

También, en este caso en particular se determinó que la marca era funcional porque los ingredientes que conformaban el sabor tenían un beneficio para la salud, por ejemplo la combinación de lavanda, menta, zacate de limón y tomillo la solicitante indicó que:

Estimula la relajación y el buen dormir, alivia las molestias estomacales e

intestinales, alivia el estrés diario, mitiga los síntomas de los resfriados, mantiene la salud respiratoria, mejora la libido y la vitalidad, y promueve la salud del sistema digestivo. (USPTO, 2008, Solicitud No. 77317342)

En la última solicitud de marcas gustativas presentada a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, la USPTO también realizó un estricto análisis de funcionalidad y consideró que la marca también debía ser rechazada porque el signo gustativo que se pretendía registrar como marca era una característica funcional del producto. (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428)

La USPTO (2010) en el escrito de rechazo señaló lo siguiente:

El sabor a menta es un aspecto natural del producto (formulación farmacéutica) que contiene aceite de menta. (...) La inclusión del aceite de menta en las formulaciones farmacéuticas que contienen nitroglicerina, es conveniente porque el sabor aumenta la efectividad de la medicina al tratar la angina. Las formulaciones de nitroglicerina que contienen aceite de menta son más efectivas y más deseables que las formulaciones que no contienen este ingrediente. Además los sabores, incluyendo la menta, son comúnmente adheridos a los productos para enmascarar el sabor medicinal de los productos, lo que los hace más agradables que los productos que no contienen este sabor.(2010,Solicitud No. 85007428).

Asimismo, el examinador de la USPTO indicó en este caso que “incrementar la conformidad del paciente al tomarse la medicina es una característica utilitaria que proporciona una ventaja competitiva y que por dichas razones el sabor a menta es funcional y su registro es denegado con base a la Sección 2(e)(5) del *Trademark Act*.” (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428).

Aunado a esto, se consideró que la marca también era funcional por cuanto cumplía una función utilitaria al hacer más eficiente el medicamento. Sobre este aspecto en el rechazo final de la marca, la USPTO indicó lo siguiente:

El aceite de menta actúa como un vasodilatador, tiene el efecto de incrementar el ritmo en el cual la nitroglicerina es absorbida a la sangre. Debido a que la presencia de aceite de menta, y por lo tanto el sabor a menta, acelera el flujo de la sangre y la circulación, se incrementa la eficacia del medicamento y proporciona una ventaja competitiva respecto del resto de las formulaciones de nitroglicerina que no contienen aceite de menta y sabor a menta. (...) El sabor a menta le permite al consumidor saber, si la medicina fue dispensada y aplicada. El sabor sirve para alertar al consumidor de la presencia del medicamento, y además ayuda a prevenir la sobredosis. (USPTO, 2011, Solicitud No. 85007428)

Esta característica funcional también se basó en el hecho que el examinador encontró evidencia que existían varias formulaciones de nitroglicerina que utilizaban el sabor a menta, lo que demostraba que el sabor a menta del producto no era único, y que el ingrediente y el sabor eran esenciales para el uso del producto farmacéutico.

Los Tribunales de Justicia de los Estados Unidos solamente se han referido a la funcionalidad de un sabor en un caso, en donde se establecieron criterios determinantes para el análisis de funcionalidad de marcas gustativas.

La sentencia se dió a partir del caso conocido como *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, e involucraba dos farmacéuticas que competían en esta industria y ambas utilizaban chocolate para darle sabor y color a sus compuestos de

quinina líquida, así como para ayudar a suspender otros ingredientes.

La empresa *Lilly* demandó a *William R. Warner & Co.* Con la intención que la última descontinuara del mercado la quinina con color y sabor a chocolate.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos consideró que la empresa *Lilly* no tenía derechos exclusivos sobre el color ni el sabor a chocolate aplicados a la quinina, al determinar que el chocolate era funcional, término que no indicó expresamente, sin embargo se pudo inferir lo anterior cuando establecieron que: “existen dudas respecto que el chocolate se pueda considerar como no esencial.” (U.S. Supreme Court, 1924, 265U.S. 526)

Al respecto, la Corte (1924) también indicó lo siguiente:

El uso del chocolate como ingrediente tiene un efecto con tres caras: le da al producto un color distintivo y un sabor distintivo, y en cierta medida sirve como medio para suspender la quinina y prevenir su precipitación. No tiene valor terapéutico; pero le da a la mezcla la calidad agradable para lo cual no hay ningún sustituto. (265U.S. 526)

En el análisis de funcionalidad de marcas gustativas, el TTAB ha considerado necesario analizar la necesidad competitiva. Para ello, han analizado los efectos que tendría para la competencia el registro de la marca que se pretenda registrar.

En el caso *Organon* el TTAB tomó en consideración el hecho que varios productores de farmacéuticos indicaron que “el sabor ayuda a aumentar la conformidad del paciente y por lo tanto al final de cuentas es una característica utilitaria que brinda una ventaja comparativa.” (TTAB, 2006, In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Sobre el tema de la competitividad como determinante de la funcionalidad de

una marca, el Circuito Federal de los Estados Unidos (1994) en el caso *Brunswick Corp.v. British Seagull Ltd.* estableció que: “Como con cualquier marca el análisis de funcionalidad *de jure* depende si el registro de una característica entorpece o no la competencia, y no tanto si la característica contribuye al éxito del producto.” (Fed. Cir., 1994, *Brunswick Corp.v. British Seagull Ltd.*, 35 F.2D 1527, 32 USPQ2d 1120)

Por otro lado, el TTAB en diversas oportunidades también ha tomado en cuenta los factores conocidos como *Morton Norwich* para determinar la funcionalidad de una marca. Estos cuatro factores establecidos por la Corte Federal en el caso *Morton Norwich Products, Inc.*, (671 F.2d 1332), dan un marco para determinar si una marca es o no funcional.

Estos factores son los siguientes:

- 1) La existencia de una patente de utilidad evidenciando las ventajas utilitarias del diseño.
- 2) La existencia de materiales publicitarios en el cual el creador del diseño promociona las ventajas utilitarias del diseño.
- 3) La disponibilidad de diseños con la misma función para los competidores.
- 4) La existencia de evidencia que demuestre que el diseño comparativamente es un método más simple o más barato para producir el producto. (TTAB, 2006, *In re N.V. Organon* 79 U.S.P.Q.2d BNA 163).

De acuerdo con estos factores, en el caso *Organon* se determinó que la marca era funcional con base en: a) el segundo factor, debido a que se encontró evidencia de que el productor promocionaba las ventajas utilitarias del sabor a naranja de su medicamento y b) el tercer factor, porque si bien es cierto si existían sabores alternativos, no se sabía con certeza si estos sabores se complementan con los antidepresivos de la misma manera que lo hace el

sabor a naranja. (TTAB, 2006, In re N.V. *Organon* 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Es importante señalar que la Corte Federal señaló que, si bien todos los factores se deben de tomar en consideración, no hay necesidad de que se determine que los cuatro factores apuntan a la funcionalidad, ya que tan solo con uno basta. (TTAB, 2006, In re N.V. *Organon* 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Asimismo, la USPTO ha indicado que de acuerdo con el *Lanham Act* al examinar la funcionalidad de una marca se debe de analizar a ésta como un todo. “El razonamiento adecuado no es determinar si las características individuales del producto son funcionales, o no distintivas, sino si todo el conjunto de estas características tomadas como un todo son funcionales o no distintivas.” (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428)

Del mismo modo, se podría establecer que la distintividad se perfiló como un criterio para el rechazo de las solicitudes de marcas gustativas presentadas al registro.

La distintividad, como ya se mencionó anteriormente, es un requisito para el registro de marcas en el Registro Federal de Estados Unidos, establecido en el *Lanham Act*.

En éste se dispone en la definición de una marca (Sección 1127) que la función que cumplen las marcas es la de distinguir e identificar productos y servicios ante lo cual es necesario que sean distintivos.

Como se ha explicado anteriormente existe la posibilidad que una marca sea distintiva de forma inherente o bien, porque se ha adquirido con el uso de la marca y el transcurso del tiempo.

Sin embargo, en el caso de las marcas gustativas, la postura de los órganos judiciales competentes en materia de marcas de Estados Unidos, ha sido que las marcas gustativas no poseen distintividad inherente por su naturaleza.

Tal y como lo estableció el TTAB en el caso *Organon*: “Por consiguiente, cualquier solicitud de registro de una marca gustativa requiere una demostración substancial de distintividad sobrevenida. Evidencia de distintividad sobrevenida no fue introducida en esta solicitud.” (Subrayado no es del original) (TTAB, 2006, In re N.V. *Organon* 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163)

Sin embargo, en otras ocasiones el TTAB si tomó en consideración para el análisis de distintividad, aspectos referentes al signo en relación con el producto.

Al mismo tiempo, el TTAB, consideró que en su criterio los consumidores no percibirían el sabor de un medicamento como una marca, más bien lo considerarían como una característica inherente del producto que lo vuelve más atractivo, ya que es una práctica común en la industria farmacéutica darle un sabor a las medicinas para hacerlas más agradables y los datos indican que el sabor a naranja es utilizado en varias medicinas. (TTAB, 2006, In re N.V. *Organon* 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

También, agrego el TTAB la necesidad de que a los consumidores se les eduque para que perciban un sabor como marca en el caso de los productos farmacéuticos porque sino los consumidores no lo van a percibir como un signo distintivo aunque el sabor sea único. (TTAB, 2006, In re N.V. *Organon* 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Del mismo modo, la UPSTO se basó en este mismo criterio para rechazar la solicitud de otras marcas gustativas. Por ejemplo, la solicitud número 85007428 que pretendía registrar “el sabor distintivo de menta en conexión con nitroglicerina” para proteger medicinas, específicamente formulaciones farmacéuticas de nitroglicerina”, fue rechazada por la Oficina, argumentando que: “al ser usado comúnmente el aceite de menta en los productos farmacéuticos, incluyendo la nitroglicerina, los consumidores percibirían el sabor a menta como otra característica del medicamento y no como un indicador de origen de este.” (USPT, 2010. Solicitud No. 85007428)

La autora Amanda E. Compton, (s.f.) en un análisis que realiza del caso *Organon* y las marcas olfativas en Estados Unidos, considera que:

El sabor nunca va a ser percibido de manera inmediata como un identificador de origen, y por lo tanto es la manera en la que el sabor es usado en conexión con el producto lo que determina si califica como marca. (...) ... Claro que fue precisamente esto -la manera en que la marca es usada- lo que afectó la habilidad de *Organon* de registrar su sabor a naranja como marca. (p.7 y 8)

La autora llegó a esta conclusión porque a su criterio, el sabor a naranja utilizado con una medicina no hace nada para producir una impresión duradera en el consumidor debido a que existe una gran variedad de medicinas con sabor a naranja, por lo cual es prácticamente imposible que un producto resalte solo por el sabor.

Asimismo, la autora considero que la empresa *Organon* no hizo nada para diferenciar el sabor a naranja de las otras características del producto. “En otras palabras los consumidores no percibirían el sabor a naranja del antidepresivo como una marca, sino que lo considerarían como otra característica más del medicamento, una que lo hace más agradable.” (Compton, s.f., p.9)

Por otro lado, contrario a los casos de marcas olfativas en Estados Unidos, la USPTO tampoco ha registrado una marca gustativa por distintividad sobrevenida, como vía alterna para las marcas que no tienen distintividad inherente, de acuerdo con el *Lanham Act*.

Si bien la distintividad sobrevenida es un elemento de gran importancia para las marcas que carecen de distintividad inherente, y representa una oportunidad para ser registradas, el proceso para adquirirla es complicado, así como difícil

de probar.

De acuerdo con la USPTO, por el tipo de signo de que se trata la evidencia requerida para establecer que un sabor funciona como marca debe ser substancial.

En dos de las solicitudes de marcas gustativas presentadas ante la USPTO, los solicitantes aportaron abundante evidencia para probar la distintividad sobrevenida de sus marcas, como por ejemplo evidencia que demostró cinco años de uso, el alto nivel de ventas y ganancias significativas de su producto, altos gastos en publicidad para dar a conocer su marca y su producto y el reconocimiento de la industria y de los consumidores.

Sin embargo, esta evidencia fue considerada insuficiente, y por lo tanto no se pudo establecer que las marcas habían adquirido distintividad.

Al respecto en el caso de la solicitud número 85007428, el examinador de la USPTO consideró que la evidencia presentada sobre el uso en el comercio por más de cinco años no es suficiente, y que más bien era necesaria evidencia que demostrara que la marca es percibida como tal para los productos en cuestión (USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Además, la USPTO (2012) señaló que:

La evidencia demuestra que las ventas que alega el solicitante se refieren a las ventas generales del producto Nitrolingual y no específicamente del “*trade dress*” que se pretende registrar, y no se puede pretender que la distintividad sobrevenida sea adquirida solo porque el producto que contiene el sabor ha tenido altas ventas en el mercado. (Solicitud No. 85007428)

Al respecto se debe tener en consideración que si bien el sistema marcario

estadounidense da la posibilidad de registrar la marca mediante la figura de la distintividad sobrevenida, la USPTO considero en una ocasión que la percepción del sabor es extremadamente subjetiva, y los consumidores podrían no encontrar nunca distintivo un sabor (USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Además indicaron de que: “cuando se trata de farmacéuticos, los consumidores están acostumbrados a que estos tengan un sabor, y por lo tanto perciben el sabor como un componente intrínseco del fármaco y no como una marca indicadora de origen”(USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Por lo tanto, analizando el tema de la distintividad, se podría establecer que existen ciertas dudas por parte del Tribunal respecto al registro de las marcas gustativas basándose principalmente en un criterio, que es la dificultad de que los consumidores puedan llegar a percibir el sabor de un producto como una marca.

Se puede inferir entonces, que tanto el TTAB y la USPTO consideran que los sabores normalmente se manifiestan como una característica del producto, aspecto que se refuerza aún más para el caso de los medicamentos, ya que a lo largo de la historia ha sido costumbre adherirles un sabor para hacerlos más agradables.

En cuanto a la representación, en el caso de las marcas de sabor al igual que para las marcas olfativas, este requisito no se ha vislumbrado como una dificultad o un obstáculo para su registro. La USPTO únicamente pide como requisito una descripción de la marca que se pretende registrar, es decir, una descripción del sabor.

De acuerdo con esta Oficina, la descripción de la marca debe de aclarar de manera precisa lo que comprende la marca. Asimismo, la descripción de la marca debe de ser clara y concisa.

La USPTO demostró la importancia de la descripción clara y precisa para realizar el análisis de distintividad en una solicitud de marca gustativa en donde rechazó la marca debido a que consideró que la descripción era muy vaga (en la solicitud sólo indicaba: “sabor a menta”), y por estas razones, el examinador la consideró no distintiva (USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Por otro lado, la USPTO indicó que esta descripción no debe de ser usada para restringir la percepción del público respecto de la marca, debido a que el significado de una marca está basado en la impresión que deja la marca en la realidad, y no la impresión que el solicitante quiera imponer.

Además, de acuerdo con el *Lanham Act* Sección 1(a) se debe incluir un espécimen de la marca solicitada y que está siendo utilizada en el comercio.

El dueño de una marca utilizada en el comercio puede solicitar el registro de su marca en el Registro Principal, pagando el monto establecido y llenando en la Oficina de Patentes y Marcas el formulario, una declaración jurada (*verified statement*), en la forma indicada por el director, y el número de especímenes o facsímiles de la marca en uso que indique el director. (Lanham Act, Sección 1 a)).

En el caso de las marcas de sabor este espécimen debe de contener el sabor actual que se pretende registrar como marca, y que éste concuerde con la descripción aportada.

La USPTO indicó que este espécimen normalmente será el producto en sí mismo, ya que el examinador debe tener la posibilidad de percibir el sabor para poder determinar si el espécimen demuestra que efectivamente la marca está siendo utilizada en conexión con el producto. (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428).

Por estas razones, en la Solicitud No. 85007428, la USPTO previno al solicitante para que aportara un nuevo espécimen debido a que el que se aportó en primer instancia, no demostraba que la marca estaba siendo utilizada en conexión con el producto, ya que era solo la caja del producto.

Los casos de solicitudes de marcas gustativas presentadas en los Estados Unidos, demuestran que si bien en el caso *Organon* el TTAB declaró la posibilidad de considerar y proteger un sabor como una marca, existen una serie de barreras que dificultan el registro de estas marcas.

Tal y como se indicó anteriormente, y al igual que con las marcas olfativas, en los Estados Unidos uno de los impedimentos más comunes al que se enfrentan las marcas gustativas es el tema de la funcionalidad.

En todas las solicitudes de marcas gustativas se encontró por parte del USPTO que la marca (el sabor) cumplía una función que dotaba a los productos de una ventaja competitiva, y que por lo tanto existía una funcionalidad utilitaria.

Otra de las principales razones de rechazo de marcas gustativas en los Estados Unidos es la falta de distintividad. Si bien es cierto, la figura de la distintividad sobrevenida representa otra vía alterna para superar este obstáculo y alcanzar el registro de estas marcas, la USPTO y el TTAB consideraron en varias oportunidades que la evidencia aportada en los casos anteriores no era suficiente para demostrar que se haya alcanzado esta distintividad.

Sección II

Europa

Con respecto a las marcas gustativas en la Comunidad Europea, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) manifestó: “que en un caso concreto, el requisito de

representación gráfica se satisfizo por medio de una descripción por escrito del sabor, indicando que corresponde a una marca gustativa. Sin embargo, en estos casos resulta más difícil cumplir con los requisitos de distintividad y ausencia de funcionalidad que para los otros tipos de marcas.” (OMPI, 2009)

En la resolución del caso 120/2001-2, la Sala de Recurso de la OAMI se pronunció respecto a la solicitud de una marca gustativa de la empresa *Eli Lilly and Company* para el registro del “sabor artificial a fresa” para formulaciones farmacéuticas.

La solicitud de registro de la marca indicada fue rechazada por la Oficina, señalando que la marca no era elegible para ser considerada una marca, ya que la descripción aportada resultaba sumamente vaga e imprecisa y por ende, no satisfacía el requisito de la representación gráfica señalado en el artículo 7 del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, el cual indica lo siguiente:

Artículo 7

Motivos de Denegación Absoluta

Se denegará el registro de:

- a) Los signos que no sean conformes con el artículo 4;
- b) Las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

En relación con el requisito de la representación gráfica, la Sala Segunda de Apelación de la OAMI (2003) señaló:

La marca no es susceptible de representación gráfica. La descripción "sabor artificial de fresa", es vaga y no permite la comprensión del sabor real al que se está refiriendo; el sabor a fresa puede ser simulado de

muchas maneras diferentes con resultados variables. La marca es demasiado indefinida en su naturaleza y alcance para llevar a cabo la función de distinguir los bienes o servicios de una empresa de esas otras entidades. (In Case R 120/2001-2)

Asimismo, ese órgano advirtió la falta de distintividad y funcionalidad de la marca como se señala a continuación:

La marca está desprovista de carácter distintivo debido a que en relación a las preparaciones farmacéuticas, el sabor de la fresa es uno de los sabores más comunes utilizados como saborizante para enmascarar el sabor que, de otra manera, resultaría desagradable en los productos. (In Case R 120/2001-2)

La compañía solicitante apeló esta decisión y estableció que en su criterio hay dos formas de reproducir el sabor a fresa; mediante el sabor natural de la fresa y mediante el sabor artificial de la misma, el cual no reproduce el sabor de las fresas frescas sino que es producto de una serie de saborizantes artificiales que dan como resultado el sabor en cuestión, y que por lo tanto, el sabor era único y distintivo.

