UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO DE DERECHO

MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN

TESIS:

CONFLICTOS PRÁCTICOS EN LA TRAMITACIÓN DE MARCAS SONORAS Y OLFATIVAS EN MÉXICO.

ALUMNO: ALEJANDRO ARÉCHIGA MORALES.

DIRECTOR DE TESIS: DR. JORGE OTAMENDI.

LUGAR Y FECHA: BUENOS AIRES, ARGENTINA. OCTUBRE 2019.

ÍNDICE

I. Marcas tradicionales y no tradicionales: origen y concepto.

a. Breve historia de las marcas en México 7
b. Origen de las marcas no tradicionales en un contexto internacional. 9
i. Tratados internacionales relacionados con marcas no tradicionales. 9
c. Aparición de las marcas no tradicionales en México 12
i. Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial 12
1. Artículos reformados; análisis y alcances 14
d. Concepto de marca 16
i. Marca tradicional 16
ii. Marca no tradicional 18
1. Sonoras y Olfativas 22
e. Funciones de la marca 24
f. Semejanzas y diferencias entre las marcas tradicionales y no tradicionales 26

II. Procedimiento de registro de marcas en México

a. Descripción general del procedimiento de registro de marcas en México. 30
i. Presentación. 30
ii. Publicación en Gaceta de la Propiedad Industrial 31
iii. Examen de forma 34
iv. Examen de fondo 35
v. Concesión o Negativa de registro 37

III. Conflictos prácticos en la tramitación, estudio y concesión de marcas sonoras y olfativas.

a. De la novedad a la incertidumbre. 39
i. Análisis de algunas solicitudes de registro de marca 40
b. Requisitos para el registro de una marca no tradicional 45
i. Distintividad 46
ii. Disponibilidad 47
iii. Perceptibilidad 48
iv. Representación 49

v. Descripción de una marca no tradicional. 53
1. ¿Cómo describir un sonido? 53
2. ¿Cómo describir un olor? 55
c. Ámbito de protección de una marca no tradicional 56
i. Anterioridad e invasión de derechos de terceros 60
d. Otros sistemas de marcas no tradicionales 62
i. Unión Europea 62
1. Caso Sieckman 66
2. Caso Shield Mark BV 69
ii. Estados Unidos 72

IV. Propuesta

a. Recomendaciones para la presentación de solicitudes de registro de marca sonoras y olfativas en México 75
i. Sonoras 75
ii. Olfativas 76
b. Lineamientos para la evaluación y concesión de los registros de marca no tradicionales 77
c. Los límites de la protección de una marca no tradicional. 80
d. Nuevos métodos para la representación/contraste de sonidos/olores 82
i. Nuevos métodos para la identificación de olores 82
ii. Algoritmos de identificación de sonidos 84
e. Comentarios finales 89

Aviso: La presente obra está protegida por derechos de autor y se encuentra reservada en favor de su autor. Queda prohibida la reproducción y/o modificación total o parcial, sin consentimiento por escrito por parte del autor. Siempre que se dé el adecuado reconocimiento a Alejandro Aréchiga Morales como fuente y titular de los derechos de autor, pueden incluirse textos de esta obra en otros documentos, sitios web, blogs, presentaciones y materiales didácticos. Las solicitudes para hacer uso o reproducción pública o comercial, traducciones y/o modificaciones de la obra, deben dirigirse al correo electrónico alex.arechiga20@gmail.com

©Todos los derechos reservados, 2019 por Alejandro Aréchiga Morales.

Resumen.

El pasado 10 de agosto del 2018 entró en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en México. Con esta reforma, se realizó una modificación importante que permite la protección y registro de marcas no tradicionales, entre estas las sonoras y olfativas. Sin embargo, a la fecha no existen directrices o parámetros claros para la presentación, estudio, valoración y concesión de estas marcas. El presente trabajo de investigación consiste en un análisis de los conflictos prácticos que se generarán en México en la tramitación de marcas sonoras y olfativas y ofrece soluciones posibles a estos conflictos.

Introducción.

En las últimas décadas hemos sido testigos de un gran número de avances científicos y tecnológicos que se presentan en todo el mundo, debido a estos cambios acelerados, el mercado se ha ampliado y diversificado. Lo anterior, ha generado que los competidores se aventuren en la creación de nuevas formas para construir vínculos entre los consumidores y sus marcas, utilizando nuevos elementos para distinguir sus productos y servicios. Una plastilina con aroma a vainilla y un sonido único al darle *play* a nuestra serie favorita dentro de una plataforma de *streaming*, son los mejores ejemplos del fenómeno antes descrito.

De esta forma, la definición tradicional de marca ha evolucionado para dar lugar a nuevas formas de identificar productos y servicios, generándose un nuevo concepto; “marcas no tradicionales”. Hasta hace algunos meses las marcas en México se entendían como las denominaciones o figuras visibles que sirven para identificar el origen y la calidad de los productos o servicios en un mercado común, frente a los de su misma especie o clase. Sin embargo, el pasado 10 de agosto del 2018, como una alternativa para resolver el desajuste entre la realidad comercial y el sistema de propiedad industrial mexicano, entró

en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que abrió la posibilidad al registro y protección de marcas no tradicionales.

Dentro de las “marcas no tradicionales” se encuentran las marcas sonoras y olfativas, sobre las cuales versa el presente trabajo de investigación. Estos tipos de marcas, generan interés debido a la complejidad de su representación, descripción, estudio y valoración. Si bien, la existencia de este tipo de marcas ha sido aceptada doctrinalmente desde hace varias décadas, para México resulta ser un tema novedoso en el cual no existen criterios de interpretación, ni directrices claras respecto de su presentación, tramitación, valoración y concesión.

A más de un año de la entrada en vigor de esta reforma, parece que no se ha discutido lo suficiente sobre los alcances de esta y el impacto que tendrá en el sistema de propiedad industrial mexicano si no se aplica de conformidad con la lógica y los principios inherentes a la propiedad industrial. Existen preguntas que no han sido resueltas, por ejemplo: ¿Cuál es la forma correcta de representar un sonido o aroma? ¿Cuál es el método más eficiente para describirlos? ¿Es posible representar de manera gráfica este tipo de signos? ¿La fórmula química o la notación musical son suficientes para determinar el ámbito de protección de estos registros de marca? ¿Cuáles son los tipos de marcas sonoras u olfativas que existen? ¿Cuáles son los requisitos para la concesión de un registro de marca no tradicional?

El presente trabajo de investigación consiste en un análisis de los conflictos prácticos que se generarán en la tramitación de marcas sonoras y olfativas en México. Con la finalidad de realizar una propuesta que resuelva los conflictos identificados y las interrogantes establecidas en el párrafo anterior. Para ello, se hará un análisis a fondo de estas nuevas figuras de propiedad industrial incorporadas a partir de la reforma.

En primer momento, se hace un análisis de los antecedentes sistema de propiedad industrial mexicano, así como del origen de las marcas no tradicionales en un contexto

internacional y nacional. Posteriormente, se establece un marco conceptual de las marcas tradicionales y no tradicionales, haciendo énfasis en sus funciones, semejanzas y diferencias. Más adelante, se hace una exposición del procedimiento de registro de marca en México, con la finalidad de identificar las etapas en las cuales se genera mayor conflicto para los solicitantes y el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Establecido lo anterior, se analizan algunas solicitudes de registro de marca concedidas y en trámite que se desprenden de la base de datos del IMPI y se ahonda sobre los principales conflictos prácticos que existen alrededor de las marcas sonoras y olfativas, relacionados con los requisitos para su concesión; distintividad, disponibilidad, perceptibilidad, representación y descripción, así como algunos conflictos relacionados con su valoración, ámbito de protección y posibilidad de coexistencia.

Más adelante, se hace un análisis de derecho comparado frente a los sistemas de propiedad industrial con mayores avances en el reconocimiento y protección de marcas sonoras y olfativas, en específico los sistemas de la Unión Europea y Estados Unidos. En este punto se hace énfasis en el tratamiento que realizan estos sistemas de las marcas de sonido y aroma, para ello se analiza la legislación correspondiente y se resaltan algunos de los casos que fueron fundamentales para el entendimiento e interpretación de estas figuras de propiedad industrial.

Finalmente, tomando en consideración los hallazgos de la investigación se formula una propuesta que pretende resolver los conflictos prácticos identificados, así como las interrogantes antes mencionadas, a través de recomendaciones para la presentación de solicitudes de registro de marcas sonoras y olfativas, lineamientos claros para su evaluación y concesión, se establecen parámetros para delimitar el ámbito de protección de una marca no tradicional y se sugiere el uso de la tecnología disponible como una alternativa para la representación y contraste de sonidos y olores.

I. Marcas tradicionales y no tradicionales; Origen y concepto

a. Breve historia de las marcas en México

Antes de adentrarse en el estudio de la propiedad industrial cualquiera pensaría que las marcas son una construcción del hombre moderno, es decir, que estas surgieron en el siglo XVIII con la revolución industrial y que desde entonces las necesidades del comercio nacional e internacional las han perfeccionado hasta convertirlas en las figuras jurídicas que conocemos en la actualidad.