Asimismo, en la sentencia del caso 120/2001-2 la Sala Segunda hizo referencia a lo indicado por el apelante en la apelación el cual estableció que:

La naturaleza y el propósito de los productos de carácter farmacéutico no son dependientes del sabor, ya que el sabor no describe el producto como tal ni tampoco es una característica esencial de estos productos; la función principal de esos productos son los efectos terapéuticos que proporcionan.(In Case R 120/2001-2 , p.3)

También, la OMPI (2009) hizo referencia al comentario del Tribunal de primera instancia de Apelaciones de la OAMI sobre el presente caso, en el cual se indicó que “resulta muy difícil que un sabor pueda actuar como una marca, puesto que los consumidores sólo lo experimentan después de haber comprado el producto.”

Por todas las razones anteriores, la OAMI reafirmó la negativa de inscripción de la citada marca como una marca comunitaria.

Otro caso similar en el cual la descripción fue insuficiente para cumplir o satisfacer el requisito de representación gráfica, fue el de la compañía estadounidense *Organon*, la cual en el año 2003 solicitó ante la OAMI el registro de una marca comunitaria gustativa para el “sabor a naranja para productos farmacéuticos específicamente para medicamentos antidepresivos”, la cual fue también rechazada (Solicitud N° 003132404).

Con ello se confirma la negativa de esta Oficina europea de admitir la inscripción de las marcas gustativas, invocando como principales motivos la falta de distintividad y funcionalidad así como también la imposibilidad de una representación gráfica adecuada, esto último basado en los criterios establecidos previamente para las marcas olfativas, en el caso *Sieckmann*.

Con respecto a esta postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las autoras Middlemiss y Badger (2004) afirman que:

Pareciera que el caso de *Eli Lilly and Co.* ha puesto un freno permanente en la registrabilidad de las marcas gustativas. Es difícil concebir representaciones gráficas para marcas gustativas que puedan satisfacer los rigurosos estándares requeridos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la representación gráfica. Asimismo, es poco

probable que un sabor sea capaz de distinguir los productos de una empresa de los de otra, e incluso si eso fuera posible, sería necesario el muestreo de los consumidores con el fin de distinguir los bienes o servicios. Ciertamente, un gran obstáculo que hay que superar. (p.3)

Ahora bien, a pesar de la negativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en registrar marcas comunitarias no tradicionales no visibles, existe no obstante un caso de marca gustativa registrada con éxito en Europa. Se trata del caso *De Smaak Van Drop*, en el cual la solicitud de marca gustativa referida al “sabor de un licorice para productos de papel”, no fue presentada como marca comunitaria, sino que fue presentada únicamente en Benelux. (Solicitud N° BX625 971).

En dicha solicitud de registro de marca gustativa, el requisito de la representación gráfica fue satisfecho mediante una descripción escrita de la marca, la cual fue considerada como suficiente para la Oficina de Marcas de Benelux. Sin embargo, a pesar de su registro exitoso, dicha marca hoy en día se encuentra caduca.

Visto todo lo anterior, como conclusión podemos indicar que no cabe duda que la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea establecida en el caso *Sieckmann* para las marcas olfativas, ha sido determinante para las demás marcas no tradicionales no visibles, como por ejemplo los signos gustativos. Ello significa al menos, que hasta que no exista un consenso respecto del requisito de representación gráfica de estos signos, en el futuro el registro de marcas gustativas en Europa va a resultar incierto o difícil.

Capítulo III

Marcas Táctiles

Desde los tiempos antiguos, las investigaciones científicas han demostrado que el sentido del tacto figura como el primer sentido perceptible por el ser humano desde el vientre de su madre, así como el último en ser percibido antes de morir. Sin embargo, a pesar de esta capacidad evocadora de memorias, la marca táctil o de textura es la que ha tenido menor auge en relación a las demás marcas no tradicionales, no visibles.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Comité de Marcas No Tradicionales del INTA, seis países de América Latina manifestaron que su sistema marcario sí acepta las marcas de textura. (2009)

Vale la pena rescatar que, entre los países que contestaron afirmativamente, se encuentra Ecuador, país que, en el año 2004, se convirtió en el primer país en el mundo en registrar una marca táctil.

Resulta interesante señalar que las marcas de textura han sido utilizadas por compañías de bebidas alcohólicas; por ejemplo, en Estados Unidos de América, se acepta el registro de este tipo de marcas y, en la actualidad, cuenta con dos marcas registradas de textura que distinguen bebidas alcohólicas.

Por otro lado, en la región europea, Alemania ha sido el país que ha logrado distinguirse por inscribir este tipo de marcas, al no seguir los criterios de la OAMI respecto a la estricta interpretación del requisito de representación gráfica.

Para introducir el análisis de las marcas táctiles, es importante destacar que la

doctrina internacional ha optado por identificar este tipo de marcas conforme a dos clasificaciones distintas: las puramente táctiles y las parcialmente táctiles.

Las puramente táctiles son aquellas en que, como su nombre lo indica, la textura conforma la marca en sí misma; como ejemplo de lo anterior puede señalarse el caso de la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky *Old Parr*. Por otra parte, las parcialmente táctiles son aquellas marcas en las que una textura conforma tan solo una parte de la marca; es decir, la textura forma parte de su descripción, pero no es la totalidad de la marca. Por ejemplo, resulta viable que una marca tridimensional tenga como uno de sus componentes una textura.

Considerando lo anterior, se realizará un análisis sobre el tratamiento de las marcas táctiles o de textura en los sistemas marcarios de Ecuador, los Estados Unidos y de la Comunidad Europea.

Sección I

Ecuador

El 27 de abril de 2004, mediante la resolución número 35499, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI, en adelante) registró la primera marca táctil registrada en el mundo.

La marca inscrita fue “la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky *Old Parr*”, con el fin de proteger productos en la clase 33 internacional.

De acuerdo Bruce Horowitz, abogado encargado del registro de la marca, la idea de inscribir la marca táctil surgió a partir de la necesidad de proteger la textura, en virtud de una serie de problemas que se estaban presentando con una empresa colombiana.

“Esta empresa fabricante de Ron se encontraba violando los derechos marcarios de la marca *Old Parr*, y copió no sólo la forma de la botella, que ya

se encontraba protegida como marca tridimensional en varios países, sino también la textura de esta.” (Horowitz, comunicación personal, 10 de diciembre de 2012).

Por lo tanto, la empresa *Diageo*, propietaria de la marca *Old Parr*, se vio en la necesidad de proteger esta textura, la cual formaba parte de sus activos de propiedad intelectual; pues la empresa colombiana utilizó dicha textura de forma desleal, para sacar provecho de su reconocimiento.

El abogado Horowitz señala que el principal obstáculo a vencer para poder registrar esta marca fue el requisito de representación gráfica. Al igual que en Europa, en la legislación de Ecuador, antes que un simple requerimiento, la representación gráfica forma parte, tanto de la definición, como de lo que se entiende por marca. (Comunicación personal, 10 de diciembre de 2012)

En Ecuador, el sistema marcario está regido por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y su reglamento, así como la Decisión 486-Régimen Común Sobre la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina de Naciones, del 14 de setiembre de 2000. De acuerdo con esta normativa, una marca puede estar representada por cualquier signo mientras este sea apto para distinguir bienes y servicios y resulte susceptible de representación gráfica, en los términos indicados a continuación:

Artículo 134-

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Los signos enlistados a continuación, entre otros, podrán constituir marcas:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (Decisión 486 Comunidad Andina de Naciones, 2000).

Artículo 194-

Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. (Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador).

En referencia a la necesidad de representación gráfica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2012) indicó lo siguiente:

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: ‘La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’. (Alemán, Marco Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p. 77). (Proceso 075-IP-2012)

En un principio, el IEPI tuvo ciertas dudas en cuanto a la forma adecuada de representar gráficamente una marca táctil. Sin embargo, el Instituto determinó que la representación gráfica de la marca se cumplía mediante una impresión de la marca en relieve. Esta representación se logra a través de un proceso de doble impresión, en el cual la impresión a base de tinta es seguida por una impresión en relieve de la marca.

El IEPI consideró que esta representación era suficiente, clara, precisa, y objetiva y, por lo tanto, constituía una copia fiel de la marca. A criterio del Instituto, a través de una impresión de este tipo, se lograba satisfacer el requisito de representación gráfica y se otorgaba una protección adecuada de la marca.

Asimismo, la representación gráfica aportada por la empresa *Diageo* sirvió como medio para satisfacer el requisito de publicación y cumplir con el principio de publicidad registral. De esta manera, la impresión en relieve del vidrio

craquelado fue publicada en el aviso del Diario Oficial La Gaceta y, con esto, se permitió que terceros tuviesen conocimiento de la marca táctil que estaba siendo solicitada ante el IEPI.

Al respecto de la publicación de la marca, el abogado Horowitz señaló que: “esta fue igualmente aceptada por todo el público interesado, ya que no existió ningún tipo de oposición contra esta.” (Comunicación personal, 10 de diciembre de 2012).

La reproducción de la marca, tanto en la solicitud, como en la publicación en el diario oficial, constituyen requisitos esenciales que debe cumplir el proceso de inscripción de toda marca, conforme a la Directriz 486 de la Comunidad Andinas de Naciones, así como la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y su reglamento.

A su vez, el abogado Horowitz (2012) mostró una inquietud respecto a la publicación de la marca, y señaló lo siguiente:

No sabría cómo se podría satisfacer este requisito actualmente, debido a que ahora La Gaceta ecuatoriana es totalmente digital, por lo tanto no existe la posibilidad de publicar la representación gráfica de la marca con el método que fue empleado cuando se registró esta primera marca táctil. El método utilizado anteriormente era el adecuado para representar gráficamente el signo táctil de una forma clara, precisa, objetiva, e inteligible para todo el público, y ahora con la digitalización de este diario no se sabe con qué medio se pueda lograr esto. (Comunicación Personal)

Por otro lado, el abogado Horowitz indicó que el signo táctil fue considerado suficientemente distintivo por parte del IEPI y, por lo tanto, era capaz de ser considerado una marca, a tenor de lo dispuesto por la normativa (artículo ciento treinta y cuatro Decisión 486 Comunidad Andina de Naciones, y artículo ciento

noventa y cuatro de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador).

En conclusión, es viable determinar que tanto Ecuador, como la Comunidad Andina han tenido un abordaje positivo en cuanto al tratamiento de las marcas no tradicionales y, más específicamente, respecto a las marcas táctiles. Lo anterior se sostiene no sólo por cuanto se ha admitido el registro de este tipo de marcas, mediante la incorporación expresa de algunas en su legislación, sino también por la interpretación amplia con la cual se ha manejado el requisito de representación gráfica.

La forma en que la Comunidad Andina de Naciones ha interpretado este requisito, no ha entorpecido el registro de marcas perceptibles por un medio no visible.

Al respecto, el señor Dante Vilchez, funcionario del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, indicó que la representación gráfica no ha sido interpretada de manera literal en la Comunidad Andina de Naciones, sino que ha sido entendida como “una representación objetiva que permita proteger el derecho de manera adecuada.” (2012, Seminario de Marcas No Tradicionales del Registro de Propiedad Industrial de Cosa Rica)

Sección II

Estados Unidos

Para el año 2013, al igual que en el caso de las marcas olfativas analizadas previamente, los Estados Unidos de América constituye el país que tiene el mayor número de marcas táctiles inscritas (2) y solicitudes presentadas (5) en el mundo.

Algunas de las razones principales por las que se rechazan las solicitudes de inscripción de las marcas táctiles en el sistema norteamericano son las siguientes: falta de distintividad de la marca, la funcionalidad de esta y la consideración de si las texturas son percibidas por los consumidores como

marcas o como simples elementos decorativos del producto.

Como ejemplo de lo anterior, la USPTO (2004) denegó el registro, de al menos, tres marcas táctiles: “la textura de cristales para botellas” solicitud N° 76609609, “la textura cristales para corbatas” solicitud N° 78439597 y “la textura de reproducciones de obras de arte igualmente para botellas” solicitud N° 78402600, en virtud de lo siguiente:

La marca propuesta se limita a identificar un método artístico o proceso de decoración de botellas, es decir, de la aplicación de cristales de botellas de vidrio, como se muestra en el ejemplar de registro. Bajo estas circunstancias, la marca propuesta no se percibe como una marca, es decir, como un indicador de la fuente. La marca propuesta no puede identificar y distinguir las botellas de vidrio decoradas de las de los demás también hechas por un método artístico o proceso de decoración. (Solicitud N° 76609609).

Asimismo, se indicó que en caso de ser marcas táctiles debe de describir la textura de estas:

[...] se debe definir el "sentido" cuyo registro se solicita, indicando la forma en que se aplica. Por otra parte, respecto a la naturaleza de los bienes y la forma en que se utiliza la marca en el comercio el interesado deberá presentar muestras de publicidad o material promocional. Si estos materiales no están disponibles, se debe presentar una fotografía de los bienes y describir su naturaleza, finalidad y canales de comercialización. (Solicitud N° 76609609).

Por otro lado, respecto de la distintividad de las texturas, en el caso de “la textura rasguñada o grabada en la parte metálica de un brocha cosmética” (Solicitud N° 85426225), la USPTO señaló lo siguiente:

La marca no es inherentemente distintiva, porque como se ha descrito, no parece que el aspecto táctil-sensorial de los productos sería visto como un indicador de la fuente de las mercancías. (Solicitud N° 85426225)

Asimismo, la USPTO indicó que la descripción aportada de la marca no era aceptable, con base en las consideraciones transcritas a continuación:

La descripción de la marca que se ha no es aceptable, ya que no es lo suficientemente específica con respecto a la naturaleza tacto-sensorial y no presenta el carácter sensorial de la marca al principio de la descripción. (Solicitud N° 85426225).

Para la marca de textura “el distintivo tocar y sentir de una botella pulverizadora por bombeo de vidrio con una superficie plastificada”, la USPTO (2010) manifestó que “los consumidores percibirían la botella como un contenedor de la nitroglicerina y no percibirían el sentir de la botella como una marca.” (Solicitud N° 85007641).

De igual forma, la USPTO puntualizó, como otro de los criterios de rechazo, la falta distintividad:

Las características de diseño de un producto no pueden ser inherentemente distintivas. Además, el tacto y la sensación de la botella se perciben sólo como una característica propia de la botella, y no de los

productos. La botella se percibe sólo como un contenedor para la nitroglicerina, y los consumidores no apreciarían el tacto y la sensación de la botella como marca. Por otra parte, el tacto resulta muy subjetivo, y lo que el solicitante considere distintivo puede ser visto simplemente como una botella de vidrio para los consumidores[...] (Solicitud N° 85007641).

Ahora bien, respecto del aspecto de funcionalidad de la textura en la botella, la USPTO mencionó lo siguiente:

Los consumidores estarían comprando el producto farmacéutico por sus efectos prácticos, y no porque la botella tiene una sensación de textura que sea distintiva. Los consumidores no serían capaces de sentir varias botellas y decidir cuál de ellas deberían seleccionar, y por lo tanto la botella simplemente sería vista como una parte intrínseca de un producto y no como una marca para indicar el origen.” (Solicitud N° 85007641).

Por otro lado, en el análisis del tema de la funcionalidad de la marca de textura, la USPTO consideró que:

La textura botella se encuentra condicionada por las características funcionales de la botella, debido a que es plastificada para evitar que sea desechada por sus consumidores principales, que son personas que sufren ataques de angina que produce adormecimiento de las extremidades. (Solicitud N° 85007641).

En lo que respecta a las marcas inscritas con éxito, pueden mencionarse los

dos casos de marcas táctiles registradas en la actualidad en el Registro Principal estadounidense; estas son: “una cubierta de terciopelo en la superficie de una botella de vino” (USPTO N° de Registro 3155702) y “una envoltura de textura de cuero alrededor de la superficie media de una botella de vino” (N° de Registro 3896100).

En el primer caso, existió la duda de si el elemento del *trade dress* se encontraba más relacionado con el empaque o, más bien, con el diseño del producto; pues según la Oficina, se podía confundir fácilmente.

La USPTO (2005) aclaró este tema citando la resolución de *Wal-Mart Stores, Inc. Vs. Samara Brothers Inc.*, en donde la Oficina sostuvo que: “Si el *trade dress* se relaciona con el diseño del producto, la marca nunca puede ser considerada como inherentemente distintiva.” (N° de Registro 3155702) .

Asimismo, la Oficina consideró que llevaba razón el solicitante en apuntar que, al tratarse de una marca de textura, “es la sensación del tacto lo que debe de ser distintivo y no la inspección visual, ni el examen mental semántico sobre el significado y la fabricación de la cubierta de la botella.” (N° de Registro 3155702).

Como representación gráfica se aportó un diagrama con un dibujo de la botella de vino y líneas punteadas destinadas a mostrar la ubicación de la marca en la superficie del producto. Es decir, una representación del tipo de revestimiento de la textura de terciopelo en forma visual.

Sin embargo, la Oficina consideró que esto no era suficiente y ordenó a la compañía solicitante aportar una muestra física de la botella de vino para que el examinador pudiera sentir la textura debidamente.

La muestra actual de registro comprende una fotografía y es inaceptable como prueba del uso real de marca, ya que no permite que el examinador ver y sentir lo que se reivindica como la marca. Por lo tanto,

el examinador deberá tener un contenedor (muestra) con el fin de sentir su superficie. (Nº de Registro 3155702).

Respecto al tema de la funcionalidad en el tema de los contenedores o empaques del producto para las marcas de textura, la Oficina determinó lo siguiente:

Si bien el producto se encuentra empaquetado en una botella de cristal funcional, la botella de vidrio se encuentra herméticamente encerrada dentro de una tela aterciopelada, que es completamente no funcional con respecto a lo que contiene en su interior, o la mayoría de los otros líquidos de densidad similar y tensión superficial. De esta forma, se comprueba que la integridad del líquido es la misma con o sin la superficie aterciopelada de la textura. (Nº de Registro 3155702).

Por estas razones, la Oficina manifestó que:

A pesar de que otras compañías utilizan bolsas de terciopelo o sacos para el embalaje de vino o licor, la sensación de una bolsa es muy diferente de la sensación de una superficie aterciopelada adherida a una botella de vino. (Nº de Registro 3155702).

En cuanto al caso de “una envoltura de textura de cuero alrededor de la superficie media de una botella de vino” (USPTO Nº de Registro 3896100), es relevante indicar que el hecho que la USPTO ya hubiese registrado con anterioridad una marca de textura similar para productos casi idénticos resultó determinante en el trámite de registro de esta marca, la cual se logró inscribir con éxito en el año 2010, en el Registro Principal.

En conclusión, se puede determinar, que en la actualidad, el sistema estadounidense ha logrado incorporar con éxito el registro de marcas táctiles, demostrando la modernidad de su sistema marcario.

En los Estados Unidos, los procesos de registro de marcas táctiles no han sido sencillos; por la naturaleza sensorial de estas marcas, ha sido necesario considerar una serie de elementos como, por ejemplo: la necesidad de aportar muestras físicas de la textura que se trate, acompañadas de descripciones escritas lo suficientemente específicas para que se logre determinar, de manera clara, la marca que desea registrarse.

El registro exitoso de estas marcas evidencia que, en esos casos concretos, sí fue posible demostrar la distintividad inherente de las marcas en cuestión. Lo anterior deja de lado la línea de pensamiento que mantenía que estas marcas sólo podrían llegar a inscribirse en el Registro Principal estadounidense mediante la figura de la distintividad sobrevenida.

Sección III

Europa

Ahora bien, solamente un país de la Comunidad Europea ha logrado registrar con éxito una marca táctil. Esta marca se registró en el año 2003, ante la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania, mediante la denominación: “la textura de la palabra UNDERBERG escrita en Braille”, para productos en las clases 32 y 33 internacional, básicamente, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

A pesar de este exitoso registro, en este caso, la representación gráfica también fue vislumbrada como un obstáculo para el registro de las marcas táctiles en Europa.

En Alemania, la solicitud de marca táctil de la “textura del brazo del asiento de un vehículo”, para proteger productos en las Clases 9 y 12 Internacional fue rechazada por la Oficina de Patentes y Marcas y por los Tribunales de Justicia, debido a que no satisfacía el requisito de representación gráfica.

Dentro de la legislación marcaria alemana, este requisito se encuentra regulado en el artículo ocho, apartado 1) de la Ley Sobre la Protección de Marcas y Otros Signos (*Markengesetz*), la cual dispone que “se denegará la inscripción como marca de los signos que no puedan ser objeto de una representación gráfica”.

La Oficina de Patentes y Marcas de Alemania rechazó la solicitud de registro de la marca táctil en cuestión, por cuanto consideró que el signo táctil no podía ser representado gráficamente y que, además, la representación aportada por la empresa solicitante (una descripción y tres imágenes de la marca vista desde diferentes ángulos) no lograba satisfacer los requisitos exigidos para cumplir con la representación gráfica.

Ante la apelación presentada por la empresa solicitante, el Tribunal Federal de Patentes de Alemania estableció que: “tomando en cuenta los criterios del caso *Sieckmann*, se podría afirmar que las impresiones táctiles, en general, no pueden ser representadas gráficamente.” (Tribunal Federal de Patentes de Alemania, 2005, Decisión 28W (pat) 228/03) .

Asimismo, en respuesta a la apelación de la decisión transcrita, la Corte Federal de Justicia de Alemania (2006) rechazó este criterio generalizado, al establecer que:

Sí es posible que una marca de textura pueda cumplir con los requisitos básicos de representación gráfica expresados en el caso *Sieckman*. [...]

En ciertas circunstancias puede ser suficiente representar gráficamente la marca con símbolos claros por medio de imágenes, líneas etc., que logren parafrasear la marca. (Decisión I ZB 73/05).

“De esta manera en ciertos casos se podría lograr que una representación gráfica indirecta de la marca táctil sea independiente, accesible, inteligible, duradera y objetiva.” (Corte Federal de Justicia de Alemania, 2006, Decisión I ZB 73/05 del 5 de octubre).

Sin embargo, en lo referente al caso concreto de la solicitud de la marca de textura, la Corte consideró que las imágenes aportadas por la solicitante no representan la marca de forma adecuada y las descripciones aportadas tampoco resultaban específicas en referencia a lo que conformaba la marca como tal. (Corte Federal de Justicia de Alemania, 2006, Decisión I ZB 73/05 del 5 de octubre).

Asimismo, en la Comunidad Europea también se intentó registrar la misma textura como marca comunitaria ante la OAMI, para proteger productos en la Clase Internacional 12 (Solicitud No. 2541621).

Sin embargo, esta solicitud tampoco fue aceptada por la Oficina mencionado, con base en la imposibilidad de representación gráfica establecida en el artículo 7(1) a) del Reglamento de Marcas Comunitarias N°. 207/2009, el cual establece que “se denegará el registro de los signos que no sean conformes con el artículo 4”.

Anteriormente, en el año 2001, se había intentado registrar “el sentir áspero del papel de lija”, para proteger cervezas y otras bebidas (Solicitud N° 301607192); sin embargo, la Oficina también denegó esta solicitud.

Es viable establecer que, en el caso de marcas táctiles en Europa, al igual que el resto de las marcas no tradicionales, la dificultad de su registro se relaciona con el requisito de representación gráfica.

Sin embargo, para el caso concreto de las marcas táctiles, resulta importante rescatar la interpretación que realizó la Corte Federal de Justicia Alemana en cuanto al requisito de representación gráfica; pues la autoridad judicial se apartó de la línea estricta de pensamiento que venían siguiendo la mayoría de los Tribunales de la Comunidad Europea.

Conclusiones de Derecho Comparado

Después de este estudio de derecho comparado se han podido identificar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, resulta evidente que el tema de las marcas no tradicionales es bastante innovador en todas las legislaciones, incluyendo el caso de los países desarrollados, los cuales, por lo general, cuentan con un sistema más avanzado de propiedad intelectual.

En virtud de la novedad del tema, el tratamiento de la materia por parte de las distintas legislaciones no ha sido uniforme e, incluso, en muchos casos, dentro de las mismas legislaciones existen disparidades.

Asimismo, se evidencia cómo algunas legislaciones se perfilan como más abiertas y flexibles que otras, respecto a la interpretación de su normativa, como lo es, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. Lo anterior se debe, principalmente, a la introducción de ciertas reformas de fondo efectuadas por la entrada en vigencia de la ley de marcas norteamericana en 1946, mediante el *Lanham Act*; esto implicó la implementación de ideas más liberales y la modernización de la totalidad del sistema marcario. Gracias a esta reforma, resultó posible incluir una definición amplia de marca, la cual abarca todo tipo de signos, siempre y cuando estos cumplan con la función de la marca.

Además, el *Lanham Act* cuenta con figuras jurídicas que juegan un papel clave en el registro de este tipo de marcas, tal y como es el caso de la distintividad

sobrevenida. Esta figura representa una vía legítima para adquirir el estatus de marca, sin necesidad del cumplimiento de los requisitos de la distintividad inherente. Lo anterior se evidencia con los datos de registro de marcas de la USPTO, que demuestran que la mayoría de las marcas no tradicionales inscritas se han registrado por medio de esta vía.

Asimismo, los Estados Unidos, al ser un país que se rige por los principios del *Common Law*, ha logrado incorporar, vía jurisprudencial, otras figuras jurídicas en su sistema marcario, como, por ejemplo, el concepto de “*trade dress*” y la doctrina de la funcionalidad.

De esta forma, a pesar que una marca no se logre inscribir en el Registro Principal estadounidense, se podría asegurar que, para el solicitante, siempre queda la posibilidad de que su marca quede bajo el sistema Suplementario, no con los mismos derechos que obtendría con el otro registro, pero con la esperanza que su marca logre adquirir los requisitos con el paso del tiempo y con el uso en el comercio.

Contrario a la flexibilidad del sistema marcario estadounidense, la Comunidad Europea se ha caracterizado por poseer una legislación sumamente rígida, en virtud de la interpretación estricta que los organismos competentes han realizado respecto al requisito de representación gráfica, establecido en la Directiva 89/104/CEE y en el Reglamento del Consejo (CE) No. 40-94.

Vale la pena apuntar que no es propiamente este requisito el que ha entorpecido el registro de las marcas olfativas, gustativas y táctiles, sino más bien la forma en que este ha sido interpretado por las oficinas marcarias y los distintos estrados judiciales competentes.

A pesar de que existen los medios para representar gráficamente estas marcas de una manera objetiva, la Comunidad Europea no ha considerado estos medios como los adecuados y, por estas razones, las solicitudes que han tenido existido en el sistema comunitario europeo son casi nulas.

De igual forma, en la Comunidad Europea, además de la interpretación rígida otorgada al requisito de la representación gráfica, se han dictado sentencias contradictorias sobre el tratamiento de este requerimiento.

El ejemplo más evidente de lo expuesto son las incongruencias dictadas por el TJCE en los casos *Shield Mark* y *Sieckmann*; puesto que, el Tribunal, con base en los mismos criterios, rechaza la fórmula química como medio de representación para el caso de marcas olfativas gráfica, pero acepta como medio de representación gráfica en el caso de las marcas sonoras la notación musical.

Estas incongruencias también se dan en asuntos propios de marcas no tradicionales del mismo tipo; por ejemplo, en el caso de la solicitud del “olor a frambuesa”, el Tribunal de Apelación del OAMI aceptó la representación gráfica mediante una descripción escrita, a pesar de que este medio había sido rechazado de forma previa por otro órgano decisor.

En referencia al caso *Sieckmann*, debe rescatarse que los criterios establecidos en esta decisión son considerados, en la actualidad, como punto de referencia en el tema de la representación gráfica, tanto a nivel comunitario, como a nivel de cada país europeo; por ende, esta resolución representa un precedente importante en cuanto a la manera de abordar este tema particular.

Ha sido posible constatar que incluso países como Benelux, Gran Bretaña y Alemania -los cuales se han apartado de la estricta línea de interpretación del requisito de representación gráfica- utilizan los criterios del caso *Sieckmann* para garantizar la certeza y precisión de los medios propuestos.

Es viable contrastar el tratamiento del requisito de la representación gráfica europea con el caso particular de Ecuador, ya que, en este país, el elemento mencionado no representa un obstáculo para el registro de las marcas no tradicionales no visibles.

Lo anterior se debe, principalmente, a la interpretación amplia que ha realizado Ecuador en referencia a este requisito específico. En este país, se establece que lo necesario es una representación objetiva mediante la cual se logre plasmar la marca que se desea registrar y no una representación gráfica literal, como lo ha interpretado la Comunidad Europea.

Asimismo, es importante resaltar que parte del éxito del registro de la primera marca táctil en Ecuador se debe a la cooperación generada entre los órganos ecuatorianos competentes en materia de marcas (la IEPI) y los abogados de la empresa solicitante de la marca. Al haber trabajado de manera conjunta, fue posible la apertura de un espacio valioso para dialogar y plantear las posibilidades de registro de la marca; adicionalmente, se encontró una solución viable al problema que suponía la representación.

El caso de Ecuador evidencia cómo las oficinas de marcas han tenido que ir adaptando sus sistemas marcarios al desarrollo de las nuevas tendencias en materia de marcas no tradicionales, demostrando que los países en vías de desarrollo tienen la capacidad de afrontar estos nuevos retos.

Para el caso de las marcas táctiles, se ha determinado que la impresión de la textura es, en sí misma la marca, lo cual facilita su representación y, por lo tanto, permite el cumplimiento de los requisitos de precisión, claridad, objetividad, e inteligibilidad.

Por otro lado, en los Estados Unidos únicamente se ha establecido que debe aportarse una representación de la marca. En el caso de las marcas tradicionales, la representación solicitada consiste en un dibujo de la marca y, en el caso de las marcas no tradicionales, se solicita una descripción detallada de la marca.

De forma adicional a la descripción mencionada, la Oficina (USPTO) ha optado por solicitar un espécimen de la marca, mediante el cual se pueda percibir el uso de la marca en conexión con el producto. Este espécimen o muestra sirve para que el examinador pueda realizar el estudio de fondo de la marca de una

manera más completa; dado que puede percibirla por medio del sentido que se trate y, además, la muestra implica que la marca pueda ser estudiada por terceros, de acuerdo con el principio de publicidad registral.

El requisito de solicitar una muestra como complemento a la representación de la marca constituye un avance importante en el tema de marcas no tradicionales; pues se está tomando en consideración la naturaleza del signo y el sentido que se trate.

Sin embargo, el hecho de que se hayan concedido registros de marcas no tradicionales aportando únicamente una descripción escrita como medio de representación de la marca es criticable, dado que ésta resulta imprecisa, vaga y deja de lado la característica fundamental que se pretende alcanzar en el tema de las representación de las marcas, que constituye la objetividad. Esta falta de objetividad en los medios de representación puede acarrear problemas para el solicitante en la etapa de la defensa del derecho marcario concedido ante terceros.

En otra orden de ideas, el hecho de que el sistema marcario norteamericano y aquel de la Comunidad Europea le otorguen un tratamiento distinto a las marcas no tradicionales en cuanto al análisis de distintividad es igualmente cuestionable.

En estas legislaciones, se ha mantenido la costumbre de rechazar de primera mano el registro de estas marcas, bajo el argumento de que, por su naturaleza no tradicional, no poseen distintividad inherente y los consumidores no van a percibir estos signos como una marca.

A pesar de que existen discrepancias en cuanto al tratamiento de estos signos, se ha mantenido un criterio uniforme por parte de los órganos competentes al considerar que los sabores, los olores y las texturas sí pueden llegar a cumplir las funciones de una marca.

Por lo tanto, al considerar que los elementos enlistados sí tienen la capacidad de funcionar como marcas, resulta necesario analizar cada caso en concreto, de manera que se logre determinar si cuentan con los demás aspectos y requisitos necesarios para ser registrados como una marca y, de esta forma, cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de otros, así como identificar el origen de estos.

A su vez, el desarrollo de la teoría de la funcionalidad en la doctrina estadounidense ha sido fundamental, ya que se ha utilizado como medio idóneo para evitar que se utilice de forma inapropiada la figura de la “marca” con el fin adquirir derechos que otorguen una ventaja comparativa respecto de los otros productores o competidores.

En otras palabras, ha resultado común en los Estados Unidos que se presenten casos en los cuales las marcas no tradicionales podrían llegar a confundirse fácilmente con las características funcionales de los productos que se desean proteger. Lo anterior evidencia el interés de algunas empresas o solicitantes de marcas de sacar una ventaja ilegítima de esta situación, recurriendo a este artificio.

Como ejemplo de lo expuesto puede citarse el caso de la compañía *Organon*, la cual pretendió registrar el sabor a naranja para un medicamento antidepresivo y, más bien, fue posible comprobar que este sabor era funcional debido a que le proporcionaba una ventaja utilitaria a la empresa, al hacer que el medicamento fuera más efectivo.

Título IV

Marcas No Tradicionales No Visibles en Costa Rica

Capítulo I

Marcas Sonoras en Costa Rica

Las marcas sonoras constituyen las marcas no tradicionales no visibles con mayor aceptación dentro de las legislaciones marcarias en el mundo.

Estas marcas han tenido gran auge; pues se ha considerado que los sonidos tienen una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios. Esto se sostiene, porque se ha demostrado que el sonido es directamente emocional y, como tal, resulta condicionante de las acciones humanas.

Además, algunas investigaciones han demostrado que los sonidos son considerablemente memorables, puesto que la memoria humana puede retener un innumerables melodías, canciones, tonos y combinaciones de estas. De esta forma, se tiene una alta posibilidad de adquirir la distintividad sobrevenida y, por ende, resulta viable que esta sea registrada.

En el año 2003, Costa Rica entró a formar parte del grupo de legislaciones que protegen las marcas sonoras, cuando se solicitó y registró la primera marca sonora en el Registro de Propiedad Industrial. Esta constituye la primera y única marca no tradicional no visible incorporada al sistema marcario costarricense.

Actualmente, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas once marcas sonoras y, desde el 2003, se han solicitado un total de catorce solicitudes.

Las marcas registradas son las enlistadas a continuación:

- *Sonido Águila Imperial*
- *Sonido Águila Imperial- Señal de Propaganda*
- *Sonido Intru Intel*
- *Sonido Intru Intel 2*
- *Sonido El Gallo Mas Gallo- “Sólo Bueno”*
- *Sonido Intru Intel- (Version Nueva)*
- *Sonido Kolbi*
- *Sonido Casa Blanca- “Urria Urria”*
- *Sonido Arcor*
- *Sonido Tuyo Móvil*

La inscripción de marcas sonoras en Costa Rica se presentó a partir de la solicitud interpuesta por la compañía Distribuidora La Florida S.A. Mediante esta solicitud, la empresa pretendía inscribir el sonido que emite un águila, en específico, un particular chillido, con el objetivo de resguardar productos en la Clase Internacional 32 (cervezas).

En primera instancia, esta solicitud fue denegada, con base en las siguientes objeciones:

La marca solicitada como “sonora” no tiene aptitud distintiva para ser registrada como tal en nuestro país, en vista de que nuestra legislación en materia de propiedad industrial aun no contempla la inscripción de esta clase de distintivos marcarios: de manera tal que esta oficina no puede en estos momentos registrarlos ya que no hay asidero legal para poder realizar el trámite respectivo. (Registro de Propiedad Industrial, 2004, Expediente N° 2003-007351).

Ante la denegatoria transcrita, la empresa solicitante presentó un escrito mediante el cual se indicaba claramente la legislación aplicable que fungía como respaldo de la inscripción de la marca, así como otras razones por las cuales el signo sonoro debía registrarse.

En primer lugar, la solicitante señaló que, a su criterio, “el signo era suficientemente distintivo y tenía fundamento legal suficiente en la normativa costarricense para ser admitido como marca.” (Distribuidora La Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Al respecto de los sonidos como marcas, la compañía Distribuidora La Florida S.A. (2004) argumentó que:

Internacionalmente existe unanimidad de criterio para admitir el reconocimiento del signo distintivo sonoro como signo capaz de distinguir productos y servicios, además de que cumple con todas las funciones y finalidades establecidas para cualquier otro signo [...] Los costarricense asocian inconscientemente el sonido del águila con la cerveza imperial. (Expediente N° 2003-007351).

Como evidencia de esto, la empresa aportó escritos de la OMPI que fungían como respaldo a su argumento y presentó ejemplos de marcas sonoras exitosas en los Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, el solicitante también estableció que la inscripción de una marca sonora depende del enfoque y definición de marca, así como del procedimiento de registro que cada legislación aplique.

En referencia a la legislación que regula la materia y como fundamento a su petición de registro, la solicitante indicó que las marcas sonoras habían sido

tratadas y reconocidas en los principales tratados y convenciones internacionales sobre el tema.

La compañía solicitante subrayó la importancia del Convenio de París, en el tema de la regulación de la Propiedad Industrial, e hizo énfasis en el artículo 6 (1). Este numeral dispone que las condiciones de depósito y registro de las marcas de fábrica y comercio serán determinadas por la legislación de cada país, lo cual, a su criterio, implica que cada Estado debe fijar las formalidades y requisitos de fondo necesario para conseguir el registro de una marca.

La empresa asoció el artículo anterior con el la primera disposición de ese mismo cuerpo normativo; pues este último numeral no brinda una definición específica de marca, sino que sólo se limita a establecer que la propiedad industrial debe entenderse en el sentido más amplio posible.

En virtud de lo anterior, la solicitante consideró que “esto denota la amplitud de la definición de marca al dejar abierto a la interpretación de la legislación interna de cada país lo que puede o no constituir una marca.” (Distribuidora La Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Asimismo, el representante legal de Distribuidora La Florida S.A. (2004) mencionó que:

El artículo 15 del ADPIC, que define lo que es una marca, es de gran importancia al incluir la palabra “podrán”, ya que denota carácter facultativo y puede ser interpretado como un tanto permisivo sugiriendo que los países miembros podrán a su entera discreción permitir o no el registro de signos no perceptibles visualmente. (Distribuidora La Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Al respecto, la empresa señaló como ejemplo la legislación Comunitaria Europea, en donde, a su criterio, la definición de marca es presentada como amplia, a pesar de que limita la posibilidad de registro a las marcas que no sean susceptibles de ser representadas gráficamente.

Adicionalmente, en el escrito, la solicitante señala la importancia de mencionar el Tratado sobre marcas de fábrica y comercio de Montevideo; pues este regula la materia en varios países suramericanos. A su criterio, el Tratado presenta un concepto amplio y flexible de marca, por lo que considera que las marcas sonoras se encuentran contempladas en la misma. (Distribuidora La Florida S.A., 2004, Expediente 2003-007351).