En gran medida lo anterior es cierto; las marcas son un elemento del comercio que se ha ido perfeccionando por las necesidades de este, sin embargo, su origen y existencia va más allá del siglo XVIII. A nivel internacional, algunos autores señalan que las marcas existen desde la época antigua, mediante el uso de inscripciones rúnicas en algunos objetos (Costa 2004), no obstante, la gran mayoría refiere su existencia formal hasta la Edad Media y se señala a la primera revolución industrial como el detonante del derecho de marcas moderno (Perez 2011).

Los primeros matices del derecho de marcas en México aparecen a inicios del siglo XIX y se desprenden de códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao de 1814 y los Códigos de Comercio de los años 1854 y 1884. En este último ordenamiento, para el año de 1884, se establecieron algunas disposiciones relacionadas con la protección de los derechos marcarios de los titulares, en específico contra la falsificación (Perez 2011). Los esbozos fueron tan simples, que bastaron 6 artículos para dar forma al sistema que hoy conocemos como “infracción marcaria”. Es evidente que para entonces no se contemplaban tantos supuestos de invasión o uso no autorizado de un signo distintivo, pues México era un país apenas naciente y el comercio nacional apenas se estaba construyendo.

Como sucede ahora, el desarrollo del comercio nacional de aquella época generó la necesidad de un sistema de marcas más robusto, por lo que el 28 de noviembre de 1889,

se emitió la primera Ley específica sobre derecho de marcas en México, bajo el nombre; Ley de Marcas de Fábrica. Después de esta primera Ley, hubo un periodo de arduo trabajo legislativo, que hizo posible la promulgación de diversos ordenamientos jurídicos relacionados con el derecho de marcas; Ley de Marcas Industriales y Comercio en 1903, seguida de la Ley de marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y por último la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. (Medina 1992)

Durante la primera mitad del siglo XX, México se adentró en un proceso legislativo importante con relación a las actividades comerciales y la propiedad industrial, en este periodo se promulgaron al menos tres leyes específicas sobre este rubro. Este espacio de construcción del sistema de propiedad industrial de México, se dio en un contexto internacional hostil, en medio la primera y segunda guerra mundial, sucesos históricos que dieron pie a la suscripción de diversos instrumentos internacionales de gran relevancia relacionados con el comercio internacional, entre los que destaca el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas en inglés *GATT*, de 1947.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 fue la primera que estableció en un solo cuerpo normativo sanciones de carácter administrativo y penal, definiendo de manera clara el concepto de marca. Esta Ley fue reformada en 1987 debido a la incorporación de México al *GATT* en el año 1986, que hizo necesaria una ligera modificación a la definición de marca. Adicionalmente, se estableció la posibilidad de renovar un registro marcario de manera indefinida y se incorporaron por primera ocasión sanciones relacionadas con actos de competencia desleal. (Perez 2011)

Hasta este punto de la historia, el sistema de propiedad industrial de México comenzaba a tener una estructura más sólida. Sin embargo, las actividades comerciales y las necesidades de los consumidores cambian rápidamente, por lo que años más tarde se promulgó la Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial en 1991 y que fue

reformada en 1994, incluso se modificó su nombre a Ley de la Propiedad Industrial. Esta es la Ley que actualmente rige el sistema de propiedad industrial mexicano.

Otro suceso importante en la consolidación del sistema de marcas en México, fue la incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 1995, con esto aceptó también la adhesión al anexo 1C del convenio de creación de la OMC, también conocido como Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que supone uno de los avances más recientes relacionado con la protección de la propiedad intelectual y el comercio internacional.

A raíz de lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) resistió numerosas reformas, con la finalidad de armonizar el derecho marcario de México con los estándares internacionales y los compromisos adquiridos. Las reformas que ha sufrido la Ley de la Propiedad Industrial desde 1994 hasta ahora datan de los años 1997, 1999, 2004, 2005, 2006, 2010, 2016, entre otras y la más reciente del año 2018 (O. J. Perez 2011). Esta última reforma entró en vigor el pasado 10 de agosto del 2018 y ha sido una de las más sustanciales de los últimos años, debido a que se modificaron diversas figuras de propiedad industrial, entre ellas, las marcas.

Como puede verse, el derecho de marcas en México es relativamente nuevo, pues aun cuando existen antecedentes que datan de inicios del siglo XIX, no fue sino hasta mediados del siglo pasado que se iniciaron los esfuerzos legislativos por consolidar un sistema de propiedad industrial que permitiera a México hacer frente a los cambios que se generan en el comercio y, al mismo tiempo, abrir las puertas a un mundo globalizado.

b. Origen de las marcas no tradicionales en un contexto internacional

i. Tratados internacionales relacionados con marcas no tradicionales

Aun cuando existen diversos tratados internacionales relacionados temas de propiedad industrial, no todos hacen referencia a las marcas no tradicionales. Por tal motivo,

es necesario hacer un análisis de los tratados internacionales que se relacionan con las marcas no tradicionales, ya sea mediante su regulación expresa o mediante su reconocimiento implícito.

En primer lugar, vale la pena analizar el contenido del Convenio de París. De manera general, este convenio desarrolla varios apartados en donde regula diversas figuras de propiedad industrial, a pesar de, no hace mención alguna o al menos en forma específica de marcas no tradicionales, pero deja el campo abierto al asegurar en su artículo séptimo, al señalar que la naturaleza o categoría de una marca sea de fábrica o de comercio, en ningún momento podrá ser un argumento clave para rechazar o denegar la inscripción de estas. (Vallecillo 2016)

Para el año de creación de este convenio (1883) no se tenía en mente que los olores, sonidos, texturas o sabores, serían utilizados para distinguir productos o servicios, por ello no se hizo referencia a estos de manera expresa. Aun con lo anterior, este convenio sirve para entender que la concepción antigua de marcas era muy amplia y que la prohibición de las marcas no tradicionales se produjo en otro momento histórico.

Mucho más adelante en la historia aparece el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) en 1994, su objetivo fue armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles. (OMPI s.f.)

Es importante mencionar que el TLT aborda las marcas no tradicionales, pero de forma excluyente, dentro del artículo 2 apartado b), establece que dicho pacto no incluye la protección de hologramas, marcas olfativas ni sonoras, regulando exclusivamente aquellos signos percibidos mediante el sentido de la vista. Resulta interesante que el TLT excluya expresamente aquellos signos calificados como no tradicionales, su espíritu constitutivo

está proyectado a la luz de marcas percibidas mediante el sentido de la vista, dicho descarte podría estar fundamentado en los diferentes cuestionamientos que limitan su inscripción, sobre todo en cuanto a su distintividad, perceptibilidad sensorial y la forma en que éstas deberían ser representadas para lograr su exitoso registro. (Vallecillo 2016)

En el mismo año 1994, surge en Marrakech el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) como resultado de las rondas sostenidas en Uruguay de 1986 a 1994, para la creación de la Organización Mundial del Comercio, dicho tratado entró en vigor el 1 de enero de 1995 y es considerado como el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual.

Del contenido de este tratado, resalta el artículo 15 que señala la posibilidad de constituir una marca de fábrica o de comercio con cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Adicionalmente, hace referencia a algunos tipos de marcas, pero no menciona expresamente las marcas no tradicionales. Por el contrario, abre la posibilidad de que los países miembros exijan como condición para el registro de las marcas que los signos sean visualmente perceptibles.

Así, aunque el ADPIC no reconoce o prohíbe de manera expresa la existencia de marcas no tradicionales, abre la posibilidad de que los países decidan no proteger este tipo de signos, situación que ha dado lugar al debate internacional que se estudia en el presente documento. Algunos países optaron por permitir este tipo de registros, empero, se enfrentaron con problemas prácticos como la descripción y representación gráfica de los signos, mientras que otros países simplemente decidieron no permitir la protección de estos signos por no ser visualmente perceptibles, este fue el caso de México desde su adhesión a la OMC y el ADPIC en 1995 y hasta la reforma del pasado 2018.

Por último, aparece el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del año 2006. El objetivo de este tratado fue crear un marco internacional moderno y dinámico para

la armonización de los trámites administrativos del registro de marcas utilizando como base el TLT de 1994. En comparación este último, el Tratado de Singapur se aplica a todos los tipos de marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de los países contratantes. Cabe destacar que es el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica. (OMPI s.f.)

Bajo esta tesitura, se concluye que en el contexto internacional las marcas no tradicionales han tenido avances y retrocesos, mientras que el Convenio de París habilitaba prácticamente todos los tipos de marcas, el TLT se refirió de manera excluyente a las marcas no tradicionales y el ADPIC abrió la puerta para que los países negaran la protección de marcas no tradicionales, como las sonoras, olfativas, gustativas y las táctiles, bajo el argumento de que no son perceptibles visualmente.

En su momento, la creación del tratado de Singapur sobre el derecho de marcas fue una esperanza para la consolidación del registro de marcas no tradicionales, sin embargo, actualmente solo 49 países forman parte de este. Aunque varios países lo suscribieron en el año de 2006, no todos lo ratificaron, por lo que nunca entró en vigor en sus respectivas jurisdicciones, tal es el caso de México que firmó el 28 de marzo de 2006 pero nunca ratificó o adhirió formalmente, por lo que sus efectos no entraron en vigor.

ii. Aparición de las marcas no tradicionales en México

1. Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

En los últimos años, la protección de los derechos de propiedad industrial ha adquirido relevancia en México. Esto puede corroborarse con el incremento de solicitudes de registro de marca que se presentan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI) cada año. De acuerdo con las cifras de la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para el año 2012 se presentaron 82,170 solicitudes de registro de marca, mientras que el pasado 2017 se presentaron 117,027.

Estas cifras sirven para demostrar el creciente interés de proteger activos intangibles, así como la existencia de más competidores en el comercio mexicano. Esta relativa saturación en la titularidad de registros de marca y la creciente competencia en los mercados nacionales e internacionales, han obligado a los competidores a desarrollar formas innovadoras de distinguirse en el mercado.

En virtud de lo anterior, desde hace varios años los competidores iniciaron una carrera creativa con la finalidad de captar la atención del público consumidor de diferentes maneras, incorporando nuevos elementos para distinguir sus productos o servicios de otros en el mercado, como sonidos, aromas, colores y texturas. Por otro lado, los cambios súbitos de la tecnología, las estrategias de venta, el marketing y la publicidad, han hecho que los consumidores tomen en cuenta más factores al momento de elegir un producto o un servicio.

En este contexto, la aparición de las marcas no tradicionales en México se da en dos momentos diferentes; el primero, debido a la necesidad de los competidores de distinguirse de formas más creativas en el mercado, es decir, una aparición de hecho pues, aunque la Ley de la Propiedad Industrial no contemplaba la protección de marcas no tradicionales, los competidores ya hacían uso de estas. Como ejemplo de lo anterior, están los famosos tenis para niños con olor a chicle de la marca *Bubble Gummers,* comercializados en México desde hace más de 15 años.

El segundo momento, es más formal y comienza con la presentación de la iniciativa de reforma y adición a la Ley de la Propiedad Industrial el pasado 20 de diciembre del 2017 y culmina con su entrada en vigor el 10 de agosto del 2018. Antes de la reforma, la

protección de signos distintivos (marcas), estaba limitada a signos visibles, es decir, aquellos que se manifiestan por medio de palabras o imágenes.

Con la reforma se realizó una modificación sustancial a la definición de marcas, generando una interpretación más amplia del término permitiendo el registro de marcas perceptibles a través de cualquier sentido; olfato, oído, gusto y tacto. El principal motivo de la reforma fue armonizar la realidad y necesidades comerciales, con el derecho de marcas, pues con el paso de los años las marcas no tradicionales quedaron rezagadas debido a la falta de regulación que existía en México.

b. Artículos reformados; análisis y alcances

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) dio lugar a la adición y modificación de diversos artículos. Entre los temas de mayor importancia resaltan la modificación al concepto de marca, la inclusión de nuevas figuras de protección, como las marcas de certificación, sonido, olor, imagen comercial y signos holográficos, el sistema de oposición con carácter adversarial y la declaración real de uso de marcas.

En el marco del presente estudio, resultan relevantes las reformas realizadas al concepto de marca y la inclusión de nuevas figuras de protección conocidas comúnmente como “marcas no tradicionales”, que se desprenden de los artículos 88 y 89 de la LPI. Con la finalidad de hacer evidentes las modificaciones y analizar sus alcances, a continuación, se exponen el siguiente recuadro:

Artículo anterior	Artículo reformado	Alcances
Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo **visible** que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.	**Artículo 88.-** Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.	Elimina el término “signo visible” y lo sustituye por uno más amplio; “signo perceptible por los sentidos”. Abre lugar al registro y protección de marcas no tradicionales.

Artículo anterior	Artículo reformado	Alcances
Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos: I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.	**Artículo 89.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos: I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; V.- Los sonidos; VI.- Los olores; VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo	Adiciona y permite la protección de signos holográficos, sonoros, olfativos y de imagen comercial. (*trade dress).*

Del recuadro, puede apreciarse que hubo una modificación importante al contenido del artículo 88 que da lugar a una definición mucho más amplia de la marca, pues elimina el término “signo visible” y los sustituye por “signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección”. Es claro que la antigua definición de marca establecida por la LPI era restrictiva, pues condicionaba el otorgamiento de un registro de marca a su perceptibilidad visual, dejando fuera de la jugada a cualquier competidor que deseara distinguir sus productos o servicios mediante signos perceptibles por los demás sentidos; olfato, gusto, oído y tacto.

Por el contrario, la nueva definición de marca establecida en la Ley permite proteger signos distintivos perceptibles a partir de cualquier sentido. Adicionalmente, el artículo 89 enlista los tipos de marca reconocidos a partir de la reforma, entre estos, las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; los sonidos; los olores y las marcas conocidas como *trade dress* o imagen comercial.

Un punto de interés, es que en el artículo 88 se establece una definición amplia de marca que da lugar a todos los tipos de marcas (tradicionales y no tradicionales), no obstante, dentro del texto jurídico no se no contempla la protección de marcas de colores aislados, gestuales, de posición, gustativas y táctiles. Esto es una contradicción conceptual y jurídica, pues el artículo 88 de la Ley habilita a los competidores a proteger cualquier tipo de signo perceptible a través de cualquier sentido y que pueda distinguir un producto o servicio de otro y, en sentido opuesto, el artículo 89 del mismo ordenamiento los deja fuera.

Esta exclusión es injustificada, pues partiendo de la definición establecida por la LPI el listado debería ser enunciativo y no limitativo, en otras palabras, debería dar lugar a cualquier tipo de signo, siempre que cumpla con los requisitos de registro. Sin embargo, ese punto daría espacio a una discusión completamente diferente a la que se plantea en el presente documento.

b. Concepto de marca.

i. Marca tradicional.

Todos los días consumimos un gran número de productos y servicios; desde la manzana que comemos de camino a la escuela, la botella de agua que tomamos durante el día, el servicio de transporte colectivo que nos lleva a casa y hasta el servicio de internet

que nos mantiene en conectados con el resto del mundo. Todos estos, son productos y servicios que elegimos motivados por el gusto, la necesidad, el precio y demás factores que normalmente no analizamos a detalle, sin embargo, hay algo más detrás de todo esto; las marcas.

Es sabido que existen diferentes acepciones que pueden otorgarse a la palabra marca, sin embargo, a efectos del presente documento se valorarán únicamente las legales. Inicialmente, siguiendo la doctrina del jurista Eugéne Pouillet, puede decirse que la marca es el signo distintivo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. (Pouillet 1912). De manera muy simple, esta definición ofrece un primer acercamiento a la definición de marca y demuestra que definirla implica hacer alusión a las funciones de esta.

Por su parte, el autor José Manuel Magaña Rufino agrega que la marca es un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios que se producen, distribuyen o prestan en la industria o comercio de los de otros competidores. (Rufino 2011). Teniendo esto en mente, se puede concluir que una marca es un signo que además de distinguir productos o servicios, permite conocer el origen comercial de estos.

Este último punto es de vital importancia, pues cuando un consumidor elige una marca, no lo hace motivado únicamente por el signo que está estampado en el producto o que identifica el servicio, sino que la elección conlleva además otros factores relacionados con la calidad, el precio, gusto, duración, etc., todos estos atribuibles al fabricante del producto o prestador del servicio.

Dentro de este marco, se hace evidente que la marca es un elemento trascendente para el funcionamiento del comercio, pues permite a los consumidores adquirir el producto o servicio de su interés. Del mismo modo, la marca genera una cadena de acciones importante; se premia el esfuerzo del titular de la marca, quien venderá más y así aumentará sus ganancias. En consecuencia, el dueño de la marca tendrá cada vez más incentivos para mantener e incluso mejorar la calidad de sus productos o servicios,

situación que beneficia en gran medida a los consumidores. En suma, se puede afirmar que la marca es el vehículo de la competencia. (Otamendi 2012).

Los aportes doctrinales resaltados hasta ahora definen la marca sin hacer alusión al carácter tradicional o no tradicional de la misma, sino que hacen una referencia genérica que parte de la función de la marca dentro del comercio. En tal virtud, es necesario establecer una definición de marca tradicional, que permita distinguirla de una marca no tradicional, para esto, es necesario acudir a la antigua definición establecida en la Ley de la Propiedad Industrial, pues la distinción conceptual entre marcas tradicionales y no tradicionales en México, se generó a partir de la última reforma.

La antigua Ley establecía la siguiente definición; "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." Con esta definición se puede construir una visión jurídica sobre las marcas, sin embargo, el término "signo visible" utilizado por la antigua LPI deja mucho que desear, pues demuestra un serio desajuste entre el texto legal y la realidad comercial del país.

Así pues, tomando en cuenta la antigua definición legal de marca, así como los aportes doctrinales antes expuestos, se concluye que las marcas tradicionales son una construcción legal muy limitada, que no contempla la protección de nuevas formas o elementos que sirven para distinguir productos o servicios. En síntesis, las marcas tradicionales son signos visibles que sirven para distinguir un producto o servicio de otro en un mercado común, así como su origen empresarial.

ii. Marca no tradicional.