La solicitante también consideró importante mencionar el ya derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial por haber servido como base para el desarrollo de las legislaciones internas de los países centroamericanos. Señaló que “en este Convenio se permitía el registro de las marcas sonoras ya que dejaba abierta la posibilidad de registrar marcas que podían ser percibidas por otro medio que no fuera el gráfico.” (Distribuidora La Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Concluyó la primera parte del escrito argumentando que: “si bien no existía un tratamiento uniforme de la materia, es indiscutible que se admita el sonido como signo distintivo capaz de distinguir bienes y servicios.” (Distribuidora La Florida, 2003, Expediente N° 2003-007351)

A su vez, la compañía Distribuidora La Florida S.A. (2004) estableció que:

En la legislación costarricense existe igualmente asidero legal para la inscripción de marcas sonoras, ya que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos establece una definición amplia de lo que se considera una marca [...] El artículo 3 al incluir el término “cualquier otro distintivo” incluye de manera implícita la marca sonora.

La empresa también fundamentó su tesis con el artículo 28 párrafo 2) de la Constitución Política, donde se establece el principio de legalidad; deduce que, al no estar expresamente prohibido el registro de marcas sonoras, este es, por lo tanto, jurídicamente válido.

Además, en la apelación del rechazo de su marca, la solicitante apuntó que en fecha anterior a la denegatoria el registro de la propiedad industrial había emitido una certificación mediante la cual se establecía que la solicitud de inscripción de marca sonora “sonido de águila” había aprobado los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 10, 13 y 14 de la Ley de Marcas.

Al respecto de la admisión de esta primera marca sonora en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, el actual subdirector de este órgano, el Lic. Cristian Mena Chinchilla señaló que:

Sí se debía aceptar esta marca con base en esta interpretación amplia de la definición de marcas establecida en la ley, porque finalmente un sonido es un signo que puede constituir una marca, lo que sucedía era que en ese momento la ley no lo contemplaba expresamente.

Este caso abrió las puertas para que previo a la reforma del 2008 el Registro estableciera de antemano la inscripción de este tipo de marcas.

(comunicación personal 16 de enero de 2013),

Estos argumentos llevaron a que el Registro aceptara la solicitud de la marca sonora “sonido de águila” y, por ende, procediera a emitir el edicto correspondiente.

Ante la publicación del edicto, la marca sonora del sonido del águila no tuvo oposición alguna por parte de terceros y, por lo tanto, esta fue finalmente registrada el día 8 de setiembre de 2004. (Expediente 2003-7351).

En cuanto al requisito de publicación para las marcas sonoras, en el artículo 15 de la Ley 7978, vigente en ese momento, se contemplan los requisitos de publicación del edicto. Entre los requerimientos del edicto, el inciso e) establece que este debe de exponer “la marca tal y como se haya solicitado”; para estos efectos, en el caso bajo estudio, el Registro dispuso la necesidad de indicar en el edicto que la marca solicitada era “Marca Sonora (Sonido de Águila)”.

Para el cumplimiento del principio de publicidad en estos casos, el Registro determinó conveniente solicitar que se aporte alguna especie de soporte auditivo digital de la marca que se pretenda registrar, de manera que en el edicto se asegure la posibilidad de acceder a este a aquellos terceros interesados. En el caso concreto del sonido de águila, la compañía presentó un disco compacto.

En referencia a las marcas sonoras, Mena Chinchilla (2013) señala que:

En el caso de las marcas sonoras, lo importante en el edicto es que se haga la advertencia de que se trata de una marca sonora, y que se encuentra a disposición del público en las Oficinas del Registro el recurso auditivo. Además agrega que la finalidad de este requisito es que el consumidor medio tenga acceso a la marca. (Comunicación personal 16 de enero de 2013).

Por otro lado, Mena comentó que, a nivel interno del Registro, se valoró la opción de solicitar el pentagrama, como medio de representación; sin embargo, por cuestiones prácticas, de utilidad y pensando en el consumidor medio, no se

consideró necesario requerirlo. Él considera que el pentagrama no es inteligible, ni accesible al público; lo verdaderamente importante es que se pueda escuchar el sonido que se quiere proteger. (Comunicación personal 16 de enero de 2013).

Esta práctica de solicitar el pentagrama se da en países cuya legislación establece la necesidad de que la marca sea susceptible de ser representada gráficamente, como, por ejemplo, en la Comunidad Europea.

En este sentido, la Decisión C-283/01 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido como el caso *Shield Mark*, consideró, en primer lugar, que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE debe interpretarse bajo el entendido de que los sonidos pueden constituir marcas, siempre y cuando sean susceptibles de ser representados gráficamente.

En segundo lugar, esta sentencia estableció que el medio idóneo para representar gráficamente una marca sonora es el pentagrama. El Tribunal consideró que el pentagrama cumple los requisitos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual dicha representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, accesible, inteligible, duradera y objetiva. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2001, Decisión C-283/01).

En este punto, resulta importante mencionar que no se estableció como requisito aportar una descripción escrita de la marca sonora, tal y como se ha dispuesto en otras legislaciones; por ejemplo, la legislación estadounidense no admite marcas que no incluyan descripciones escritas, las cuales deben ser claras.

Asimismo, respecto de este proceso, el vocero del Registro de Propiedad Industrial terminó por comentar que el Registro sí se encontraba preparado para todo lo que venía después de aceptar la solicitud de marca sonora porque la inscripción de este tipo de marcas no conllevaba mayor complicación.

“La solicitud es igual que para cualquier otra marca, la única diferencia es que hay que adjuntarle un soporte con el sonido y en el edicto se hace la advertencia que es una marca sonora.” (Mena, comunicación personal 6 de enero de 2013).

En el 2003, posterior a la solicitud del sonido águila Imperial, se presentaron otras peticiones para el registro de marcas sonoras; entre estas, se presentó otra solicitud de marca sonora del sonido de águila por la misma empresa, pero bajo la categoría de señal de propaganda. Esta último fue inscrita sin ningún obstáculo en el Registro en setiembre de ese mismo año. (Expediente N° 2005-2175).

Otra de las marcas solicitadas ese mismo año, fue la de la empresa Intel, compañía que solicitó registrar como marca uno de sus sonidos característicos, con el objetivo de proteger productos de la Clase Internacional 9, a saber: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores

Respecto a esta solicitud, es indispensable resaltar que la empresa solicitante no aportó una descripción escrita como sí se hizo en la solicitud del sonido del águila. En este caso, la compañía aportó el pentagrama de la notación musical, el cual, como se señaló anteriormente, no es requisito esencial para la inscripción de la marca. (Expediente N° 2005-7650).

El pentagrama debe ser considerado como un elemento adicional a la solicitud, pues no ha sido establecido por el Registro como un requisito obligatorio. Si

bien este no es requisito esencial, resulta acertivo por parte del solicitante aportarlo, debido a que representa, de manera objetiva, a la marca solicitada. .

No obstante, en este caso se cometió el error que el pentagrama aportado fue incorporado en el sistema de base de datos del Registro de la Propiedad Industrial en el espacio destinado para introducir la Clasificación de Viena, la cual es específica para marcas figurativas y no se relaciona con la naturaleza de estas marcas, lo que podría generar confusión en los usuarios en cuanto a lo que se pretende proteger.

Estos errores se generan a raíz del desconocimiento generalizado que se tiene sobre el tema; sin embargo, el principal responsable de estos desaciertos es el Registro de la Propiedad Industrial, el cual debió haber prevenido a la parte solicitante del error para poder comprender de manera correcta la marca que se solicitaba.

En el año 2006, se inscribió la primera marca sonora representada mediante la figura de una onomatopeya: ¡Urria, Urria! La empresa Land Buisness S.A. (Almacenes Casa Blanca) solicitó la inscripción de dicha marca para proteger los servicios de autorizaciones y aprobaciones en otorgamiento de créditos en la venta de productos de línea blanca en Clase Internacional 36. (Expediente N° 2006-11457).

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para los casos de marcas sonoras, la figura de la onomatopeya ha sido aceptada en muchas legislaciones como un medio válido para representar los sonidos, puesto que describe de manera entendible la marca.

Sin embargo, lo que resulta interesante apuntar, es que para el caso de Costa Rica, la Oficina de marcas no tiene un criterio unificado sobre cuáles son los medios de representación obligatorios para los sonidos.

En un principio, el Registro de Propiedad Industrial manifestó que el medio requerido iba a ser el audio en soporte digital; sin embargo, por lo visto se han aceptado de forma indiscriminada otros tipos de representaciones.

En el 2010, se presentó una solicitud de marca sonora por parte de la empresa El gallo más gallo de Alajuela Sociedad Anónima, para proteger una señal de propaganda en la categoría 50 de la Clasificación Internacional de Niza. (Expediente N° 2010-010251).

En su requerimiento, la compañía solicitante identificó su marca por medio de las palabras: "Sólo Bueno". Sin embargo, este intento de descripción no concuerda con el sonido aportado por la empresa; pues la marca sonora presentada constituye un silbido de esta frase con una entonación específica no determinada en su solicitud.

Asimismo, en la publicación, la marca se representó por medio de estas palabras, pero, en primer lugar, no se advierte que la marca es sonora y, en segundo lugar, se da una idea errónea de lo que es la marca, al no especificar que el sonido es un silbido.

Si bien el error fue cometido por la empresa solicitante, debemos reiterar que el Registro de la Propiedad Industrial debió haberla prevenido, para evitar que se generara un edicto confuso para el público.

Tal y como se mencionó anteriormente, tres de las solicitudes de inscripción de marcas sonoras presentadas ante el Registro, nunca fueron registradas. Dos de estos requerimientos fueron presentados por el periodista deportivo costarricense Cristian Mora para proteger servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales en clase 41 internacional; en estas

ocasiones, las marcas sonoras solicitadas eran las frases “vamos al fútbol” (Expediente N° 2006-11374), y “no va más” (Expediente N° 2006-11375), ambas entonadas y pronunciadas, a criterio del solicitante, de modo distintivo.

Asimismo, el periodista aportó una cinta para cada marca y fundamentó el registro de dichas marcas basándose, principalmente, en los artículos 3 y 9 de la Ley de Marcas y en el Convenio de París. Sin embargo, su argumento más fuerte versó sobre la distintividad respecto de la reconocida frase, la cual era utilizada al inicio de los encuentros deportivos nacionales.

El Registro de Propiedad Industrial (2006) consideró que esto no era suficiente y comunicó el rechazo de dichos signos solicitados, con base en lo siguiente:

El signo sonoro solicitado en relación con los servicios que se pretenden proteger resulta común, característico y muy propio de los encuentros deportivos, por lo que se refleja a toda luz la falta de distintividad del signo propuesto. (Expediente 2006-11374).

Adicionalmente, estos rechazos se basaron en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, el cual establece cuáles son las marcas inadmisibles por razones intrínsecas e indica que las marcas no poseen una carga distintiva importante para que se puedan considerar como marcas sonoras, de ser registradas, implicarían una lesión a los intereses de los demás comerciantes.

Finalmente, ambos casos fueron archivados por la falta de capacidad procesal del mandatario.

En cuanto al examen de fondo realizado por el Registro de Propiedad Industrial y al cual son sometidas las marcas sonoras y , el experto Mena Chinchilla (2013) señala que:

El parámetro que se utiliza para el análisis de una marca sonora es el mismo que el que se utiliza para una marca tradicional, es decir la distintividad se analiza en función al producto o servicio que se pretende proteger. El registrador cuando escucha la marca debe determinar si esta es distintiva tomando en cuenta los productos o servicios. (Comunicación personal, 16 de enero del 2013).

Si bien en un principio las marcas sonoras fueron registradas gracias a la interpretación amplia otorgada al artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para el año 2008, la Ley 8632 reformó esta disposición incluyendo expresamente las marcas sonoras en la definición.

Después de la reforma mencionada, el artículo en cuestión se encuentra redactado en los siguientes términos:

Artículo 3-

Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte c) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

(El subrayado no es del original)

En las actas de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en las cuales consta la discusión del proyecto de reforma a esta ley, se puede apreciar que el espíritu de esta regulación es que Costa Rica tenga un sistema normativo moderno, el cual concuerde con los avances tecnológicos y que sea acorde con las tendencias internacionales en esta materia.

Asimismo, debe mencionarse que la incursión de Costa Rica en la firma y negociación de diversos tratados internacionales ha permitido la discusión de estas nuevas figuras e, incluso, la necesidad de adopción de estas ante nuevas aperturas comerciales, como sucedió, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR por sus siglas en inglés. (Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de 2006).

En este caso, la Viceministra de Comercio, Amparo Pacheco (2006), compareció en las sesiones mencionadas, para manifestar lo siguiente:

En el caso de la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, también son puntuales, las modificaciones a la legislación que se está impulsando; la primera, se refiere a modificar las disposiciones de la materia, como objeto de protección, con el fin de incluir la posibilidad de reconocer y proteger marcas sonoras, esto en atención con lo que es los avances tecnológicos en esta materia. (Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 22 de agosto de 2006).

“La inclusión expresa de las marcas sonoras tan sólo era una forma para que no existiera duda sobre la posibilidad de registro de las marcas.” (Rodríguez, Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 22 de agosto de 2006).

Por su parte, el doctor Carlos Manuel Rodríguez, experto en la materia y miembro del Tribunal Registral Administrativo, expresó lo transcrito a continuación:

A su juicio el artículo tres de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en la forma en que estaba redactado era bastante amplio y que se trataba de un *numerus apertus*, pues al referirse a la lista de signos que pueden ser considerados una marca se hacía de manera ejemplificativa [...] Debería pensarse en incluir también las marcas olfativas si de por sí ya se está debatiendo el tema de las marcas sonoras. (Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de 2006).

Como complemento de lo anterior, resulta importante destacar que el día miércoles 30 de agosto de 2006, en la sesión ordinaria número 27, la diputada Andrea Morales presentó una moción para incluir las marcas olfativas, mas

hizo una aclaración para indicar que, de acuerdo con los expertos, la interpretación del artículo, tal y como se encontraba redactado de forma previa a la reforma, ya era bastante amplio para incluir no sólo las marcas sonoras, sino también olfativas.

Esta disputada manifestó lo siguiente: “Que el efecto que quiere causar es que de manera expresa se empiece a entender la posibilidad de legislar en virtud de tener marcas olfativas.” (Morales, 2006, Acta de la sesión ordinaria número 27 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica)

Sin embargo, la idea de inclusión de las marcas olfativas dentro de la redacción propuesta para este numeral fue desplazada por otra moción, que no contemplaba esta clase de marcas, pues varios diputados externaron cuestionamientos sobre las eventuales implicaciones de su implementación

En una moción presentada por la diputada Evita Arguedas Maklouf se incluía como requisito constitutivo de una marca que el signo fuera susceptible de ser representado gráficamente. Para sustentar este elemento se hizo referencia a legislación de la Comunidad Europea, que establece la necesidad de representación gráfica; no obstante, finalmente este requisito fue eliminado por considerarse que, al incluirlo, se podría extralimitar lo que el CAFTA-DR contemplaba.

Mediante el análisis de estas actas, se evidencia que la intención de los legisladores consistía en no dejar duda alguna de la posibilidad de registro de las marcas sonoras, a pesar de que esta posibilidad ya estaba implícita en el texto del artículo previo a su reforma.

Asimismo, se extrae que la finalidad era conseguir que la legislación costarricense fuera flexible y, acorde con la política de apertura de mercado que se pretendía implementar con el CAFTA-DR, se pretendía dejar de lado requisitos que podrían llegar a entorpecer el registro de un bien comercial.

De este modo, se comprueba que Costa Rica ha incursionado en el tema de las marcas sonoras como un país abierto a las nuevas tendencias; sin embargo, estos esfuerzos se limitaron a una reforma que buscó incluir a las marcas sonoras como un tipo de marca más, a pesar de que esta medida no era necesaria en el tanto la redacción del artículo ya las incluía de manera implícita.

Lo que realmente se necesitaba, mas no se llevó a cabo con la modificación era dictar, de forma clara, las regulaciones respecto al tratamiento de las marcas no tradicionales.

Hasta el momento, no existe el acompañamiento necesario por parte de un órgano de vital importancia, como lo es el Registro de la Propiedad Industrial, en esta situación. Para tratar estos temas se requiere de una labor multidisciplinaria activa por parte de las diversas instancias involucradas, de manera que estas nuevas modalidades de marcas sean reguladas y puestas en práctica con éxito en nuestro país.

En virtud de esta misma falta de lineamientos del Registro, se han dado incongruencias y errores en el proceso de registro de estas marcas. Lamentablemente, a esto se le suma el desconocimiento generalizado que impera respecto a este tema específico de la propiedad intelectual, lo cual complica el panorama aún más.

A pesar de lo anterior, sí debe rescatarse que Costa Rica incursionó de forma novedosa en el registro de las marcas no tradicionales mediante la protección expresa de las marcas sonoras en la legislación marcaria y su efectivo registro en el Registro de la Propiedad Industrial.

En Costa Rica, un total de 78% de las marcas sonoras solicitadas se han registrado con éxito, lo cual representa una tasa de efectividad igual a la de la Comunidad Europea y mayor que la de los Estados Unidos, la cual es de un 48%.

Asimismo, es importante destacar que aun siendo un país subdesarrollado, Costa Rica ha mostrado particular interés en la discusión de estos temas, lo que ha llamado poderosamente la atención de empresas, tanto transnacionales, como nacionales, las cuales buscan inscribir sus activos inmateriales en nuestro país, pues se han dado cuenta del valor que estos bienes representan en el mercado.

Capítulo II

Viabilidad, Efectos Jurídicos, Utilidad y Tratamiento Adecuado de la Protección de las Marcas Olfativas, Táctiles y Gustativas en el Sistema Marcario Costarricense

Sección I

Viabilidad Normativa

Para poder determinar la viabilidad de la protección de las marcas no tradicionales no visibles en el ordenamiento jurídico costarricense, en específico: las marcas olfativas, gustativas y táctiles,, deben analizarse los instrumentos legales vigentes en el país que regulan la materia. Estos instrumentos son los siguientes:

Convenio de Paris

El Convenio París para la Protección para la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, fue ratificado por Costa Rica el 13 de junio de 1995, mediante la Ley 7 N° 484. Este convenio nace para facilitar la protección de aquellas marcas que tengan como país de origen un Estado integrante de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en el resto de países que conforman dicha unión.

Este acuerdo es uno de los convenios más importantes relacionados con el tema de propiedad industrial y se especializa en regular temas como: el de derecho de prioridad, trato nacional y la independencia.

El Convenio no cuenta con una normativa específica que dé pie a la protección de estas marcas no tradicionales; sin embargo, tampoco las excluye, pues la consideración que efectúa sobre la propiedad industrial es sumamente amplia.

Además, en su artículo 6 (1) establece “que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.” Con esto se evidencia que quedará a criterio de cada país determinar si se pueden o no registrar estas marcas.

Asimismo, es importante considerar el artículo 6 quinquies en el cual establece lo siguiente:

A.

- 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

De acuerdo con el representante de la Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante GRUR, por sus siglas en inglés) (citado por OMPI 2008), en una opinión emitida en referencia a la interpretación del artículo anterior, la cual goza de aceptación internacional, un signo que ha sido aceptado para su registro como marca en el país de origen no puede ser rechazado por otros miembros del Convenio de Paris bajo el argumento de que este no constituye un signo aceptable. Esta interpretación se ha aplicado

tradicionalmente a las marcas tradicionales, y, más recientemente, a las no tradicionales, como las tridimensionales.