En las últimas décadas hemos sido testigos de un gran número de avances científicos y tecnológicos que se presentan en todo el mundo, debido a estos cambios acelerados, el mercado se ha ampliado y diversificado. Lo anterior, ha generado que los competidores se aventuren en la creación de nuevas formas para construir vínculos entre

los consumidores y sus marcas, utilizando nuevos elementos para distinguir sus productos y servicios. Una plastilina con aroma a vainilla y un sonido único al darle *play* a nuestra serie favorita dentro de una plataforma de *streaming*, son los mejores ejemplos del fenómeno antes descrito.

En un mercado con tantos competidores, distinguirse es cada vez más difícil y, sin embargo, es probable que la mayoría de los consumidores puedan identificar a Play-Doh y Netflix con la breve descripción realizada en el párrafo anterior. Esto demuestra que, en el mercado actual, la vista no es la única forma de captar la atención del público consumidor y de paso, que existen nuevas formas de distinguir un producto o un servicio de otro. De esta manera, la definición de marca tradicional establecida en el apartado anterior cada día se aleja más de la realidad y se vuelve obsoleta.

Como se estableció en apartados previos, antes de la reforma a la LPI las marcas en México se entendían como signos visibles que distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Sin embargo, esta definición es restrictiva y no atiende a las nuevas formas de identificar productos y servicios que se están generando en el mercado. Podría decirse que las marcas no tradicionales son todas aquellas que no estaban previstas en la definición tradicional, no obstante, tal afirmación es vaga y no permite identificar de manera clara cuales son los elementos que las hacen diferentes.

En principio, las marcas no tradicionales serían todos los signos que sirven para distinguir un producto o servicio de otro y que son perceptibles por medio del olfato, el oído, el gusto y el tacto. Lo anterior, abre una gran oportunidad a la creatividad de los competidores que ofrecen productos y servicios en el mercado, pues con esta definición podrían protegerse como marcas los olores, los sonidos, los sabores y las texturas, siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes. Este fue el principal punto de discusión doctrinal que se dio hace ya varias décadas a nivel internacional, pues la evolución del comercio llevó a la construcción de estas nuevas formas de distinguirse en el

mercado, empero, no todas las legislaciones aceptaban este nuevo esquema y en la actualidad, sigue existiendo un amplio debate sobre su tramitación y registro.

Hasta ahora, no existe una definición doctrinal unificada con relación a las marcas no tradicionales, esto debido a que cada país ha establecido cuáles son los tipos de marcas que pueden protegerse en su jurisdicción, por lo que vale la pena analizar algunas definiciones más amplias respecto de este concepto. Höpperger, señala que las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación. El registro de las marcas "nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca. (Höpperger 2009)

En tal sentido, se genera una definición mucho más amplia de marca, tomando en cuenta más factores, por ejemplo, la cualidad emocional de las marcas y la importancia de la mercadotecnia y la comunicación de las empresas. Coincidimos con este autor, pues la forma en que los competidores están utilizando las marcas es cada vez más novedosa, lo que permite generar vínculos más fuertes con el público consumidor.

Por otro lado, algunos autores aportan nuevos elementos a la definición de marca no tradicional estableciendo que estas consisten en cualquier signo distintivo útil para diferenciar bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, distinguibles y perceptibles mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato, gusto, oído) y, por ende, susceptibles de representación gráfica. (Vallecillo 2016)

De esta última definición se desprende uno de los principales puntos de interés; la posibilidad de representar gráficamente las marcas no tradicionales. Más adelante se retomará este punto, debido a la polémica que se ha generado alrededor de este.

Continuando con el presente estudio, es conveniente analizar la nueva definición de marca que se estableció en la Ley de la Propiedad Industrial a partir de la reforma del 2018; Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Puede apreciarse que la definición de marca tuvo una modificación importante, reconociendo como tales a todos los signos perceptibles por cualquier sentido (vista, olfato, gusto, oído y tacto), agregando la condición de que los signos sean representables de tal forma que no haya dudas sobre el objeto de protección y, por último, se mantiene la función principal de cualquier marca; la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Esta definición supone una victoria clara para el sistema de propiedad industrial mexicano, pues busca reajustar la legislación a la realidad del mercado y los estándares internacionales, no obstante, deja una gran grieta sobre la interpretación del enunciado *"susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"* pues ahora los ciudadanos que intenten proteger una marca no tradicional y la propia autoridad marcaria de México (IMPI), deberán enforcarse en resolver las siguientes preguntas: ¿Cuál es la forma óptima de representar y/o describir un olor, un sonido, un sabor o una textura? y ¿Cuál es el carácter distintivo de estas nuevas marcas?

En conclusión, atendiendo a la definición de la Ley de la Propiedad Industrial, se puede afirmar que las marcas no tradicionales son signos que sirven para distinguir productos y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, que pueden percibirse a través de cualquier sentido y que deben ser susceptibles de representarse a efecto de delimitar de forma clara el objeto de su protección.

1. Marcas sonoras y olfativas

Dentro del marco expuesto, es claro que las marcas no tradicionales son aquellas que pueden percibirse por medio del oído, el olfato, el tacto y el gusto, sin embargo, en el derecho mexicano están limitadas, injustificadamente, a las que puedan percibirse por el olfato y el oído. Estos últimos sentidos son los que despiertan especial interés a los efectos de la presente investigación, pues existe un serio debate a nivel internacional sobre la tramitación, registro y protección de las marcas sonoras y olfativas.

Conviene entonces, explicar de manera breve qué son las marcas sonoras y olfativas, pues son estos dos tipos de marca los que han generado mayores conflictos prácticos en su presentación, tramitación, estudio y concesión a nivel internacional y que seguramente lo harán en México. Primeramente, con respecto a las marcas sonoras, es necesario establecer que los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales se crean o se toman de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Por el contrario, los sonidos no musicales, pueden crearse o simplemente ser una reproducción de sonidos que se encuentran en la naturaleza.

Como ejemplo de esto, puede mencionarse el sonido de una escala musical que puede representarse sin mayor problema en un pentagrama y, por otro lado, el sonido de una lata de refresco al ser abierta. El primero, es creado con un fin específico (marcario o no) y el segundo es más bien un sonido que existe y simplemente podría aprovecharse por algún competidor para distinguir sus productos o servicios.

En suma, se puede afirmar que las marcas sonoras son aquellas que pueden percibirse a través del oído y utilizan como signo un sonido creado o aprovechan uno existente en la naturaleza para captar la atención de los consumidores y distinguir productos o servicios en el mercado frente a otros de su misma clase o especie.

Con relación a las marcas olfativas, es necesario establecer que los olores son captados por el sentido corporal del olfato y asimilados por la inteligencia, se dice que de

los 5 sentidos el olfato es el que transmite el mayor valor sensorial, y que la memoria olfativa es la más potente. Se ha demostrado que el ser humano distingue primero los olores y después los sonidos, las texturas y los colores. (Baulieu 2001)

Un estudio realizado en 1999 por la Universidad de Rockefeller en Nueva York reveló que el ser humano recuerda el 35 % de lo que huele, comparado con el 5 % de lo que ve, el 2 % de lo que oye y el 1 % de lo que toca. Además, la memoria humana puede retener hasta 10.000 aromas distintos, mientras que solo reconoce 200 colores, según averiguaron Richard Axel y Linda Buck, ganadores del Premio Nobel de Medicina en 2004. (Wharton 2007)

En consecuencia, las marcas olfativas podrían consolidarse como un activo importante de los competidores, pues una vez que logren posicionar una marca olfativa en el mercado, tendrán gran ventaja respecto de sus competidores, ya que existe un amplio margen de diferencia entre la memoria del consumidor al tratarse de lo que huele, frente a lo que ve, escucha o siente. Un punto de interés sobre las marcas olfativas, es que actualmente no existe una clasificación internacionalmente aceptada sobre estos, como sucede en el caso de las figuras o elementos visuales, mediante la Clasificación de Viena.

En virtud de lo anterior, por medio de doctrina se han establecido algunos tipos de aromas, desde la óptica del derecho de propiedad industrial, a saber:

- **Aromas primarios** (*primary scents*): se aplican a los productos cuya función principal es, justamente, producir aromas: desodorantes corporales, desodorantes de ambiente, perfumes, colonias, perfumadores de aires, etc.

- **Aromas secundarios** (*secondary scents*): vinculados con bienes que acostumbran a incorporar una fragancia, aunque, sin embargo, no es el motivo principal por el que estos productos son adquiridos. Por ejemplo, los jabones, los productos de limpieza para la casa, o los detergentes. Su función esencial consiste en limpiar, desinfectar, desengrasar, etc. más que perfumar.

- **Aromas arbitrarios** (*unique scents*): incorporados a artículos en los que el olor ejerce una función totalmente accesoria, dado que no es una práctica habitual que tales artículos emitan un aroma: por ejemplo, una fragancia aplicada a una goma de borrar, a servilletas, a un estuche de anteojos. (Mitelman 2015)

Con esta clasificación doctrinal es más sencillo comprender los diferentes tipos de olores que existen y permite concluir cuáles pueden considerarse como distintivos, requisito fundamental lograr un registro de marca olfativa. En principio, los aromas arbitrarios son los que podrían considerarse como distintivos, en virtud de que su función es totalmente accesoria, a diferencia de los aromas primarios y secundarios, que tienen una función directamente relacionada con el producto que se adquiere.