Tratado sobre Derecho de Marcas

El Tratado sobre Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994 fue ratificado por Costa Rica el de julio de 2008 mediante la Ley N°. 8636 y es un tratado que tiene como objetivo la simplificación y armonización de los procesos de registro de las marcas entre los países contratantes, así como brindar las pautas y lineamientos que los países deben acoger para alcanzar este fin.

Este tratado en su artículo 2 (1) b establece que:

Artículo 2. Marcas a las que se les aplica el Tratado.

- 1) Naturaleza de las marcas.
 - a) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que consistan en signos no visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

Este numeral demuestra que, si bien estas marcas se encuentran excluidas del Tratado, este acuerdo sí admite que dichas figuras sean reconocidas por los países contratantes como marcas.

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por medio del cual se establece la Organización Mundial del Comercio del 15 de abril de 1994. El ADPIC establece una serie de principios sobre la propiedad intelectual que buscan armonizar los sistemas entre los países firmantes en relación al comercio mundial.

Específicamente en el apartado II, este acuerdo contiene normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, en su artículo 15, se refiere de forma concreta a las marcas de fábrica y comercio, donde da una definición de marca.

Artículo 15

Materia objeto de protección

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Con la lectura del extracto transcrito puede notarse la gran similitud que tiene este numeral con el artículo 3 de la Ley costarricense de marcas; por ende, puede entenderse que la definición contenida en este instrumento internacional es bastante amplia en referencia al concepto de marca que se debe manejar entre los países contratantes.

Sin embargo, el párrafo final de este artículo cambia un poco la situación, ya que el Tratado faculta a los Estados contratantes a definir por cuenta propia si cada uno exigirá o no la condición de que los signos que se quieren inscribir sean perceptibles visualmente.

Esta condición facultativa pareciera dejar abierta una vez más la posibilidad del Registro de marcas no tradicionales; pues constituye una sugerencia opcional que deja en manos de cada legislación la posibilidad de decidir cómo se manejará el tratamiento de este tipo de marcas.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR)

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos, y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR, por sus siglas en inglés, fue ratificado por Costa Rica el 21 de noviembre de 2007, mediante Ley N° 8622 y entró en vigencia el primero de enero del año 2009.

Este Tratado regula las relaciones comerciales y de inversión entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Para Costa Rica, este Tratado conlleva vital importancia en materia comercial, en el tanto regula el nexo sostenido con el principal socio del país: los Estados Unidos de América.

El capítulo 15 de este Tratado regula el tema de los derechos de propiedad intelectual; específicamente, el artículo 15.2 introduce el tema de las marcas, al establecer que:

1. Cada parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida de que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una parte o de una región o localidad de

ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. (El subrayado no es del original).

Este artículo obliga a los países contratantes a incluir las marcas sonoras como un tipo de marca dentro de su legislación y, asimismo, establece la posibilidad de incluir la protección de las marcas olfativas. .

Por tanto, esta regulación permite incluir, dentro de los derechos marcarios, las marcas olfativas, otorgándoles a los países contratantes un margen de libertad para adoptar este nuevo tipo de signos distintivos, sin entrar en ningún conflicto con las disposiciones del Tratado.

Al establecer la obligación de proteger las marcas sonoras y la posibilidad de incluir las marcas olfativas, este artículo evidencia el espíritu del Tratado en el tema de los derechos de propiedad intelectual, el cual consiste en modernizar el sistema marcario de los países contratantes para que se encuentren acordes con las nuevas tendencias mundiales y, así, permitir que se desarrollen las relaciones comerciales de la mejor forma.

Si bien dentro de este artículo no se incluyen de manera expresa todas las marcas no tradicionales que están siendo sometidas a estudio en el presente trabajo, de acuerdo con el artículo 15.1 se debe entender que la protección de los derechos intelectuales puede ir más allá de lo que se encuentre estipulado de forma expresa.

Por ende, esta disposición debe analizarse en concordancia con el artículo 15.1, numeral que establece lo siguiente:

Artículo 15.1: Disposiciones Generales

1. Cada parte, como mínimo dará vigencia a este Capítulo. Una parte puede, aunque no está obligado a ello, implementar en su legislación

nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida bajo este Capítulo, a condición de que dicha protección y observancia no infrinja este Capítulo.

Con la lectura del artículo citado, se evidencia que esta normativa constituye tan sólo una base para proteger estos derechos y, más bien, lo que busca es que la protección de estos derechos se realice de manera más amplia, siempre y cuando no infrinja lo estipulado en el cuerpo del Tratado.

De acuerdo con esta regulación, también resulta viable la protección de las marcas táctiles y gustativas, pues, si bien no fueron mencionadas expresamente en el artículo 15.2, no van en contra de la normativa del capítulo de marcas. Además, esta protección es concordante con el espíritu del Tratado: adecuar los sistemas normativos de los países contratantes con las nuevas tendencias imperantes sobre este tema, las cuales buscan proteger los derechos intelectuales que antes no se contemplaban.

Además, debe considerarse que los Estados Unidos fue uno de los mayores propulsores en la firma y creación de este Tratado, país que desde hace más de medio siglo aceptó la inclusión de las marcas gustativas, táctiles y olfativas en su sistema marcario.

Constitución Política de Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica consagra en su artículo 46 la libertad de comercio y libertad de empresa como un derecho fundamental. De esta forma, se ampara el derecho al comercio y a la empresa y se logra evidenciar la iniciativa y las políticas estatales de apoyo la actividad empresarial en el marco de una economía de mercado abierta.

Sin embargo, como referencia más específica de la protección de los derechos de propiedad intelectual debe mencionarse lo estipulado en el artículo 47 constitucional, el cual establece que :

Artículo 47.

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.

De esta forma, los derechos de propiedad intelectual se elevan a rango constitucional y se asegura la protección de estos bienes como un derecho fundamental.

Amparado en este artículo, no sólo existe la viabilidad de proteger las marcas olfativas, táctiles, y gustativas, sino que existe el deber de garantizar la protección de estos signos distintivos.

Este derecho, consagrado en la Constitución Política, a la protección de los bienes intelectuales debe ser regulado por una ley especial. Sin embargo, la legislación que regule este derecho no puede limitar su contenido esencial, sino que debe asegurar una protección amplia y acorde con las políticas comerciales modernas.

Al respecto, la Sala Constitucional estableció en la sentencia número 2134-95 de las quince horas del dos de mayo de dos mil cinco lo siguiente:

El artículo 47 de la Constitución Política protege ese contenido esencial del derecho de propiedad intelectual así: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley". Además el Constituyente incorporó una norma programática en el artículo 121

inciso 18 que establece "Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: [...] 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo determinado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones". De manera que, corresponde al legislador dictar las leyes que regulen el derecho de propiedad intelectual, pero el legislador tiene como límite el contenido esencial de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Porque al violarse ese contenido esencial del derecho, se quebranta la Constitución que a su vez protege ese contenido esencial intangible para el legislador. La Sala en la sentencia N.º 425-91 de las 15:12 horas del 20 de febrero de 1991, se refirió al contenido esencial de los derechos como límite de la actuación del legislador, así: "II.- El recurso debe declararse con lugar, primero porque la regulación de los derechos fundamentales está reservada a la ley formal, siempre que respete el contenido esencial del derecho fundamental regulado (SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia número 2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995).

La inclusión de los derechos de propiedad intelectual como derechos fundamentales dentro de la Constitución Política costarricense evidencia el reconocimiento de la importancia y valor de la propiedad intelectual, práctica que se ha consagrado también a nivel internacional.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La ley especial destinada a regular la materia de marcas en Costa Rica es la Ley número 7978, del 6 de enero de 2000, reformada mediante Ley número 8632 del 28 de marzo de 2008. Este marco normativo recoge, por primera vez dentro del ámbito jurídico que rige en nuestro país, el concepto de marca.

En primera instancia, el artículo 2 establece una serie de definiciones para los efectos de la ley; dentro de estas definiciones se fija que la marca debe entenderse como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.
(el subrayado no es del original)

Asimismo, en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, que forma parte del título II, capítulo I, destinado a regular las marcas en general, se establecen los signos que pueden constituir una marca, en los términos esgrimidos a continuación:

Artículo 3.

Signos que pueden constituir una marca

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o

franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte c) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).

De estos dos artículos se desprende una definición sumamente amplia de lo que se debe considerar una marca para la legislación costarricense; pues la definición se limita a establecer que, a grandes rasgos, una marca es cualquier signo o una combinación de estos, siempre y cuando estos sean capaces de distinguir bienes y servicios.

Además, el artículo 3 proporciona una lista de los signos que pueden constituir una marca, la cual debe entenderse de forma ejemplificativa y no taxativa. Esto se evidencia mediante el empleo de la palabra “especialmente” antes de introducir la lista, de manera que se clarifica que los signos mencionados en la lista no son los únicos que existen.

La no taxatividad de la lista quedó evidenciada, cuando, en el año 2003, se logró inscribir con éxito un signo sonoro, posibilidad que, hasta ese momento, no figuraba como un signo contemplado en dicha lista.

En virtud de lo anterior, cualquier signo puede llegar a ser considerado una marca, siempre y cuando tenga la característica de ser distintivo respecto a otros en el mercado.

De acuerdo a lo expuesto, en primera instancia, es fundamental tener claro el concepto de signo, para poder desarrollar los alcances de este concepto para los efectos de la presente investigación.

Para comprender el concepto “signo” es preciso llevar a cabo un análisis desde el punto de vista semiótico (marcarlo), el cual resulta necesario efectuarlo desde un plano lingüístico.

Paul Perron (citado en Beebe, 2004) indica que:

La semiótica es el área de la investigación que explora la naturaleza y función de los signos, así como los sistemas y procesos de significación, representación y comunicación. En otras palabras, el objeto principal y el instrumento de análisis de la semiótica es el signo. (p.626)

La semiótica establece el concepto de signo de acuerdo a la función que este cumple y no por lo que el término constituye en sí mismo.

Gremias (citado en Beebe, 2004) establece que:

Las doctrinas de la semiótica moderna concuerdan en que ningún elemento de la experiencia tiene significado por sí mismo; el significado nace a partir de las relaciones estructurales, así se establece que la idea axial en la semiótica es la diferencia. (p.630)

Los principales exponentes de la semiótica moderna son Saussure y Sanders Pierce.

En sus estudios sobre la lingüística estructural, Saussure denominó “semiología” a la ciencia que estudia la vida de los signos dentro de la sociedad; es decir, demostró lo que constituye los signos y las leyes que lo gobiernan. (Beebe, 2004, p.627).

El modelo del signo de Saussure posee una doble entidad, conformada por una relación arbitraria de dos elementos: el significante y el significado. Esta

relación se considera arbitraria, debido a que para Saussure no existen ideas preexistentes; por lo tanto, existe una interdependencia de ambos signos en la construcción lingüística.

“El significante es la forma perceptible del signo, mientras que el significado consiste en la imagen mental o la idea (concepto) de lo que la forma perceptible representa.” (Saussure citado en Beebe, 2004, p.633).

Por lo tanto de acuerdo con Saussure (citado en Beebe, 2004, p.633) el signo se define como “el resultado de asociar el significante con el significado”.

En el modelo de Saussure no existe el elemento del objeto físico, es decir el referente.

Por otro lado, Pierce (citado en Beebe, 2004, p. 636) define el signo o representamen, como “algo que para alguien representa o está en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad”.

De acuerdo con Beebe “el modelo de Pierce se caracteriza por tener tres elementos que se relacionan entre sí, que son: representamen o signo, objeto o referente e interpretante.” (2004, p.636)

El representamen o signo es lo que representa lo que está en lugar de, el objeto perceptible.

El objeto o referente es “el objeto de la realidad”; constituye el fundamento del representamen, una idea aquello acerca de lo cual se presupone un conocimiento.

Por último el interpretante es la creación mental del intérprete, el efecto propio del signo, que a su vez es un signo y puede así mismo ser un signo de otro, este efecto es lo que se conoce como semiosis infinita. (Beebe, 2004, 636)

En las palabras de Pierce (citado en Beebe, 2004), se establece que:

Signo es cualquier cosa que determina otra (interpretante) para referirse a un objeto que se refiere a sí mismo [...] de la misma forma el interpretante se vuelve un signo y así ad infinitum. (p.638)

De acuerdo con la percepción de Pierce llegamos al sentido, a la significación a través de la percepción sensorial, no tanto por la razón; es por estas razones que se dice que la semiótica de Pierce se ocupa mucho de signos no verbales. (Marroquin, 2006, p.7).

Una vez analizados el signo y su estructura, de acuerdo con la semiótica, y al conocer que, de acuerdo con la ley, la marca es un signo, ahora resulta necesario descomponer esos elementos, con el fin de analizar la estructura interna del signo marcario.

De acuerdo con Beebe, el significante es la forma tangible de la marca; el significado es el contenido semántico de la marca y, por último, el referente es el producto o servicio al cual la marca se le atribuye. (2004)

Entonces, resulta importante dejar claro que el termino marca debe ser visto como el todo (signo); es decir, la relación semántica que se compone de estos tres elementos y no como se tiende a confundir cuando este concepto es utilizado indistintamente para referirse al todo a una parte (significante).

Los signos se perciben por medio de los sentidos: olfato, vista, tacto, gusto y auditivo; está científicamente demostrado que por cualquiera de los sentidos se puede recibir información.

Así, en realidad, el significante del signo tiene diversas formas; por ejemplo, un olor, un sonido, una textura, una imagen o un sabor. Este significante luego de ser percibido por alguno de los sentidos crea un significado por medio de un proceso de cognición, internalizando dicha información.

De acuerdo con el Centro de Recursos sobre Percepción y Ciencias Sensoriales (2003)

[...] todos nuestros sentidos (y no solo la vista y el olfato) reciben mensajes cuyo contenido, una vez descifrado es mucho más relevante que el rendimiento de su soporte energético o material [...] Tenemos suficientes elementos ya para determinar que nuestro complejo sensorial es, en sentido extenso, un complejo comunicacional. Ello significa que establecemos modelos sensoriales basados en los contenidos informacionales que recibimos, incluso con nuestros sentidos proximales (olfato, gusto y tacto epitelial).

Sobre este aspecto, resulta importante indicar que, si bien los sentidos del olfato, gusto y tacto no son los más utilizados, sí tienen características esenciales de gran relevancia para el tema en cuestión.

En primer lugar, se dice que los olores destacan por tener un ingente poder evocador de recuerdos; por lo tanto, ejerce una influencia en la elección del consumidor. “Desde el punto de vista organoléptico nada impide que un signo olfativo pueda distinguir productos o servicios en el Mercado” (Balaña, citado por Hernández, 2004, p.145).

Al respecto también señala el autor Hammersley (citado en Hernández, 2004, p.145) “la fuerte relación que existe entre el olor y la memoria humana hace que los olores sean unas marcas efectivas.”

Incluso en las conclusiones de famosa sentencia Europea del caso Sieckmann, en donde se rechazó el registro de las marcas olfativas, el reconocido Abogado General Ruiz Jarabo Colomer (2001) indicó 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 remora un concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un sentido que como el olfato tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas. (Apartado 29).

Por otro lado, en referencia a las marcas olfativas, algunas investigaciones han descubierto que las neuronas del cerebro responden a más de un tipo de señal gustativa de la misma forma que las neuronas que intervienen en el procesamiento de los estímulos visuales originados en la retina pueden reaccionar ante más de un color. (Smith. Margolskee, s.f., p.65).

A raíz de lo expuesto, puede desprenderse que los olores, las texturas y los sabores son efectivamente signos. Ahora bien, es necesario determinar si estos signos son capaces de cumplir las funciones de la marca, para que puedan ser reconocidas como tales.

Previamente se han analizado las funciones de una marca; sin embargo, se considera que la función principal es la de distinguir bienes y servicios, para lo cual es fundamental y determinante que el signo sea distintivo.

Lo anterior es conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo tres, numeral que indica que una marca es un signo distintivo. La necesidad de que el signo tenga una aptitud distintiva surge con el fin de evitar posibles confusiones en la comercialización del producto o servicio en perjuicio del consumidor. Esto, a su vez, se traduce en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo.

Como bien se ha señalado, la distintividad es “la característica esencial de la marca, la cual se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique[...].” (Tribunal Andino de Justicia, 2003, Proceso 102, IP, 2003).

Tradicionalmente, la doctrina ha dividido la distintividad en dos tipos: aquellos que indican que la distintividad intrínseca por un ser implica el grado de diferencia que existe entre el significante y el significado de la marca y, por otro lado, la distintividad extrínseca, la cual se refiere a la diferencia de un significante en relación con otros significantes. (Beebe, 2004 p.625)

La distintividad intrínseca constituye un requisito esencial de toda marca; este requerimiento debe ser cumplido para que sea posible registrar la marca en Costa Rica, de acuerdo al artículo 7 de la Ley N° 7978, numeral que establece lo siguiente:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.
- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.
- c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- e) Un simple color considerado aisladamente.
- f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
- h) Sea contrario a la moral o el orden público.
- i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.
- j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.
- k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 8 del mismo cuerpo normativo resulta indispensable que toda marca contenga una distintividad extrínseca, de manera que pueda ser apta para ser registrada. El numeral en cuestión proclama lo transcrito a continuación:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) *(Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

En referencia a lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo (2006) ha señalado que:

Efectivamente, la distintividad es la característica fundamental de la marca, es requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro y atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, es decir, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. (Voto No. 003-2006).

Según lo establecido por el artículo 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, la distintividad se determina mediante un examen de fondo llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial.

Sobre este examen, el Tribunal Registral Administrativo (2009) indicó lo siguiente:

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas, en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos del que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro

establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada ley de marcas. (Voto N° 1009-2009).

De acuerdo con lo anterior, el examen de distintividad de una marca no se puede realizar a priori, sino que cada caso debe ser valorado de forma individual, tomando en cuenta las particularidades y circunstancias propias del signo que se pretende registrar. No es viable determinar la distintividad en términos abstractos.

En la distintividad intrínseca va a analizarse la relación estrecha y directa entre la marca en concreto y los productos y servicios que se pretenden proteger. La distintividad extrínseca debe verificarse considerando la marca específica que se pretende proteger, de manera que se logre determinar si tiene semejanzas con alguna marca ya inscrita o solicitada que pueda llegar a causar confusión.

El tratadista Bardales Mendoza enfatiza sobre este punto, al indicar que, como la distintividad es una cuestión de hecho, se comprenderá fácilmente que no depende de signo *per se* sino que está condicionada a elementos externos que determinan su existencia.

Por tanto, la viabilidad de que un signo olfativo, táctil y gustativo sea objeto de protección del derecho marcario depende de su distintividad, la cual debe ser analizada con base en la solicitud de cada signo en particular.

En cuanto al examen del carácter distintivo de una marca, la OMPI ha señalado que éste no debe realizarse de manera más estricta en los casos de marcas no tradicionales. Es decir, no es necesario que a las marcas no tradicionales se les efectúe un examen más riguroso, ni un tratamiento distinto al de una marca tradicional.

Sin embargo, es importante señalar que gran parte de la doctrina ha manifestado que resulta más dificultoso que estos signos posean una distintividad inherente, en comparación con los signos tradicionales.

Respecto a este punto, el autor Fernández- Novoa ha señalado lo siguiente:

La capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto". (P. 216, subrayado no es del original).

A pesar de que el texto citado versa sobre un caso de marcas tridimensionales, debe indicarse que este criterio resulta aplicable a los demás signos no tradicionales e, incluso, específicamente a los signos en estudio, por cuanto se tratan de marcas no tradicionales que, por su naturaleza, pueden concebirse como una simple característica del producto.