Sobre esta base, las marcas olfativas se pueden definir como aquellas que pueden percibirse a través del sentido del olfato y utilizan como signo olores, aromas o fragancias de la naturaleza o creados a partir de elementos de esta, para captar la atención de los consumidores y distinguir productos o servicios en el mercado frente a otros de su misma clase o especie.

En conclusión, las marcas sonoras y olfativas tienen características únicas que las hacen muy atractivas no solo para el consumidor, sino para los competidores que cada día buscan más y mejores formas de distinguirse en el mercado. De ahí la importancia de resolver los conflictos prácticos que supone su presentación, tramitación y concesión, pues no basta con que la LPI reconozca estos nuevos tipos de marca, sino que además debe garantizar su funcionamiento y operación en el contexto mexicano.

c. Funciones de la marca

Continuando con el estudio de las marcas tradicionales y no tradicionales, es momento de adentrarse en sus funciones. El estudio de las funciones de las marcas no es algo novedoso, por tal motivo no se hará una exposición muy extensa o profunda sobre esto. Existen varios autores que se han manifestado al respecto y doctrinalmente se ha aceptado que las marcas cumplen las siguientes funciones; de distinción, de protección, de indicación de procedencia, de garantía de calidad y propaganda. (Muñoz y Ortiz Bahena 2011)

La función de distinción, está estrechamente ligada a la definición que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que la marca debe ser un signo capaz de distinguir un producto o servicio de otro en el mercado, como se vio en el apartado anterior, esta función está relacionada con la capacidad distintiva de una marca. Es importante precisar que la función distintiva de la marca no implica que la marca deba ser un signo novedoso.

Con relación a la función de protección, aparece un enfoque dual, pues la marca protege a su titular y al público consumidor. Al primero, le otorga un derecho de exclusividad sobre esta y le permite impedir a terceros que la usen sin su consentimiento. Al segundo, lo protege de la existencia de productos o servicios defraudadores, en otras palabras, el consumidor podrá elegir los productos que realmente desea y no alguno apócrifo.

Ahora bien, sobre la función de indicación de procedencia tradicionalmente se creía que la marca servía para conocer el origen de un producto o servicio, sin embargo, los avances doctrinales sobre esta función han demostrado lo contrario. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora 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 identificará también el origen del producto, pero esta función será secundaria. (Otamendi 2012)

La siguiente función de la marca es la de garantía. En la mayoría de los casos, cuando un consumidor elige un producto o servicio por primera vez, busca la mejor calidad al menor precio, de ahí que el consumidor se cuestione sobre la garantía de calidad del mismo. No importará pagar un poco más siempre que se esté seguro de que lo que se adquiere vale la pena.

Ahora bien, cuando se trata de adquirir de nueva cuenta un producto o servicio, el consumidor espera que este sea igual o lo más cercano posible al que adquirió anteriormente, es decir, que sea uniforme. Por su parte, el competidor garantiza mediante

su marca la uniformidad de su producto o servicio, esto sin importar que sea la mejor o peor del mercado, sino simplemente se garantiza que el producto o servicio se ofrece en las mismas condiciones que antes, de lo contrario el público consumidor seguramente optaría por otro.

Por último, está la función de propaganda o publicidad. Esta función sirve a los titulares de las marcas para crear vínculos con el público consumidor, es aquí donde el marketing y la comunicación de las empresas juegan un rol importante, pues el número de ventas que genera el titular de una marca depende en gran medida de la buena o mala imagen de esta en el mercado.

Es en esta última función donde las marcas no tradicionales toman relevancia, en específico las sonoras y olfativas, pues su creación atiende a una necesidad básica de distinción en el mercado, pero se concentra en captar la atención del público consumidor por medio de nuevos elementos como son los sonidos y los olores, así como de una estrategia sólida de publicidad.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndres

d. Semejanzas y diferencias entre las marcas tradicionales y no tradicionales

Las marcas tradicionales y no tradicionales, tienen características que las hacen muy diferentes, en principio, el sentido a través del cual se les percibe y, por otro lado, hay algunos puntos de encuentro debido a que su función es la misma; distinguir un producto o servicio de otro en el mercado.

A continuación, se hace un comparativo entre las marcas tradicionales y no tradicionales, con la finalidad de hacer evidentes las semejanzas y diferencias existentes. Es importante mencionar que, para efectos del presente análisis, se utilizarán como base solo las marcas sonoras y olfativas, así como la doctrina expuesta, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.

Semejanzas	Diferencias
• Sirven para distinguir un producto o servicio de otro. • Sirven como garantía de calidad/uniformidad del producto o servicio que identifican. • Sirven para determinar el origen comercial de un producto. • Sirven para crear un vínculo entre el fabricante/prestador y el producto/servicio. • Conceden al titular un derecho exclusivo de explotación y exclusión de terceros. • Tienen una limitación temporal y territorial. • Deben ser utilizadas y renovadas para mantener su vigencia. • Permiten al consumidor adquirir los productos y/o servicios que realmente desea.	• Se perciben a través de sentidos distintos. • Las marcas tradicionales no requieren descripción, mientras que las no tradicionales sí. • Las marcas tradicionales siempre pueden representarse gráfica-visualmente, las no tradicionales no siempre. • El ámbito de protección de las marcas tradicionales es claro, en las no tradicionales no siempre. • La fijación o asociación de las marcas tradicionales al producto o servicio es definitiva, en las no tradicionales no. • Las marcas no tradicionales utilizan como signo aromas, sonidos, texturas y/o sabores, las tradicionales no. • Actualmente existen clasificaciones internacionalmente aceptadas con relación a los elementos que componen las marcas tradicionales, esto no sucede con los signos no tradicionales. (aromas, ruidos, etc.)

Universidad de
SanAndrés

Del recuadro expuesto, se advierte que las marcas tradicionales y no tradicionales comparten varias características relacionadas con su función, por lo que no es necesario realizar mayores precisiones sobre estas. Adicionalmente, conceden a su titular un derecho exclusivo de uso y exclusión de tercero y tienen las mismas obligaciones de uso y requisitos para mantener su vigencia.

Por el contrario, en el apartado de diferencias se muestran varios rubros importantes y que ameritan una breve explicación. Inicialmente, existe una diferencia entre las marcas tradicionales y no tradicionales debido al sentido por el cual se perciben, características sobre las cuales ya se han hecho precisiones en párrafos previos. Del mismo modo, las marcas no tradicionales requieren una descripción precisa, mientras que las marcas tradicionales no. En México, al presentar una solicitud de registro de marca tradicional el

solicitante no está obligado a describir el signo, basta con que lo adjunte a su solicitud y con esa sola fijación, bastará para conocer el objeto de protección. En oposición a esto, las marcas no tradicionales forzosamente deben describirse pues sin esto el ámbito de protección no sería claro.

Otro punto de diferencia es la representación gráfica, las marcas tradicionales al ser visuales pueden representarse gráficamente, en oposición a las marcas no tradicionales que en la mayoría de los casos implican serias dificultades para su representación. Describir el sonido de un *jingle* no debe ser una tarea complicada siempre que parta de notas musicales y pueda representarse en un pentagrama, sin embargo, la cuestión se torna complicada cuando lo que se debe representar es el sonido de un motor al encenderse, el golpe de una cuchara en una taza de café o el relinchar de un caballo.

Con las marcas olfativas aparece el mismo problema al representarlas gráficamente ¿Cómo representamos un olor? ¿La fórmula química es suficiente? ¿Describirlo debería entenderse como una representación gráfica? Se aprecia que estos ejemplos, relacionados con las marcas sonoras y olfativas generan complicaciones importantes en cuanto a su representación y, sin embargo, esta es una obligación de conformidad con la nueva definición de marca en México.

Además, las marcas tradicionales tienen un ámbito de protección claro, que incluye la denominación o diseño representado en la solicitud, empero, esto no sucede siempre con las marcas no tradicionales debido a que la subjetividad en su descripción y representación dificulta delimitar el ámbito de protección, situación que seguramente generará problemas en un futuro al perseguir posibles invasiones o infracciones de derechos de marcas sonoras y olfativas.

Por otro lado, las marcas tradicionales tienen una fijación o asociación definitiva a los productos o servicios, mientras que las sonoras y olfativas no, en otras palabras, cuando la denominación *NIKE* se estampa en un calzado se entiende que es de manera definitiva,

la empresa fabricante no deberá fijarla de nueva cuenta. En contraste, si la misma empresa quisiera fijar un aroma de fresa o mango al calzado lo haría al fabricar el producto, sin embargo, esa fijación sería efímera y limitada, debido a que los aromas tienden a desvanecerse con el tiempo, por lo que no se podría garantizar la fijación o permanencia del aroma en el calzado.