No obstante, la anterior aseveración resulta errónea, en el tanto no puede considerarse que en virtud del hecho de que exista una mayor dificultad para el consumidor de poder visualizarlas como marcas, esto sea un hecho que les reste distintividad.

En referencia a este tema, el especialista en marcas no tradicionales, Vilches (2013), ha manifestado que:

Debe dársele la oportunidad a las marcas no tradicionales para que, independientemente de su uso previo, el Registro (autoridad) puede evaluar si cumplen con la distintividad inherente. No se debe hacer un examen más riguroso, como, por ejemplo, solicitar pruebas de uso

previas al registro de la marca, ya que la autoridad estaría infiriendo a priori que el signo no puede ser inherentemente distintivo.

Teniendo en cuenta esta afirmación, lo importante del examen de distintividad es que este se lleve a cabo de la misma forma que el de las marcas tradicionales, con el objetivo de que se analice caso por caso, para tomar en cuenta el producto o servicio de que se trata, en relación con la marca y sus competidores.

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, , como motivo de rechazo de las marcas se encuentra, justamente, la falta de distintividad; no es viable aceptar todos aquellos signos olfativos, gustativos o táctiles que sean genéricos o descriptivos en relación con el servicio o producto que pretenden distinguir.

Las generalizaciones o prejuicios al respecto de este tipo de marcas deben ser evitadas, porque estos simplemente es una afirmación infundada. Por ejemplo, el considerar que estas marcas no son inherentemente distintivas porque los consumidores u operadores del mercado no están habituados a percibir una marca no tradicional como lo es un olor como un indicador de origen.

Adicionalmente, es importante mencionar que la distintividad es mutable y temporal. Como bien se ha mencionado, la mutabilidad y temporalidad responden, a que la distintividad es una situación de hecho, dependiente de las circunstancias de la realidad.

Por ende, existen signos (tanto tradicionales como no tradicionales), cuya distintividad es inherente, pero también, debido a su mutabilidad, la distintividad puede adquirirse con el transcurso del tiempo, mediante el uso del signo en el comercio.

La adquisición de distintividad en el tiempo es una figura jurídica conocida como “distintividad sobrevenida”, cuya teoría nace en el derecho anglosajón propio del Common Law, tal y como se mencionó con anterioridad.

Al respecto, el autor Álvarez Meza señala:

En virtud de esta teoría se busca conferir a un signo, que en un principio carece de distintividad per se para que acceda al registro marcario, aquel requisito faltante establecido por la legislación, que hace imposible su registro: la distintividad. En otras palabras se busca otorgar mediante el uso que puede tener el signo en el mercado, distintividad suficiente para que este signo pueda ser considerado como marca.

La distintividad sobrevenida o “secondary meaning” es una figura igualmente importante para las marcas tradicionales como para las no tradicionales, ya que representa una vía alterna para alcanzar el registro de un signo marcario.

Por ningún motivo debe considerarse que la distintividad sobrevenida es indispensable para registrar estos signos; sin embargo, esta sí debe considerarse como importante.

Varias legislaciones (como la estadounidense e, incluso, la australiana) han concluido que existe una mayor tendencia en el caso de las marcas no tradicionales de que se soliciten signos que no poseen distintividad inherente. (OMPI, 2008). Por tanto, para estas legislaciones la figura de la distintividad sí ha tenido un papel preponderante en este tipo de marcas; aspecto que es indispensable valorar en el desarrollo de esta figura en el Estado costarricense.

En Costa Rica, la legislación no contempla la figura de la distintividad sobrevenida de manera expresa; sin embargo, el tema se ha manejado desde hace varios años y, recientemente, la figura fue admitida, vía jurisprudencial, a

nuestro sistema marcario, mediante la sentencia número 1160-2009 del Tribunal Registral Administrativo, la cual versa sobre el caso de una marca no tradicional.

Esta importante resolución surgió a partir de la declaración de nulidad emitida por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, respecto a una solicitud presentada por la empresa Pfizer Products, Inc. Esta solicitud versó sobre la marca denominada “Diseño Especial Tridimensional” (mostrada en la solicitud como una tableta en forma de rombo y de color azul), la cual protege y distingue preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil, en clase 5 de la Clasificación Internacional, por considerarse en su momento, que dicho signo estaba desprovisto de distintividad.

La empresa apelante consideró que la marca poseía distintividad sobrevenida, debido a que el consumidor reconocía esas pastillas como propiedad de Pfizer Products Inc, y por el diseño con forma romboide.

Ante esto el Tribunal señaló que la figura de la distintividad sobrevenida es de aplicación facultativa de acuerdo con el artículo 15.1 del ADPIC; por tanto, dispuso que los países miembros se encuentran facultados para acoger o no la figura.

Asimismo, el Tribunal reconoció que, por medio de la prueba aportada, se pudo comprobar que el signo formado por una pastilla tridimensional ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento, como un elemento distintivo que relaciona el diseño con el producto en concreto.

Por considerar que se presentó la distintividad sobrevenida, el Tribunal procedió a declarar con lugar el recurso de apelación, subsanando la nulidad que había dictado el Registro de forma previa.

El Tribunal fundamentó su decisión en el hecho de que la figura había sido incorporada al sistema costarricense vía jurisprudencia, tal y como se efectuó en otras legislaciones, como, por ejemplo, en el caso de Argentina.

A pesar que la aceptación de esta novedosa figura no fue acompañada por una adecuada regulación para su correcta aplicación, la sentencia emitida por parte del Tribunal Registral Administrativo significó un gran aporte y dio paso a la figura en Costa Rica, beneficiando a los signos que adquieren el carácter de marca con el uso en el comercio.

Tal y como se indicó, de esta manera, se logran ampliar las vías y las posibilidades para registrar un signo de esta naturaleza como marca.

De igual forma, en el caso de las marcas en cuestión, es fundamental realizar un análisis de funcionalidad. Lo anterior es importante por el tipo de marcas de que se trata; en estas, el signo que pretende protegerse como marca podría ser una característica propia del producto, lo cual podría otorgar una ventaja en relación con la competencia.

De acuerdo con el artículo 7 inciso a y b de la Ley 7978, la doctrina de la funcionalidad constituye motivo de rechazo de una solicitud de marca. Este numeral dispone que:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como una marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.
- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

Respecto al ordinal citado, el Tribunal Registral Administrativo (2010) indicó que:

Uno de los temas mayormente debatidos en el ámbito de la propiedad intelectual es el tratar de determinar las líneas o barreras fronterizas entre las diversas áreas que la componen, lo que conlleva a su vez al estudio de la denominada protección dual. Esto es, la posibilidad de obtener tutela legal para un mismo bien (producto del ingenio humano) a través de dos vías, por ejemplo: derecho marcario y autoral [...]

La reproducción que representa al signo de forma gráfica bidimensional, en diferentes vistas, contiene indicaciones sobre elementos puramente funcionales del diseño [...] Todas estas referencias indican que se busca en el objeto una utilidad, y su construcción se hace pensando en que vaya a ser manipulado, lo cual lo hace caer en el campo de los modelos de utilidad, y de acuerdo con lo explicado en la cita doctrinaria y lo establecido en el artículo 7 inciso b de la Ley de Marcas en Costa Rica se encuentra vedada la protección acumulada o dual de un modelo de utilidad a la vez como marca registrada [...]

Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo este constituido exclusivamente por una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica. La exclusión se justifica en la idea de que de admitirse el registro como marca de una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, ya que el otorgamiento de una derecho de exclusiva sobre una forma con esos beneficios a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular. (Resolución N°2010-0920-TRA-PI),

A pesar de que en este caso se hacía referencia al caso de una marca tridimensional, debe puntualizarse la importancia de este principio en el tratamiento de las marcas no tradicionales, de manera que se evite el

otorgamiento de ventajas que vaya en contra del derecho fundamental de libre competencia.

Resulta indispensable necesario que este examen se efectúe, no sólo en lo referente a una funcionalidad utilitaria, sino también a una funcionalidad estética, la cual implica que el ornamento otorgue una ventaja o valor substancial al producto.

Asimismo, es importante al momento de realizar este examen de funcionalidad se debe tener en cuenta que la marca se debe de analizar como un todo, es decir, no importa si las características individuales de la marca son funcionales, sino que toda la marca como un conjunto sea funcional.

Este examen de funcionalidad es un criterio relevante al momento de analizar la distintividad de una marca; sin embargo, no es determinante. Es decir, una marca que es funcional va a tender a ser menos distintiva, pero eso no es una regla general aplicable a todos los casos.

Además, debe clarificarse que, a pesar de que existen marcas no distintivas que pueden llegar a ser distintivas y registrarse, una marca que no pasa el examen de funcionalidad nunca va a poder ser registrada.

Dentro del análisis de viabilidad de registro de las marcas olfativas, gustativas y táctiles, es necesario estudiar los aspectos procedimentales que conlleva el registro de una marca, los cuales, a su vez, establecen una serie de requisitos.

En cuanto a la solicitud de registro de una marca, el artículo 9 de la Ley 7978 establece los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 9.- Solicitud de registro

La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

[...]

f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.

[...]

De acuerdo con el inciso f) de este artículo, con la solicitud de inscripción de una marca, resulta imprescindible aportar una reproducción de la marca que se pretende registrar. El inciso indicado menciona que “sólo debe de aportarse cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él”; lo anterior resulta un vacío legal para el tratamiento de las marcas en cuestión.

Ciertamente, la ley no prevé el mecanismo que deba utilizarse para reproducir los signos de la naturaleza no visibles, aún y cuando ya ha reconocido este tipo de signos como capaces de constituir una marca, como, por ejemplo, las marcas sonoras. Sin embargo, al ser este requisito esencial para la protección efectiva de la marca se debe entender que las marcas en cuestión, igualmente, deben de cumplir con este requisito. Lo anterior con el fin de que se demuestre de manera clara, precisa y objetiva la marca que se desea proteger, tanto para fines de la realización del examen de fondo por parte del Registro, como para efectos de terceros.

Este último aspecto es lo que se conoce como el principio de publicidad registral, principio fundamental en el derecho de marcas. En virtud de este principio “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.” (Hernández, 2008, p.152).

El término reproducción indicado en la ley no se encuentra limitado a ningún tipo de reproducción específica; únicamente debe ser entendida como una reproducción objetiva.

La objetividad es fundamental para que haya un correcto entendimiento de todos los elementos que conforman la marca, sobre los cuales el titular tiene una expectativa de protección.

Esta objetividad en la reproducción de la marca cumple tres roles esenciales: en primer lugar, informa a la autoridad de manera correcta para la evaluación de la marca para su registro y eventualmente para su protección; en segundo lugar, informa a terceros interesados y en tercer lugar delimita el derecho que se otorga, pues, de lo contrario, la protección constituiría puramente una ficción.

Para alcanzar la objetividad en la representación de las marcas, como requisito indispensable es necesario que la marca esté plasmada en un soporte material mediante un dato objetivo.

Este dato objetivo se logra por medio de los resultados surgidos a partir de un proceso o método científico, el cual se encuentra basado en dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la refutabilidad.

Actualmente, existen novedosas tecnologías que facilitan la representación de este tipo de marcas de forma objetiva; como, por ejemplo, la cromatografía.

Por lo tanto, consideramos que, para cada tipo de marca, en la actualidad, los medios de representación (reproducción) más idóneos y objetivos son los siguientes:

Marcas Olfativas: la representación (reproducción) de la marca debe consistir en un dato objetivo, mediante una cromatografía.

Marcas Táctiles: la representación (reproducción) de la marca debe consistir en un dato objetivo, mediante la impresión en relieve de la textura.

Marcas Gustativas: la representación (reproducción) de la marca debe consistir en un dato objetivo, mediante una cromatografía.

Estos métodos de representación son los idóneos, debido a que son los más claros, precisos, autónomos, duraderos y objetivos.

Por otro lado, es fundamental que estas reproducciones se encuentren acompañadas por una muestra de la marca. Consideramos que las muestras son fundamentales, porque permiten experimentar la sensación que evoca el signo, lo cual también debe ser considerado para el correcto análisis de distintividad por parte de la autoridad correspondiente.

Asimismo, esta muestra permite que la representación del signo atienda a la naturaleza propia de este.

Por otro lado en cuanto a requisitos de la solicitud el artículo quince establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- Publicaciones de la solicitud

Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la

publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

El aviso que se publique contendrá:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- c) Fecha de la presentación de la solicitud.
- d) Número de la solicitud.
- e) Marca tal como se haya solicitado.
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

Técnicamente, esta publicación constituye un acto registral (publicidad noticia), el cual forma parte del debido proceso exigido para el registro de una marca. Este debido proceso encuentra fundamento en la Constitución Política; específicamente, en los artículos 39 y 41.

Esta publicación se hace con el fin de informar a terceros sobre las solicitudes presentadas al Registro, de manera que estos puedan reclamar cualquier derecho o interés legítimo que ostenten frente a estos requerimientos.

Por lo tanto, en el caso de las marcas no tradicionales bajo estudio, resulta necesario llevar a cabo esta publicación, para consolidar el acto formal de inscripción, tal y como se realiza en el caso de las marcas tradicionales.

La naturaleza de estas marcas no tradicionales no imposibilita cumplir con este requisito; por ende, sí resulta igualmente viable la inscripción de este tipo de marcas. Para estos efectos, es recomendable que, en primer lugar, se efectúe la aclaración del tipo de marca sobre la cual versa la solicitud, más en estos casos de marcas no tradicionales.

Además, es importante señalar que la representación de la marca no tradicional no visible debe incluirse en la publicación, tal y como se presentó en la solicitud, de manera que se cumpla con el requisito del inciso f) del artículo en cuestión y, por consiguiente, se informe de forma objetiva a los terceros sobre el derecho que se está otorgando.

Es indispensable que el derecho se encuentre delimitado de la mejor manera posible, con el fin de que se logre entender con claridad cuál es el derecho que se está otorgando, así como para evitar cualquier tipo de imprecisiones que puedan entorpecer el registro de la marca o violentar el derecho de otros.

En caso de proceder conforme a lo anterior, se cumpliría con este requisito tan importante, así como con el debido proceso del registro de una marca sin ningún obstáculo.

Sección II

Viabilidad Práctica

Finalmente, el último aspecto relacionado con la posibilidad de protección de las marcas bajo estudio, versa sobre la viabilidad práctica.

Dentro de la viabilidad práctica de estas marcas, es importante considerar lo referente al efectivo resguardo por parte del Estado del derecho marcario generado a partir de la inscripción de una marca de este tipo.

Ante la posibilidad que contempla la legislación marcaria de inscribir este tipo de marcas no tradicionales, debe indicarse que el Estado tiene el deber y la obligación de asegurar la protección de dichas marcas, con todas las implicaciones que este hecho conlleva.

Por lo tanto, el Registro de Propiedad Industrial no sólo debe adoptar las medidas necesarias para poder inscribir estas marcas, de acuerdo a como dicta la ley, sino que también debe contemplar cuáles son las medidas necesarias para velar por esos derechos y su mantenimiento.

Dentro de las medidas que se deben contemplar, pueden enlistarse las siguientes: la adecuación presupuestaria, infraestructura, capacitación de personal , herramientas técnicas y cualquier otro aspecto que se considere pertinente para lograr este fin.

De acuerdo al estudio de derecho comparado efectuado en el presente trabajo, en referencia al tema de la infraestructura, se considera pertinente que el Registro de la Propiedad Intelectual destine áreas concretas que busquen salvaguardar las marcas no tradicionales que se registren, atendiendo las particularidades y características específicas de estas marcas. Por ejemplo, para el caso de las marcas olfativas, un área destinada para el depósito y mantenimiento de las muestras selladas herméticamente.

Asimismo, se deben establecer convenios con laboratorios técnicos especializados en materia de olores, sabores y texturas, los cuales puedan coadyuvar con el análisis de los datos proporcionados para el registro de la marca. Lo anterior debe efectuarse tal y como sucede en el caso del registro de patentes.

Por tanto, tomando en cuenta estos aspectos puede concluirse que es perfectamente viable que este tipo de marcas se implementen dentro del sistema marcario costarricense y se inscriban en el Registro de la Propiedad Industrial para su protección.

Capítulo II

Efectos Jurídicos

Al incorporar la protección de los signos olfativos, táctiles y gustativos dentro del sistema legal costarricense, estos podrán constituir derechos marcarios a favor de su titular. De acuerdo con el sistema mixto existente en Costa Rica, los derechos marcarios se pueden constituir por la prioridad en el uso del signo en el comercio o, como es más usual, con el registro de la marca en el Registro de Propiedad Industrial.

La inscripción de la marca confiere una serie de derechos a su titular; entre estos derechos, el principal, es el derecho exclusivo de uso, el cual en sí mismo engloba una serie de facultades conferidas al titular, como, por ejemplo, la posibilidad de excluir a otros del uso de esa marca, así como cualquier otra similar que pueda causar confusión al consumidor o provocar cualquier afectación a ese derecho. Asimismo, otorga la posibilidad de emprender acciones civiles o, incluso, penales por la violación de este derecho.

Por otro lado, la marca registrada también constituye un derecho de propiedad para su titular; a raíz de esto, tal y como lo señala el autor Jorge Otamendi (2006) se puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien.

Puede ser libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaria [...](Otamendi, 2006, p.18).

El derecho conferido y las acciones que se le otorgan al titular, se encuentran contenidos en el artículo 25 de la Ley 7978, el cual consagra lo siguiente:

ARTÍCULO 25.- Derechos conferidos por el registro

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como actos de uso de un signo en el comercio, efectuados tanto dentro, como fuera del territorio nacional, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Al respecto el Tribunal Primero Civil (2001) en la sentencia número 831-R señaló que:

De acuerdo con la normativa de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, cuando se registra una marca de fábrica o comercio goza su titular del derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca para evitar la confusión. El registro de la marca confiere el derecho de prohibir a un tercero el uso de ella.

Lo más importante a ser considerado y analizado es la facultad que la ley concede al titular de la marca de actuar contra terceros, cuando estos infrinjan su derecho mediante el uso de un signo idéntico o similar, creando, mediante este proceder, un riesgo de confusión.

El riesgo de confusión quiebra el derecho fundamental que confiere una marca a su titular, el cual consiste en la exclusividad de uso del signo; por ende, estos riesgos imposibilitan cumplir la función de toda marca, la cual consiste en la posibilidad de distinguir productos y servicios e identificar su origen empresarial.

En referencia a lo anterior, el autor argentino Jorge Otamendi (2008) establece que:

Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. (p. 147).

Esta facultad se traduce en la posibilidad de emprender un juicio contra el tercero por violación del derecho marcario, solicitar la nulidad de una marca u oponerse al registro de una marca.

En estos procesos, será competencia de las autoridades competentes (Registro Público o Tribunales de Justicia) determinar si existe algún tipo de confusión o confundibilidad (posibilidad de confusión) que perjudica al titular del derecho.

Sin embargo, “determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil.” (Otamendi, 2008, p. 149).

En el campo de las marcas no tradicionales, específicamente las olfativas, táctiles, y gustativas, parte de la doctrina ha considerado que, en estos casos, existe mayor dificultad en la determinación de los alcances de la violación de un derecho por parte de un tercero, debido a la dificultad que supone la realización del análisis de confusión.

Esto sucede ya que consideran que las pautas señaladas para este análisis han sido establecidas para marcas tradicionales.. (Balaña, 2011, p. 24).

Sin embargo, tal y como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, no existe fundamento para estas aseveraciones; ya que el análisis de confusión no se debe de realizar de forma diferente para el caso de este tipo de marcas en cuestión.

Al determinarse la marca mediante un dato objetivo en un soporte y delimitar de esta forma el derecho que se ha conferido y que está protegido, no existe ninguna dificultad para realizar un análisis de confusión y determinar si la marca ha sido violada por terceros. Para estos efectos, es preciso que las autoridades encargadas de este análisis acudan a especialistas en olores, sabores y texturas para poder realizar el análisis de la mejor forma posible.

Además, al igual que como sucede con la representación, también es importante que se analice en este análisis la muestra de la marca, de manera que se tome en consideración que un consumidor medio es punto de referencia respecto de la percepción de estas marcas en el mercado.

Por lo tanto, las marcas gustativas, olfativas y táctiles, al incorporarse en el sistema marcario costarricense, podrán constituir derechos y es viable que otorguen a su titular el derecho de uso exclusivo, lo cual incluye las respectivas acciones tanto para su defensa como para su protección efectiva.

Capítulo III

Utilidad e Importancia

A lo largo de los años investigaciones han demostrado la relación directa que existe entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo económico- social de un país, cuestión que se ha acrecentado aún más con respecto a los países en vía de desarrollo.

Sin embargo, estos trabajos han sido enfocados, con mayor énfasis, a la importancia de las patentes para el crecimiento de las naciones. Sobre este tema se ha señalado que “los derechos relativos a las patentes incrementan la innovación, y esto último por lo tanto genera mayor crecimiento económico por medio de tecnologías que reducen los costos, y nuevos productos y servicios.” (Hu & Png, 2010, p. 4).

Esta tendencia a demostrar la relación descrita, no implica que los derechos intelectuales restantes, específicamente las marcas, no tengan ningún tipo de incidencia en el desarrollo de una sociedad y el bienestar de sus individuos.

Las marcas tienen una función esencial en el desarrollo y progreso de una nación; por lo tanto, resulta importante que estas sean protegidas, en todos sus aspectos, de la manera más amplia posible, lo cual incluye conferir protección a todo tipo de signos distintivos que cumplan la función de distinguir bienes y servicios, así como la de identificación de su origen.

En primer lugar, resulta importante mencionar que Costa Rica ha tenido el objetivo de posicionar la propiedad intelectual como un potenciador del desempeño de la productividad, así como el incremento en los índices de la competitividad internacional; por estas razones fue creada la llamada “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual”, con la cooperación de la OMPI y la supervisión de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

En ese contexto, el 2 de diciembre de 2010 en la “Primera Reunión Ministerial Centroamericana de Políticas Públicas, Innovación y Propiedad Intelectual”, Costa Rica reconoció que existen aspectos del desarrollo, la cultura, la seguridad y la competitividad de un país que exigen la definición de una política nacional de propiedad intelectual. (Universidad Nacional de Costa Rica, 2012, p. 21).

Considerado la importancia de la tecnología en el desarrollo económico, es indispensable señalar que las marcas juegan un papel preponderante dentro de este tema, pues permiten generar incentivos para la creación de estas tecnologías; sin estas, la protección de las patentes así como los derechos de autor tendrían un valor económico relativamente menor.

Al respecto la OMPI (2003) ha señalado que:

En el mercado, la ventaja competitiva de un producto industrial con una invención incorporada protegida por el derecho que confieren las patentes, o un derecho de autor, puede ser identificada tan solo por medio de un identificador comercial, es decir una marca, nombre de la empresa, nombre de dominio, nombre del autor, indicación geográfica. Todas estas categorías incrementan el valor del mercado. (p.39).

En la actualidad, las empresas consideran el valor de mercado de las marcas como parte del activo intangible, así como del valor intelectual de su empresa. “Esto por su parte incrementa el posicionamiento y el valor de la empresa en el mercado, permitiendo el acceso al crédito generando como resultado mayor productividad. Las marcas insertan esta lógica del mercado” (Rodríguez, 2008, p.88).

Asimismo, el progreso de la firma representara mejoras salariales y servirá para mantener un sistema económico competitivo sano y fluido.

Por medio de la recaudación fiscal, el Estado también se beneficia con el éxito productivo de las empresas, pues este produce un mayor desarrollo económico y social al existir un presupuesto más amplio.

Las marcas no constituyen sólo un activo valioso por sí mismo; pues, como su función principal radica en la distinción de productos y servicios de otros productos y servicios en el mercado, se dota de información al mercado, permitiendo que los consumidores puedan tomar decisiones en cuanto a su consumo de una manera más eficiente.

Desde una perspectiva económica, lo anterior se traduce en una reducción en los costos de búsqueda; sobre esto, se ha externado que “el valor de una marca es el ahorro en los costos de búsqueda que se genera gracias a la información o reputación que la misma puede dirigir o incorporar respecto al producto” (Landes. Posner, 1987).

A su vez, se manifiesta que la esencia de una economía de consumo moderna y eficiente es el ahorro en el tiempo. La marca permite esto, al fungir como el vehículo que transmite la información sobre el producto o servicio, reduciendo el tiempo de compra; este tiempo de compra, sin la presencia de las marcas, sería mayor, debido a la indecisión del consumidor y la necesidad de preguntar a otras personas, como, por ejemplo, al vendedor o la obligación de informarse sobre las características del producto.

Al respecto el profesor estadounidense, William O. Hennessey, especialista en la materia explicó que:

La eficiencia en la toma de decisiones en el mercado se traduce en el ahorro para la sociedad de millones de horas de actividad productiva de

consumo cada día, por la disponibilidad de mercados de información fiable en la forma de marcas.

Si existen más vehículos que logren transmitir la información de los productos (signos distintivos), el consumidor podrá distinguir y reconocer de una forma más rápida y efectiva cuál es el producto o servicio que desea seleccionar. Por lo tanto, las marcas no sólo brindan beneficios a las empresas, sino también a los consumidores.

De esta forma, la inclusión de más tipos de marcas en el sistema marcario costarricense resultaría útil y potenciaría una mayor eficiencia, en los términos descritos supra.

Se debe tener en cuenta que las marcas tradicionales ya se encuentran un tanto saturadas y obsoletas; por esta razón, se ha dado una tendencia a la búsqueda de nuevas formas (marcas no tradicionales), mediante las cuales se permitan potenciar las funciones que cumplen las marcas en el Mercado.

La protección de marcas no tradicionales debe verse como un instrumento esencial para garantizar la apertura de mercados, aumentando la productividad e incentivando la sana competencia.

Una efectiva competencia da como resultado una mayor calidad en los bienes y servicios dentro del mercado. Esto se debe a que, gracias a la capacidad de las marcas de distinguir entre los diversos productos y servicios, es viable que los consumidores diferencien los productos y servicios con mayor calidad; así, los productos con mejor calidad van a ser los que tengan mejores ventas, motivando a las empresas productoras a invertir en la calidad de sus productos para que el nivel de sus ventas incremente y, consecuentemente, también aumenten sus ganancias.

Estas ganancias incrementarán porque los consumidores satisfechos estarán dispuestos a pagar más por un producto de calidad.

De igual forma, si el productor o comerciante dueño de la marca cuenta con un incentivo para mantener la calidad de los productos marcados, ello responde al hecho de que sobre él recaerán los beneficios de una mejor calidad y las pérdidas derivadas de su deterioro y no, más bien, a una decisión judicial que lo obligue a actuar en tal sentido. (Rodríguez, 2008, p.87).

En esta línea, las marcas juegan un papel preponderante para los consumidores, pues les brindan a estos la información adecuada del producto o servicio. De esta forma, se evita que los clientes incurran en errores que los lleve a seleccionar un producto de una calidad inferior o diferente a la que se deseaba.

Sobre la importancia de las marcas en la competencia, el autor peruano Gustavo Rodríguez García (2008) asegura que:

En un país en el que se protegen adecuadamente las marcas, se logra alentar tanto la competencia por precios como la competencia por marcas. “La competencia por precios significa que el productor de productos de alta calidad reducirá sus precios para ganar participación en el mercado, mientras que la competencia por marcas funciona de tal forma que en lugar de reducir los precios para igualarse a los precios del competidor, los productores usualmente añadirán nuevas características, mejoraran la efectividad del producto o su atractivo [...]” (p.89) (Subrayado no es del original).

Todas estas ganancias en favor de las empresas, así como para los consumidores e, incluso, a nivel general, para el desarrollo de la nación, se pierden al darse infracciones a estos derechos marcarios. Lo anterior sucede cuando un productor copia la marca de otra empresa para vender sus propios

productos, pues, con esta medida, se engaña al consumidor y se le presenta información errónea.

Por consiguiente, las marcas no tradicionales al ser marcas sofisticadas representan una ventaja respecto de las marcas tradicionales, dado que, por su propia naturaleza, existe mayor dificultad en que otros las copien para sacar provecho.

Esta mayor dificultad existe por cuanto estos tipos de marcas requieren de mayor inversión, así como capacidad técnica para su elaboración. Por ejemplo, en la caso de las marcas olfativas, se requiere de un conocimiento especializado y científico que logre desarrollar el olor en específico.

En otro orden de ideas, debe indicarse que las marcas constituyen un componente básico y fundamental del sistema de propiedad intelectual, ya que tienen una fuerte influencia en la inversión extranjera. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que las empresas buscan aquellos países que tengan la mejor protección para sus activos, sean estos tangibles o intangibles.

Como la protección de derechos intelectuales se ha reconocido en la mayoría de los países de forma progresiva, es importante aspirar a convertirse en una nación que sobresalga en este aspecto, mediante apuestas por aquellas estrategias de protección novedosas, como, por ejemplo, el reconocimiento de las marcas no tradicionales.

La protección de las marcas es indispensable para entrar en la competitiva dinámica de mercado global, la cual actualmente se sustenta en estrategias de mercadeo.

En un mundo globalizado, donde la competencia global es impetuosa, las estrategias de “marketing” son sumamente importantes. En este punto, las marcas olfativas, táctiles y gustativas juegan un papel preponderante, pues logran refrescar el mercado con nuevos conceptos.

Estas marcas no tradicionales forman parte del concepto de “marketing sensorial”, el cual incorpora la teoría de los sentidos y ha permitido la diversificación de las técnicas de marketing.

La situación descrita es de particular importancia en aquellos casos en los cuales los productos y su calidad son sumamente parecidos, pues el punto de referencia para atraer a nuevos consumidores será, sin lugar a dudas, la marca, razón por la cual esta debe de llamar poderosamente su atención.

Por las razones esbozadas, es viable concluir que las marcas son un bien necesario y útil para el desarrollo y crecimiento de un país; mas, esta aseveración se encuentra sujeta a la efectiva protección de los derechos marcarios, otorgada por el sistema legal de cada país.

“El sistema legal debe de ser predecible, confiable, y no establecer regulaciones innecesarias e imprecisas que desalienten el desarrollo del país” (Rodríguez, 2008, p.86).

Por ende, es útil e importante que Costa Rica incorpore a su sistema legal marcario la protección de otro tipo de marcas, como las gustativas, olfativas y táctiles, ya que pueden potenciar el crecimiento del país.

CONCLUSIONES

1. El desarrollo a nivel mundial del tema de las marcas no tradicionales, y, de forma más específica, las marcas no tradicionales no visibles es sumamente incipiente, tanto a nivel doctrinario, como legislativo y jurisprudencial.
2. Existen disparidades sobre el tratamiento y la regulación de este tipo de marcas en los países estudiados.
3. En el caso de los países estudiados, debe puntualizarse que, si bien no todos han incorporado a su sistema marcario las marcas no tradicionales, no visibles bajo estudio, sí existe un consenso sobre el hecho de que estas pueden funcionar como marcas, ya que tienen la posibilidad cumplir con la función principal de estos signos; es decir, distinguir productos y servicios de otros en el mercado.
4. Todos los países estudiados han encontrado diversos obstáculos relacionados con la dificultad de inscripción y registro de las marcas no tradicionales, no visibles en cuestión.
5. Los Estados Unidos de América se vislumbra como el país con mayor flexibilidad en su normativa marcaria respecto de este tema, lo que lo convierte en el país con el mayor número de marcas no tradicionales inscritas.
6. Asimismo, los Estados Unidos es el país que ha desarrollado más la regulación marcaria en este tema específico, así como la región que ha tenido mayor desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre este tipo de marcas.

7. La mayoría de las marcas no tradicionales en cuestión están inscritas en el Registro Suplementario Estadounidense, debido a que los órganos competentes consideran que es muy difícil que posean distintividad inherente.
8. La figura de la “distintividad sobrevenida” ha sido utilizada en los Estados Unidos como una vía alterna para el registro de las marcas en el Registro Principal Norteamericano.
9. Los Estados Unidos ha otorgado un tratamiento distinto a las marcas no tradicionales; específicamente, respecto al tema de la distintividad.
10. En los Estados Unidos, casos importantes a nivel jurisprudencial han sido determinantes para el desarrollo de doctrinas. Como ejemplo de lo anterior, puede mencionarse la doctrina de la funcionalidad, la cual permite regular, de una manera más adecuada, las marcas no tradicionales. La doctrina de la funcionalidad permite un mejor acercamiento, medida que busca impedir ventajas mercantiles a favor de solicitantes que hagan un uso inadecuado de las mismas, así como evitar la confusión en los consumidores.
11. La forma de representación utilizada para estas marcas en los Estados Unidos es imprecisa, lo cual genera una incorrecta protección a las marcas no tradicionales inscritas.
12. La legislación relacionada con el tratamiento de este tipo de marcas de la Comunidad Europea, se perfila más rígida y cerrada con respecto a la legislación norteamericana.
13. El principal obstáculo para el registro de las marcas no tradicionales no visibles en Europa, es el tema de la representación gráfica.
14. En Europa, existen pocos registros inscritos, por las razones antes mencionadas.

15. En Europa, como casos importantes a nivel jurisprudencial, puede citarse el caso Shield Mark y Sieckmann, el cual ha establecido las pautas y los criterios a seguir para el registro de este tipo de marcas.
16. Sobre la representación gráfica de este tipo de marcas, existen incongruencias entre sentencias del mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, admitiendo métodos para algunas marcas y negando otros de la misma naturaleza para otras. Lo anterior evidencia la falta de un criterio uniforme sobre el tratamiento de este tema.
17. Asimismo, existen choques y diferencia de criterios entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y los Tribunales de Apelación de la OAMI respecto a la aceptación de métodos de representación gráfica para este tipo de marcas.
18. En Europa, se ha interpretado de una manera muy restrictiva el requisito de representación gráfica, pues se han negado métodos de representación gráfica que sí cumplen con el objetivo de este requisito, el cual consiste en delimitar y establecer de manera objetiva la marca que se pretende registrar.
19. Por el momento, no se vislumbra un futuro prometedor para la aceptación de este tipo de marcas en la Comunidad Europea, a pesar que la jurisprudencia comunitaria ha aceptado que sí son signos aptos para funcionar como marcas en el mercado. La imposibilidad de su registro está ligado principalmente al tema de que aún no se ha llegado a un consenso sobre cuál es la manera más apta para la efectiva representación de las mismas.
20. Existen países dentro del continente Europeo, como es el caso de Benelux, que se han alejado de la línea de pensamiento de la Comunidad Europea en cuanto a la interpretación estricta del requisito

de representación gráfica. Estos países han alcanzado un consenso respecto al método adecuado para cumplir con este requisito.

21. En Latinoamérica, han sido pocos los casos que se han dado sobre a este tipo de marcas no tradicionales; sin embargo, la tendencia mayoritaria se ha inclinado a aceptarlas como marcas.
22. Casos como el de Ecuador evidencian que el requisito representación gráfica no conlleva mayor problema para el registro de este tipo de marcas.
23. La Comunidad Andina ha desarrollado un abordaje positivo en cuanto a la interpretación del requisito de representación gráfica, asumiendo que este se refiere a la necesidad de que las marcas se encuentren plasmadas en un medio o soporte objetivo.
24. La doctrina de la funcionalidad constituye una herramienta, mediante la cual se evitan concesiones sobre un derecho, las cuales puedan implicar una competencia desleal en el mercado.
25. La mayoría de países que han admitido y acogido este tipo de marcas en su legislación deben este hecho a una interpretación amplia de su normativa marcaria; pues no existe mención expresa de este tipo de marcas, con excepción de pocos países como Ecuador, que han reformado su legislación.
26. Dentro de las marcas no tradicionales no visibles, las marcas sonoras, (seguidas por las olfativas), son las más populares y su desarrollo ha sido mayor debido a su viabilidad práctica. Por otro lado, la dificultad práctica que suponen las marcas táctiles y, mayoritariamente, las gustativas se puede evidenciar en el hecho que, en la actualidad, existen muy pocos registros de este tipo en el mundo.

27. La Constitución Política de Costa Rica reconoce la protección de estos derechos de propiedad intelectual, lo cual evidencia la viabilidad para que las marcas no tradicionales no visibles en cuestión sean incorporadas en la legislación marcaria costarricense.
28. El Estado tiene el deber de asegurar la protección de estas marcas y velar por el mantenimiento del derecho en cuestión.
29. La reforma de la Ley de Marcas en Costa Rica, así como los Tratados Internacionales en la materia ratificados por nuestro país, evidencian la anuencia a incluir, dentro del sistema jurídico costarricense, las marcas no tradicionales, así como considerarlas como signos aptos de cumplir la función de marca.
30. De acuerdo con la normativa vigente que regula la materia en Costa Rica, sí es viable el registro de las marcas olfativas, gustativas y táctiles mediante una interpretación amplia del artículo 3 de la Ley de Marcas, pues sí constituyen signos capaces de distinguir los productos y servicios de otros en el mercado.
31. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece dentro del concepto de marca que “una marca constituye cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir bienes y servicios en el mercado”.
32. La lista que contiene el artículo 3 de la Ley 7978 no es una lista taxativa, sino tan sólo ejemplificativa, por lo cual mediante una interpretación amplia de ese artículo se puede considerar a este tipo de signos como marcas.
33. De acuerdo con la Ley 7978, los olores, sabores y texturas son signos capaces de ser considerados como marcas, siempre y cuando sean distintivos.

34. Cada una de las nuevas marcas no tradicionales no visibles cuenta con características particulares, las cuales, en términos sensoriales, son más poderosas que la memoria visual. Lo anterior facilita su reconocimiento como marcas, siempre que se cumpla con la función distintiva.
35. La distintividad de un signo olfativo, táctil y gustativo no se puede determinar en forma abstracta, sino que debe analizarse cada caso en concreto. Por lo tanto, es necesario considerar que, dentro del Derecho Marcario, la distintividad representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.
36. La distintividad en las marcas en cuestión debe ser analizada de la misma forma que las marcas no tradicionales, sin hacer distinción alguna por su naturaleza.
37. En el caso de las marcas sonoras en Costa Rica, la experiencia reciente evidencia el respaldo normativo que existe para incorporar las demás marcas no tradicionales no visibles en el sistema marcario costarricense.
38. La inscripción de ocho marcas sonoras en el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica evidencia la aceptación y el interés sobre la protección de este tipo de bienes inmateriales, dado el potencial que las mismas representan como herramientas novedosas de propiedad intelectual.
39. El registro de las marcas sonoras en Costa Rica no presentó mayores obstáculos, ya que el Registro de Propiedad Industrial fue capaz de registrar con éxito estas marcas, apegándose a la normativa marcaria vigente.