Lo mismo sucede con las marcas sonoras, pues su titular debe asociarlas a sus productos o servicios por su uso o mediante otros medios, en la mayoría de los casos publicitarios. El sonido de la frase *JUST DO IT* utilizada por *NIKE* difícilmente podría fijarse en un calzado, por lo que la empresa deberá utilizar este sonido en otros rubros o invertir en publicidad para que el público consumidor pueda asociar dicha marca sonora con su calzado. Adicionalmente, las marcas sonoras generan otro tipo de conflictos pues fijarlas físicamente a los productos o servicios no siempre es posible, a menos que se trate de productos o servicios de base tecnológica que permitan la reproducción de sonidos.

Por último, actualmente no existe una clasificación internacionalmente aceptada para los aromas o para los sonidos, que componen un registro de marca no tradicional, como sí sucede para los elementos figurativos, por ejemplo, la Clasificación de Viena utilizada por el IMPI para clasificar los elementos figurativos de las marcas tradicionales registradas.

De todo esto, se concluye que las marcas tradicionales y no tradicionales comparten varias características, no obstante, es a partir de sus diferencias que se hace evidente la necesidad de analizar los conflictos prácticos que supone su tramitación, estudio y concesión, pues hay varios elementos que no son claros y que seguramente generarán conflictos y discusiones teóricas en el futuro.

II. Procedimiento de registro de marcas en México

a. Descripción general del procedimiento de registro de marcas en México

En virtud de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, hubo algunas modificaciones en el procedimiento de solicitud y registro de marcas en México. Los cambios más importantes se relacionan con la forma de presentar las solicitudes de registro de marcas no tradicionales y la incorporación del sistema de oposición adversarial. El procedimiento de registro de marcas en México tiene una duración aproximada de entre 4 y 6 meses y se integra por diferentes etapas que permiten al IMPI verificar la viabilidad de registro de una nueva marca. Dentro del presente capítulo, se hará un breve análisis del procedimiento de registro de marca, con la finalidad de explicar en qué consiste cada una de sus etapas e identificar los momentos en los que la tramitación de marcas no tradicionales podría generar conflictos para el IMPI y sus usuarios.

i. Presentación.

El primer paso, es la presentación de la solicitud de registro de marca. Con esta simple acción, el solicitante de la marca genera una expectativa de derecho, esto es, el derecho de marca no está formalmente constituido y dependerá del cumplimiento de los requisitos que impone la LPI y su reglamento, su concesión o negativa, no obstante, el solicitante ya cuenta con un derecho de prelación respecto de cualquier otra solicitud de registro de marca que se presente con fecha posterior y que busque proteger algún signo que sea idéntico o semejante en grado de confusión.

El artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los requisitos que debe cumplir el solicitante para la presentación de una solicitud de registro de marca; nombre y domicilio; la representación del signo que constituya la marca; la fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado; los productos o servicios

específicos a los que se aplicará la marca, y los demás que prevenga el reglamento de la Ley.

En concordancia con el artículo 88 de la LPI que define a la marca, este artículo establece la obligación de adjuntar a la solicitud de registro la representación del signo que constituye la marca. Adicionalmente, existe un documento titulado “Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, sin embargo, es muy escueto al establecer lineamientos sobre las marcas aromáticas y auditivas.

Con relación a las marcas olfativas, solo establece que deberá describirse la marca solicitada, empero, no expresa qué tipo de descripción será aceptada por el IMPI, ni cuales son las diferencias que se esperan entre la descripción y la representación del signo distintivo. Sobre las marcas sonoras, se establecen las formas aceptadas para la representación, señalando pentagramas, fonogramas o, en su caso onomatopeyas, además de la obligación de acompañar un soporte material que contenga el archivo digital que reproduce el sonido de la marca.

Más adelante se hará un análisis detallado de las obligaciones de descripción y representación que se imponen a los solicitantes de marcas olfativas y sonoras. Estos requisitos podrían considerarse como los más complicados para todo aquel que desee proteger una marca de este tipo en México, ya que estos servirán para delimitar el ámbito de protección de la marca y debido a que hasta ahora no existen parámetros o directrices claros sobre el cumplimiento de estos requisitos.

ii. Publicación en Gaceta de la Propiedad Industrial.

Presentada la solicitud de registro de marca, el IMPI asignará un número de expediente que servirá para identificar el trámite y publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Con la publicación de la solicitud de registro de marca en la Gaceta, inicia formalmente el periodo de oposición y su duración es de un mes.

El objeto del periodo de oposición es que cualquier tercero que se considere afectado por la tramitación y posible concesión del registro de marca solicitado lo exprese por escrito, a este tercero se le llama oponente u opositor. El supuesto más común, es que el opositor tenga una marca registrada que podría verse invadida o afectada, sin embargo, la ley permite que cualquiera pueda oponerse por considerar que el registro de marca atenta contra el orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición legal.

Los resultados del estudio de la oposición, solo pueden ser dos; el primero, que el examinador del IMPI emita un oficio de impedimento legal a la solicitud de registro de marca, por considerar que invade los derechos del oponente o contravenir alguna disposición de la LPI y, segundo, que el examinador del IMPI desestime la oposición y decida continuar con el procedimiento de registro de marca.

Hasta ahora son pocos los casos de oposiciones presentadas en solicitudes de registro de marcas no tradicionales sonoras y olfativas. Con relación a marcas sonoras, existe una oposición presentada por la empresa ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. en contra de la solicitud de registro de marca sonora consistente en el sonido de una persona que hace "AHHHH", propiedad de la empresa THE COCA-COLA COMPANY, aplicado a productos como bebidas.[1]

En este caso, no se trata de una oposición motivada porque la primera empresa tenga un registro de marca que podría verse afectado, sino que se trata de una oposición fundada en la necesidad de que el sonido “AHHHH” esté disponible para todos los competidores que se dedican a la elaboración y comercialización de bebidas. Es claro que, de concederse este registro de marca, el resto de los competidores de la industria de

[1] OPOSICIÓN. ELECTRO PURA, S. DE R.L. DE C.V. vs THE COCA COMPANY. MARCA SONORA. “AHHH”. Expediente. 2088117. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Consulta: 09/09/2019.

bebidas se vería afectado pues la publicidad de este tipo de productos, en la mayoría de los casos, incorpora sonidos de satisfacción o gusto que derivan de la acción de beber un líquido, por lo que sería su protección exclusiva en beneficio de THE COCA-COLA COMPANY podría afectar la competencia.

Por otro lado, sobre marcas olfativas, existen también antecedentes de solicitudes de oposición, por ejemplo, las presentadas por las empresas THE COCA-COLA COMPANY y PEPSICO, INC., en contra de la solicitud de registro de marca OLOR A FRESA Y KIWI, para productos como bebidas, presentada por la empresa LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. Al igual que en el caso de la marca sonora, las empresas que se oponen no cuentan con una marca registrada que ampare el aroma a fresa o kiwi, sino que son competidores dedicados a la industria de las bebidas, que podrían verse afectados.[2]

Entre los argumentos principales, los opositores señalan que el aroma a fresa y kiwi sería descriptivo de los productos a proteger, que es un nombre de uso común, que es un elemento usual o genérico de estos productos y, por último, que el registro de marca se está solicitando de mala fe. Consideramos que estas oposiciones son fundadas, pues de concederse este registro de marca se impediría que el resto de los competidores pudieran utilizar aromas de fresa o kiwi en productos como bebidas, situación que podría generar actos de competencia desleal por parte de su titular.

Con lo anterior, se hace evidente la importancia de esta etapa del procedimiento de registro de marca, pues da publicidad a los trámites que se administran por el IMPI y permite a terceros que cuenten con algún interés oponerse o realizar manifestaciones dentro de los trámites que consideren podrían atentar contra alguna disposición de la Ley de la Propiedad Industrial o su esfera jurídica de derechos.

[2]OPOSICIÓN. THE COCA COMPANY y PEPSICO, INC vs. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. MARCA OLFATIVA. KIWI Y FRESA. Expediente. 2088222. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Consulta: 11/09/2019.

iii. Examen de forma.

Una vez que la marca se recibió por el IMPI y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el siguiente paso es el examen de forma. Dentro de este el examinador del IMPI analiza la solicitud de registro de marca para verificar si cumple con los requisitos de forma establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento y demás acuerdos aplicables. Este sería el primer punto donde el personal del IMPI analiza el contenido de la solicitud de registro de marca y donde se valora si la representación y descripción del signo que constituye la marca, aportadas por el solicitante, son suficientes para determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca.

En caso de que la representación o descripción del signo no sean suficientes, el examinador requerirá al solicitante con la finalidad de que subsane este error, para tal efecto la Ley de la Propiedad Industrial establece un periodo ordinario de dos meses, contados a partir de la fecha en que se notifique el oficio y, un periodo de prórroga de dos meses adicionales. Con esto, el solicitante tendría un límite de cuatro meses para dar respuesta.

Del análisis de la base de datos del IMPI se advierte que esta etapa es en la que más errores incurren los solicitantes al presentar sus trámites. En la mayoría de los trámites se han emitido oficios de requerimiento, en los cuales el IMPI solicita la corrección de la representación del signo distintivo, la exclusión de información que no sirve para determinar el objeto claro de la protección de la marca o la aclaración de la descripción que se realiza de la marca.

Consideramos que es complicado que los solicitantes puedan conocer cuál es la forma idónea para presentar una solicitud de marca olfativa o sonora si el propio IMPI no ha emitido criterios o lineamientos en los que establezca cómo deberán representarse y describirse este tipo de marcas.

iv. Examen de fondo.

Una vez que el solicitante ha cumplido con todos los requisitos de forma, su solicitud de registro de marca pasa al examen de fondo. En esta etapa el IMPI realiza una valoración más profunda sobre la solicitud de registro de marca. Esta parte del procedimiento de registro de marca es la más importante, aquí el examinador del IMPI analiza que el signo propuesto a registro cuente con carácter distintivo suficiente y que no incurra en los impedimentos legales previstos en los artículos 4 y 90 de la LPI, sobre los cuales se ahondará en el próximo capítulo.

Dentro de este mismo examen de fondo, el IMPI realiza una comparación entre la marca solicitada y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad. Este análisis comúnmente se conoce como examen de novedad y tiene por objeto evitar el registro de marcas que invadan los registros de marca prexistentes, así como evitar la coexistencia de signos que generen error o confusión en el público consumidor.

En caso de que durante el examen de fondo el examinador del IMPI advierta alguna razón que afecte la existencia de la marca, alguna marca registrada que resulte semejante en grado de confusión o idéntica a la marca propuesta a registro, emitirá un oficio de impedimento legal. Mediante este oficio, se le informa al solicitante la razón por la cual la autoridad considera que su solicitud de registro de marca no es viable.

Es importante mencionar que esta determinación es intermedia y no definitiva, es decir, con la notificación de este oficio se otorga al solicitante un término ordinario de dos meses para que realice manifestaciones sobre el impedimento legal establecido por el IMPI, así como un plazo extraordinario de dos meses más. Estas manifestaciones serán analizadas por el examinador de la solicitud y en consecuencia se emitirá una resolución definitiva sobre el asunto.

El examen de novedad de una solicitud de registro de marca no es una tarea fácil, pues hay diferentes aspectos que deben tomarse en cuenta para determinar la posible semejanza en grado de confusión entre dos registros de marca. Por medio de criterios judiciales, en México se ha establecido que la posibilidad de confusión entre dos signos marcarios debe analizarse atendiendo, inicialmente a su aspecto gráfico, fonético y conceptual. Con el paso de los años, fueron agregándose enfoques para el estudio y valoración, por ejemplo, los productos y servicios a los que se aplican, pues existen casos en los que dos marcas guardan una relación fonética, gráfico o conceptual muy marcada, pero son aplicados a productos o servicios muy distintos dentro de una misma clase.

En el caso de las marcas olfativas y sonoras, el examinador del IMPI tendrá una tarea compleja, pues determinar la semejanza en grado de confusión entre dos signos como estos, no es tan sencillo como parece. De los expedientes de registro de marcas olfativas y sonoras que existen en la base de datos del IMPI, puede apreciarse que también en esta etapa del procedimiento de registro hay complicaciones para los solicitantes e incluso para la propia autoridad.

Imaginemos que existe una marca sonora registrada para identificar productos como prendas de vestir, consistente en el relinchar de un caballo. Más tarde, un solicitante intenta proteger el sonido de un relinchar de caballo aplicado a los mismos productos, pero que suena completamente diferente ¿Qué debería prevalecer? ¿El primer registro o podrían coexistir? ¿El registro de marca protege la idea del relinchido o solo la expresión específica de este? La lógica permite concluir que el primer solicitante tiene un derecho preferente y que, en consecuencia, nadie más podría utilizar el sonido del relinchar de un caballo para identificar prendas de vestir, aunque se trate de un sonido completamente diferente, sin embargo, hay más implicaciones en este asunto y el examinador tendrá la obligación de establecer de manera clara y fundada sus conclusiones.

v. Concesión o Negativa de registro

Esta es la última etapa del proceso de registro de marca y refleja el resultado de los exámenes de forma y fondo que se analizaron en los apartados anteriores. Si la marca propuesta a registro cumple con los requisitos de forma y no contraviene ninguna disposición de fondo, el IMPI emitirá un título de registro de marca en beneficio del solicitante. Este registro de marca tendrá una vigencia de 10 años, prorrogables por periodos de la misma duración, de manera indefinida.

Con lo anterior, el titular del registro de marca adquiere el derecho a usar de manera exclusiva el signo distintivo, ya sea directamente o a través de licencias, así como el derecho de prohibir a terceros el uso de la misma. Adicionalmente, el titular adquiere la obligación de utilizar la marca y presentar una solicitud de declaración de uso real y efectivo al tercer año de la fecha de concesión del título de registro.

Por el contrario, si el IMPI estima que el signo propuesto a registro contraviene algún precepto de la Ley de la Propiedad Industrial procederá a emitir una resolución administrativa de negativa de registro de marca. Esto puede suceder incluso cuando el solicitante hubiera realizado manifestaciones al primer oficio de impedimento legal, pues es menester recordar que previo a negar de manera definitiva el registro de marca el IMPI emite un oficio de impedimento legal que se notifica al solicitante a efecto de que manifieste lo que considere oportuno. Ambas determinaciones del IMPI; la concesión o negativa de un registro de marca son definitivas.

En esta parte del procedimiento no existe complicación alguna con relación a las marcas no tradicionales olfativas y sonoras. Como puede verse los principales conflictos se encuentran en las etapas de presentación y valoración. La presentación supone un conflicto para el usuario, pues la falta de directrices claras hace que los solicitantes tengan que presentar sus solicitudes como mejor les parezca cometiendo diversos errores o lo que es peor, solicitando marcas que no son procedentes.

Por el contrario, la valoración de las solicitudes de registro de marca es un conflicto para el IMPI pues será este quien deberá determinar cuándo y por qué es procedente o no el registro de un aroma o un sonido. A continuación, se muestra un diagrama de flujo sobre el procedimiento de registro de marca en México, para su mejor comprensión:

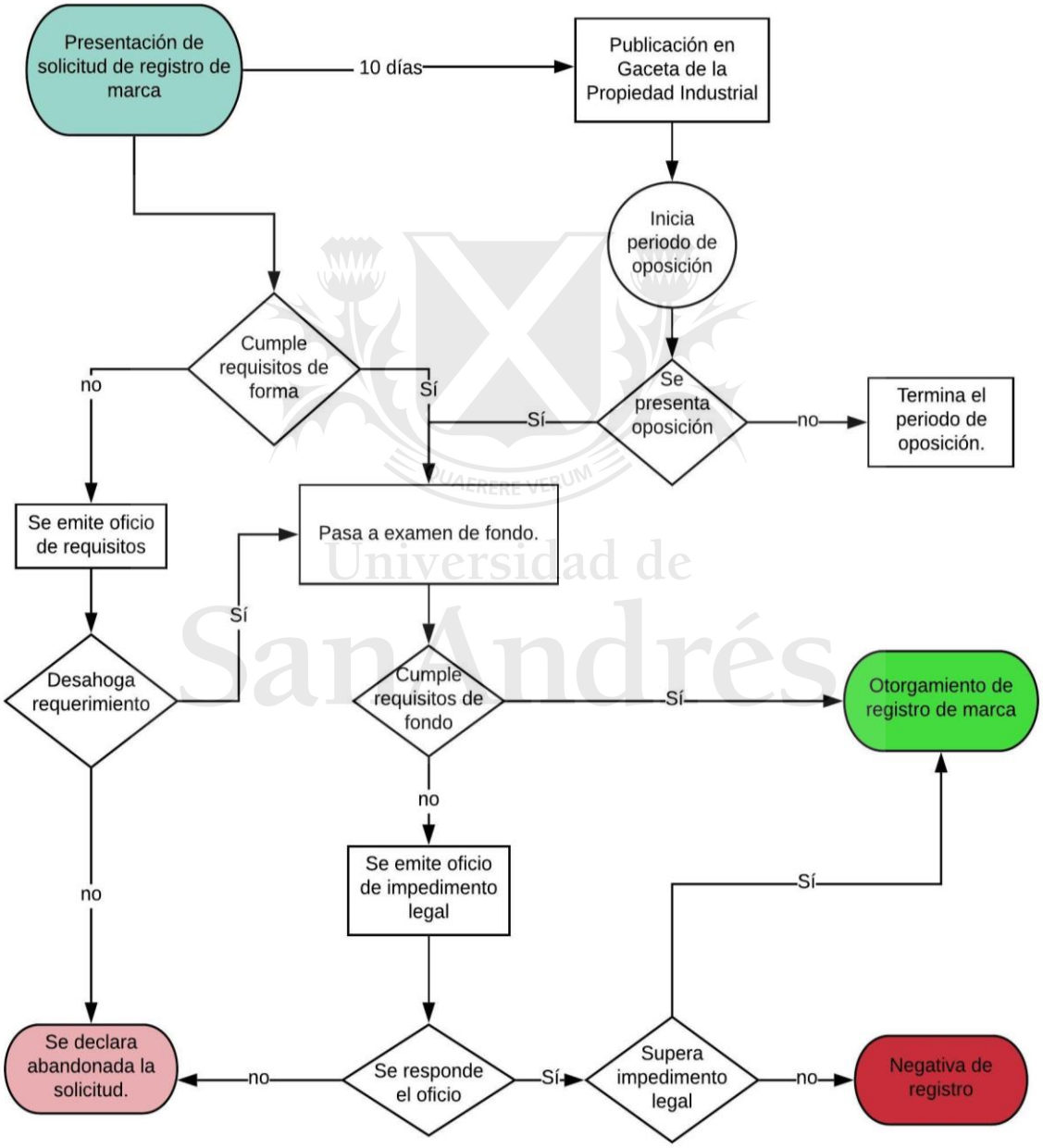

Gráfico 1. Generado por el autor con base en la Ley de la Propiedad Industrial.