40. No obstante, en Costa Rica sí se evidencia que existe un vacío legal normativo respecto al tratamiento de las marcas no tradicionales y, más aún, respecto a las marcas en cuestión.
41. En el Estado costarricense, las mayores contradicciones que se han generado respecto al tratamiento de este tipo de marcas versan sobre la reproducción que debe aportarse y al edicto para fines de publicidad registral.
42. El requisito de la reproducción de las marcas establecido en el artículo 9 de la Ley 7978 debe ser interpretado de manera que este se refiera a la necesidad de que las marcas sean plasmadas en un medio/soporte objetivo.
43. Es posible cumplir con el requisito de la publicación establecido en el artículo 15 de la Ley 7978 para este tipo de marcas, ya que existen métodos para representar de manera objetiva estos signos marcarios.
44. No se les debe dar un tratamiento distinto a este tipo de marcas, en relación con las marcas tradicionales.
45. El efecto jurídico inmediato de la inscripción de estos tipos de marcas confiere un derecho de uso exclusivo a favor de su titular.
46. El análisis de fondo no se dificulta más en el caso de las marcas en cuestión, debido a que una representación objetiva basta para proporcionar los datos necesarios para realizar este análisis de una manera adecuada.
47. Existe una relación directa entre la protección de los bienes intelectuales y el desarrollo de un país. Por tanto, se debe abogar por una protección amplia y efectiva que incluya todos los signos capaces de distinguir ciertos bienes y servicios de otros en el mercado.

48. Existe un gran interés por parte de las empresas nacionales de desarrollar y registrar este tipo de marcas para promocionar sus productos, lo cual demuestra que el sector empresarial costarricense tiene la capacidad para desarrollar en el mercado este tipo de marcas.
49. El crecimiento agilizado de la dinámica de mercados en el mundo ha impulsado la creación de nuevas y atractivas técnicas de mercadeo para atraer a los consumidores, entre las que se encuentran las marcas no tradicionales no visibles.
50. La efectiva protección de estas marcas potenciará la inversión extranjera en nuestro país, ya que, actualmente, las empresas muestran interés en registrar y proteger estas herramientas novedosas de propiedad intelectual.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario reformar el artículo 3 de la Ley 7978 para que incluya las marcas no tradicionales; específicamente, las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles. Se propone que se modifique de la siguiente manera:

Artículo 3.-Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente, las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos, los olores, los sabores y las texturas. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

2. Es necesario reformar el artículo 9 de la Ley 7978 para que en el inciso f se considere que el requisito de la reproducción de la marca que debe ser adjuntada en la solicitud sea extensivo para todo tipo de marcas sin distinción. . Se propone que este numeral sea modificado de la siguiente manera:

Artículo 9°- **Solicitud de registro.** La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

- a) Nombre y dirección del solicitante.
- b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.

- c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
- d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.
- e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley.
- g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
- h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.
- j) El comprobante de la tasa establecida.

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan facultades autorizadas originalmente.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.
3. Para efectos de satisfacer el requisito de reproducción establecido en el artículo 9 de la Ley 7978, se recomienda utilizar los siguientes métodos de reproducción:

Marcas Olfativas: la reproducción debe consistir en un dato objetivo mediante una cromatografía.

Marcas Táctiles: la reproducción debe consistir en un dato objetivo mediante una impresión en relieve de la textura.

Marcas Gustativas: la reproducción debe consistir en un dato objetivo mediante una cromatografía.

Las reproducciones para todas las marcas anteriores deben venir acompañadas de una muestra o espécimen de la marca solicitada.

4. Recomendamos que el Registro de Propiedad Industrial establezca convenios con instituciones especializadas en las diferentes ramas de las marcas no tradicionales (sonidos, olores, sabores y texturas), con el fin de que coadyuven a los examinadores en el proceso de registro de una de estas marcas.
5. Para satisfacer el requisito de publicación establecido en el artículo 15 de la Ley 7978, se recomienda incluir la representación de la marca, tal y como se presentó en la solicitud, de manera que se informe, de forma objetiva, a los terceros el derecho que se está otorgando
6. Es necesario que el Registro de Propiedad Industrial emita lineamientos que regulen el proceso de registro de las marcas no tradicionales en general. Estos lineamientos deben establecer de forma clara aspectos

como: las solicitudes de registro, forma de reproducción, publicación, entre otros.

7. Es de vital importancia que el personal administrativo del Registro de la Propiedad Industrial se encuentre capacitado en este tema de marcas no tradicionales, de manera que pueda enfrentar los nuevos retos que implican este tipo de marcas, desde su solicitud hasta su eventual inscripción para una efectiva protección.
8. Es necesario adecuar la base de datos de marcas del Registro de la Propiedad Industrial (criterios de búsqueda) existentes para incluir las marcas no tradicionales, para que las personas interesadas puedan acceder con facilidad y obtener la información de estos registros de la manera más completa posible.
9. Por la naturaleza y las peculiaridades de las marcas olfativas, gustativas y táctiles, es necesario fortalecer la doctrina y el principio de la no funcionalidad para evitar que se otorguen concesiones de derecho de uso exclusivo a elementos que puedan generar una competencia desleal.

Este fortalecimiento se debe dar, tanto a nivel del Registro de Propiedad Industrial, como en los órganos judiciales competentes en la materia.
10. Es importante que se tome en cuenta la funcionalidad en todas sus acepciones; es decir, la funcionalidad utilitaria. Conforme a lo anterior, debe prohibirse el registro de signos que tengan una función utilitaria y la funcionalidad estética.
11. Para determinar la funcionalidad utilitaria se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Si el elemento es una característica propia del producto o es habitual para la clase de producto en que se pretende distinguir.
- b) Si el elemento cumple una función técnica, ya sea porque es esencial para el uso o el propósito del producto, o bien, porque afecta el costo o calidad del producto.

12. Para determinar la funcionalidad estética, debe tomarse en cuenta si el elemento es un ornamento que brinda una ventaja o si, más bien, constituye un valor sustancial al producto.

13. Para el fortalecimiento de la funcionalidad, es importante que se reforme el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de manera que este sea más inclusivo y no limite la prohibición de signos funcionales a la forma de un producto, propia de las marcas tridimensionales.

Se debe de crear un norma más general que regule los dos tipos de funcionalidad aplicados a todos los tipos de marca.

Se propone que se reforme el artículo 7 para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- a) Aquel que se encuentre compuesto por un elemento que sea una característica propia o habitual de la naturaleza de producto o servicio que se pretende proteger.
- b) Los signos que se componen de un elemento que cumple una función técnica dentro del producto o servicio que se pretende proteger.
- c) Los signos compuestos por un elemento ornamental que brinda una ventaja o valor sustancial al producto o servicio que se pretende proteger.

- d) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.
- e) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- f) Un simple color considerado aisladamente.
- g) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.
- h) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
- i) Sea contrario a la moral o el orden público.
- j) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.
- k) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.
- l) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.
- m) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.
- n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de

- cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.
- o) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.
 - p) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.
 - q) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.
 - r) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.
 - s) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y, en ella, se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio.

14. Por otro lado, es necesario desarrollar y regular la figura de la distintividad sobrevenida en Costa Rica, de manera que sea una vía eficaz para registrar marcas que no posean distintividad inherente, tanto no tradicionales como tradicionales.

Para estos efectos, se recomienda que la figura sea introducida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Baylos, H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid, MAD: Editorial Civitas S.A.

Bertone, L.E. y Cabanellas, G. (1989). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, BA: Editorial Heliasta.

Bertone, L.E. y Cabanellas, G. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, BA: Editorial Heliasta.

Breuer, P. (1946). *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Buenos Aires, BA: Editorial Robis.

Castan, J. (1982). *Derecho Civil Español, Común y Foral*. Madrid, MAD: Editorial Reus S.A.

Castro, M. (1999). *Derechos de Autor y Conexos en Costa Rica*. San José, SJO: Editorial Alma Mater.

Fernández, C. (2001). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Madrid, MAD: Maricla Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

González, G. (2002). *Semiótica Jurídica*. San José, SJO: Editorial Investigaciones Jurídicas.

Jalife D., M. (1998). *Aspectos legales de las marcas en México*. México Distrito Federal, DF: Editorial Sista.

Merger, R.P. (2011). *Justifying Intellectual Property*. London, LOND: Harvard University Press.

Nava, J. (1985). *Tratado de Derecho Marcario*. México, MEX: Editorial Porrúa S.A.

Otamendi, J. (2006). *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, BA: LexisNexis Abeledo-Perrot.

Retana, R.J. (2007). *Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá*. San Jose, SJO: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

Roncero, A. (1999). *El Contrato de Licencia de Marca*. Madrid, MAD: Editorial Civitas S.A.

Rojina, R. (2008). *Compendio de Derecho Civil II. Bienes, Derechos Reales y Sucesiones*. México, DF: Editorial Porrúa.

Ruipérez de Azcarate, C. (2008). *El Carácter Distintivo de las Marcas*. Madrid, MAD: Editorial Reus S.A.

Artículos

Badger, C., & Middlesmiss, S. (2004). Nipping Taste Marks in the Bud. *European Intellectual Property Review*. 26(3),152- 154.

Godoy, J.M. (2006). Las Marcas Auditivas y Olfativas, una Aproximación a Partir de la Regulación Marcaria de la Comunidad Andina. *Revista de Derecho y Tecnologías de la Información UNED*, 4 (2006).

Documentos electrónicos

Beebe, B. (2004). The Semiotic Analysis of Trademark Law. Recuperado de <http://bartonbeebe.com/documents/Beebe%20%20Semiotic%20Analysis.pdf>

Borgarello, M. (2010). The Criteria for Registration of Scent Trademarks Under the Argentine Law on Trademarks and Designations No. 22.362. Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium for Teacher of Intellectual Property Law. Recuperado de http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wipo_wto_colloquium_aug11_e.pdf

Camacho, R.A. (2003). El alcance de la Protección de las Marcas Notorias en la Comunidad Andina y en las Comunidades Europeas. Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. (Base de Datos). Recuperado de http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002062_articulo_ricardo_camacho.pdf

Centro de Recursos sobre Percepción y Ciencias Sensoriales. (2003). *Semantica Sensorial y Comunicación*. PERCEPNET (Base de Datos). Recuperado de http://www.percepnet.com/ed12_03.htm

Cornejo, C.A. (s.f.). La Marca Tridimensional. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3257851.pdf>.

Compton, A.E. (2010). Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 8(3), 340-359. Recuperado de <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2F>

Franco, E.E. (2007). La Necesidad de una Adecuada y Técnica Regulación Jurídica de las Marcas Olfativas, Acorde al Creciente Comercio Internacional. Disponible en Biblioteca en línea de la Universidad de San Carlos de Guatemala (04 T (6668))

García, L.A. (2006). La Marca Colectiva, la Marca de Certificación o Garantía: Características, Principales Requisitos de Constitución, Titularidad y Uso. Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como Herramienta de Competitividad. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_sdo_06/ompi_pi_sdo_06_1.doc.

Hennessey, W.O. (s.f). The Role of Trademarks in Economic Development. Franklin Pierce Law Center. Recuperado de http://ipmall.info/hosted_resources/Hennessey_Content/RoleofTrademarksinEconomicDevelopmentandCompetitiveness.pdf

Hernández, M. A. (2008). Los Nuevos Productos y las Marcas Olfativas. Anuario Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá. 139-163. Recuperado de http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequence=1

Hu, A.G.Z. & Png, I.P.L. (2010) Patents Rights and Economic Growth: Cross-Country Panels of Manufacturing Industries. WIPO Database. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_5_10/wipo_ip_econ_ge_5_10_ref_huandpng.pdf

Landes, W.M. & Posner, Richard. (1987). Trademark Law: An Economic Perspective. *Journal of Law and Economics* 265. Recuperado de <https://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/87land1.html>

Larouche, J., & Sotriadis B.H. (2000). Drug's Distinctive Colour, Shape and Flavour as Trademarks. Recuperado de <http://www.robic.ca/admin/pdf/617/260-BHS.pd>

Marroquin, A. (2006). El signo según Pierce. *Semiótica de la Cultura* 1(06).5- Recuperado de http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/amarroc/document/sc/clase4.pdf

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (s.f.). Principios Básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la OMPI No. 895(S). Recuperado de http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_public_895.pdf

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. SCT/16/2. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007). Marcas No Tradicionales: Enseñanzas Destacadas SCT/18/2. Recuperado http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.doc

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007). Relación entre los Principios Existentes en Materia de Marcas y los Nuevos Tipos de Marcas. SCT/17/3. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2008). Informe de la Decimoctava Sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/18/10. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_10.pdf.

Pazmiño, A. (s.f.). Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos. Revista Jurídica de Propiedad Intelectual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 1, 133-196. Recuperado de http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118

Porras, A. Marcas Olfativas, ¿Por Que No? Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. (Base de Datos). Recuperado de http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002053_olores.pdf

Port, K.L. (2011). On Nontraditional Trademarks. Northern Kentucky Law Review, 38(1). Recuperado de <http://open.wmitchell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch&seidir=1&referer=http%3A%2F%2F>

Posner, R.A. (2005). Intellectual Property: The Law and Economics Approach. Journal of Economic Perspectives, 19(2) , 57-73. Recuperado de <http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Courses/StratTech09/Lectures/IP/Papers/posner05.pdf>

Reimer, E.M. (2012). A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks. Vanderbilt J. of Ent. And Tech. Law, 14(3), 693-728. Recuperado de <http://open.wmitchell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch&seidir=1&referer=http%3A%2F%2F>

Rideau, C. (2010). Position Mark. A category of signs eligible for trademark protection? Different standards of examination, different scope of protection? Base de Datos OAMI. Recuperado de

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/universities/memoire_version_oami.pdf.

Rodríguez, E. (2003). Historia de las Marcas Revista Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa, 80, 1-70. Disponible en <http://emprendedoresunam.com.mx/>

Rodríguez, G.M. (2008). Sobre el rol esencial de las marcas en el desarrollo económico. Revista de Economía y Derecho, Sociedad de Economía y Derecho UPC 5(18) 81-95. Disponible en http://works.bepress.com/gustavo_rodriguez_garcia/18

Ruiz- Jarabo, D. (2001) Conclusiones del Abogado General Señor Damaso Ruiz-Jarabo Colomer Caso C 273/00 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recuperado de <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46822&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=537023>

Salazar, L. (2010). Aproximación Teórica a la Naturaleza Jurídica de los Bienes Intelectuales y Derechos de Propiedad Intelectual. Revista de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes 13, 50-71. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189017092004>

Universidad Nacional de Costa Rica. (2012). Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.una.ac.cr/ottve/index.php/descarga-de-documentos/doc_download/18-estrategia-nacional-de-propiedad-intelectual.html

Intellectual Property (2011). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recuperado de <http://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>

Kamil I. (2003). A Power Tool for Economic Growth. Recuperado de http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf

Documentos Oficiales

Application 2541621. Community Trademark. Trademark and Designs Registration Office of the European Union (OHIM). Disponible en http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic#

Application 003132404. Community Trademark. Trademark and Designs Registration Office of the European Union (OHIM). Disponible en http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic#

Application 301607192. Community Trademark. Trademark and Designs Registration Office of the European Union (OHIM). Disponible en http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic#

Application Number 2,000,169. Intellectual Property Office of United Kingdom.

Application Number 2463044. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 76504152. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 76467774. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 76621553. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 76609609. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77317342. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77317340. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77317338. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77317336. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77317334. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 77755814. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 78402600. United States Patent and Trademark Office.
Trademark Electronic Search System (Base de Datos).
Disponibile en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 78439597. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 85007428. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 85007641. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Application Number 85426225. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Expediente 2003-007351 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

Expediente 2005-002175 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

Expediente 2005-007650 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

Expediente 2006-011457 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

Expediente 2006-011374 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

Expediente 2006-011375 Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.
Morales, A. (2006). Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de 2006.

Pacheco, A. (2006). Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de 2006.

Rodríguez, C.M. (2006). Acta de la sesión ordinaria número 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de 2006.

Registration Number 3155702. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Registration Number 3896100. United States Patent and Trademark Office. Trademark Electronic Search System (Base de Datos). Disponible en <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

Leyes

Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Constitución Política de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949.

Convenio París para la Protección para la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883

Decisión 486-Régimen Común Sobre la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina de Naciones, del 14 de setiembre de 2000.

Ley Española de Marcas N° 17/2001.

Ley de Marcas y Designaciones de Argentina. Ley N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica. Ley No. 7978, del 6 de enero de 2000, reformada mediante Ley número 8632 del 28 de marzo de 2008.

Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. Ley N° 83

Ley Sobre la Protección de Marcas y Otros Signos de Alemania (*Markengesetz*) de 1995.

Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1998 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE).

Reglamento del Consejo Europeo sobre Marca Comunitaria. (CE) N° 40-94 del 20 de diciembre del 1993.

Trade Marks Act of the United Kingdom. 1994.

Tratado sobre Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR).

United States Code Title 15 Chapter 22. Trademark Act 1946 (Lanham Act).

Sentencias.

Corte Federal de Justicia de Alemania, (2006). Decisión I ZB 73/05 del 5 de Octubre de 2006.

Federal Circuit of the United States. (1994). 35 F.2D 1527, 32 USPQ2d 1120.

Federal Court of the United States. 671 F.2d 1332.

Trademark Trial and Appeal Board. (1990). 17 USPQ2d 1238.

Trademark Trial and Appeal Board. (2006). 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163

Tribunal Federal de Patentes de Alemania. (2005). Decisión 28W (pat) 228/03.

Tribunal de Apelaciones (Sala Segunda) de La Oficina de Armonización del Mercado Interior. Sentencia numero Case R/ 156/1998.

Tribunal de Apelaciones (Sala Segunda) de La Oficina de Armonización del Mercado Interior. Sentencia número R120/2001-2 del 4 de agosto de 2013.

Tribunal de Apelaciones (Sala Tercera) de La Oficina de Armonización del Mercado Interior. Sentencia numero R 711/1993-3 del 4 de agosto de 2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Decisión Proceso 31-IP-1996 del 3 de diciembre de 1997.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, Decisión Proceso 07-IP-2010 del 24 de marzo de 2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión del Proceso 60-IP-2011 del 22 de setiembre de 2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión del Proceso 075-IP-2012 del 12 de setiembre de 2012.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión del Proceso 026-IP-2013 del 17 de abril de 2013.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea . Sentencia del Caso C-273/00 del 12 de diciembre de 2002.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia del Caso C-283/01 del 27 de noviembre de 2003.

Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Argentina. (2004). L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposición del Registro de una Marca.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica (2006). Sentencia No. 003-2006.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica (2009). Sentencia No. 1009-2009.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. (2009). Sentencia No.1160-2009.

Sala Constitucional de Costa Rica. Sentencia No. 2134-95 de las 15 horas del 2 de mayo del 2005.

United States Supreme Court. (1924) 265U.S. 526.

United States Supreme Court. (1985). 774f. 2d, 1120.

United States Supreme Court. (1995). 514 U.S. 159.

United States Second Circuit.(1942). 124 F.3d 402, 43 U.S.P.Q2d (BNA).

United States Sixth Circuit.(1912). 198 F. 369, 373.

Tesis

Aguilar A. y Fernández, L.C. (2012). La Protección de los Derechos de Autor de Obras Musicales dentro de Producciones Cinematográficas. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Costa Rica, San José.

Otros

Dante, V. (2012). Seminario de Marcas No Tradicionales del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica. San José, Costa Rica.