III. Conflictos prácticos en la tramitación, estudio y concesión de marcas sonoras y olfativas

a. De la novedad a la incertidumbre.

Fueron varias las razones que motivaron la reforma a Ley de la Propiedad Industrial del 2018. Como se expresó en párrafos anteriores, la reforma fue una vía para corregir el desajuste que existía entre la realidad de las prácticas comerciales y el sistema de propiedad industrial mexicano. Asimismo, sirvió para armonizar la legislación interna con los compromisos y estándares internacionales que existen con relación a la protección de signos distintivos.

El reconocimiento y protección de marcas no tradicionales en México genera un incentivo importante a la creatividad, la competencia y la innovación. Ahora los competidores cuentan con un marco jurídico que les permite apropiarse de manera exclusiva de las nuevas formas que desarrollen para distinguir sus productos o servicios de otros en el mercado y a su vez, les permite prohibir que cualquier tercero se beneficie deslealmente de la fama y prestigio que sus marcas no tradicionales han adquirido.

La reforma a la LPI supone un gran avance para el sistema de propiedad industrial mexicano, empero, aún existen varias dudas respecto de los alcances y el impacto que estos cambios generarán. Desde la entrada en vigor de la reforma, no se ha publicado ninguna guía o directriz oficial por parte del IMPI que permita conocer de manera clara los lineamientos de presentación, evaluación y contraste de las marcas no tradicionales, en específico de las sonoras y tradicionales.

Hasta ahora no hay claridad respecto de la forma en que debe representarse o describirse un aroma o un sonido. Incluso, hay vaguedades importantes sobre el ámbito de protección que se adquiere con un registro de marca no tradicional, esto será un problema al momento de evaluar la novedad de un signo distintivo que se presente a registro frente a los anteriormente concedidos.

Por otro lado, los razonamientos y consideraciones alcanzadas por el IMPI al momento de emitir oficios de requisitos de forma e impedimento legal, aun no terminan de armonizarse, es decir, existen criterios discordantes entre lo que un examinador del IMPI entiende como correcto, con relación al examen de forma y distintivo o novedoso, con relación al examen de fondo.

A más de un año de la entrada en vigor de esta reforma (10 de agosto del 2018), parece que no se ha discutido lo suficiente sobre los alcances de esta y el impacto que tendrá en el sistema de propiedad industrial mexicano si no se aplica de conformidad con la lógica y los principios inherentes a la propiedad industrial.

Dentro del presente capítulo se hará un análisis de los conflictos prácticos que se generan con la presentación, evaluación y concesión de marcas sonoras y olfativas en México. Con lo anterior, se busca tener una idea más clara y precisa de cada uno de los nuevos elementos que aparecieron con motivo de la reforma y que deben ser entendidos y aclarados lo antes posible, para evitar que estas nuevas figuras de protección de signos distintivos tengan vicios de interpretación y aplicación.

i. Análisis de algunas solicitudes de registro de marca

Ante la incertidumbre generada por la falta de directrices y lineamientos sobre la tramitación y valoración de marcas sonoras y olfativas, es necesario analizar algunos de los trámites de solicitud de registro de estas marcas, con la finalidad de identificar cómo el IMPI ha interpretado y aplicado la reforma a la LPI y en su caso, evidenciar los errores o contradicciones en que ha incurrido.

Uno de los primeros registros de marca sonora concedido por el IMPI consiste en un inicio de tres tonos consecutivos de misma longitud y uno más con longitud más prolongada que los tres primeros, terminando con la pronunciación en dos golpes de voz de la palabra "Steren" (steee-ren), propiedad de la empresa STEREN BRANDS, S. DE R.L.

DE C.V.[3] Del análisis general de la solicitud se desprende que el IMPI no emitió ningún oficio de requisitos o impedimento, la empresa titular adjuntó a su solicitud de registro de marca una descripción clara, la representación de la marca y el sonido en un soporte material; memoria USB.

Un punto de interés es que el IMPI aceptó como representación de la marca las onomatopeyas "TWE-TWE-TWE-TWEEE, STEEEREN", en la solicitud de registro de marca puede apreciarse que la empresa solicitante indicó lo siguiente en los apartados de representación y descripción de la marca:

Descripción	Representación
La marca consta en un inicio de 3 tonos consecutivos de misma longitud y uno más con longitud más prolongada que los tres primeros, terminando con la pronunciación en dos golpes de voz de la palabra "STEREN" (STEEE-REN)	"TWE-TWE-TWE-TWEEE, STEEEREN"

La pregunta obligada sería ¿Es esto suficiente para determinar el ámbito de protección de la marca sonora? La fracción V del artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala que la representación de marcas sonoras podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Así, la representación "TWE-TWE-TWE-TWEEE, STEEEREN", es válida para efectos del registro de la marca.

Por otro lado, existe una solicitud de registro de marca sonora presentada por la empresa MARCAS TRADICIONALES Y FRANQUICIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., sobre el relinchido de un caballo, aplicada a productos como prendas de vestir.[4] En dicho trámite, el IMPI señaló que el signo propuesto a registro está conformado por un sonido aislado existente en la naturaleza que no cumple con la función de identificar un origen empresarial

[3] Registro de marca no. 1968070. Fecha de consulta: 20/09/2019 www.marcanet.impi.gob.mx
[4] Solicitud de registro de marca sonora. Relinchido de Caballo. Expediente 2088141. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fecha de consulta: 11/09/2019.

de los productos que pretende distinguir, de otros de su misma clase o especie en el mercado, por lo que está desprovisto de carácter distintivo ¿Un sonido de la naturaleza no es distintivo? ¿varios sonidos de la naturaleza lo son? ¿qué elementos adicionales requiere un sonido para cumplir con la distintividad requerida por el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial?

Es claro que este criterio adoptado por el IMPI es incorrecto, ya que los sonidos tienen capacidad distintiva intrínseca, de lo contrario no podrían considerarse marcas. En virtud de lo anterior, el número de elementos que componen un sonido no debería ser impedimento para su concesión. En nada afecta el hecho de que una marca sonora contemple un sonido aislado o único, siempre que cumpla la función de distinguir productos o servicios en un mercado común. Ante la determinación del IMPI, existen pocas defensas posibles para el solicitante pues no es claro qué elementos deben integrar un sonido para que el IMPI lo considere distintivo.

Adicionalmente, como se estableció antes, las marcas tienen más funciones que identificar el origen empresarial de los productos o servicios, incluso, se dilucidó que dicha función se ha visto rebasada, pues en la actualidad los consumidores difícilmente conocen el origen comercial real de los productos o servicios que adquiere, debido a las variadas figuras de licenciamiento y franquicia de activos intangibles que existen. Por lo que resulta limitado que el IMPI determine la distintividad de un signo atendiendo solo a su función de indicar el origen empresarial de los productos, cuando esta no es la función principal, sino simple y sencillamente distinguir un producto o servicio de otro en el mercado.

Sobre marcas olfativas, existe un registro de marca concedido en favor de la empresa SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., que consiste en una pintura con olor a bambú.[5] De la solicitud de registro de marca se advierte que la empresa describió originalmente su marca como una “pintura ecológica con aroma a bosques de bambú”, tal

[5] Registro de marca no. 1966701. Fecha de consulta: 20/09/2019 www.marcanet.impi.gob.mx

descripción es errónea, pues en nada importa que la pintura que se ofrece sea ecológica pues esa es una característica de fabricación del producto al que no debería hacerse referencia en este punto.

Adicionalmente, es errónea la descripción en el punto que señala “olor a bosques de bambú”, pues tal afirmación resulta vaga o ambigua y no permite determinar de manera clara el objeto de protección del signo, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 88 de la LPI. Así, el solicitante debió dejar fuera de su descripción las características descriptivas del producto (ecológico) y el lugar donde se puede identificar el aroma (bosque); señalando únicamente “pintura con aroma a bambú”.

Aun con lo anterior, el IMPI no requirió al solicitante a efecto de que aclarara la descripción de su marca. Este error se hace más evidente al analizar otras solicitudes de registro de marca olfativa, en las cuales el IMPI sí emitió oficios requiriendo a los solicitantes aclarar la descripción de su signo, a continuación, se exponen los detalles:

Expediente	Descripción	Titular
2143022	Marca olfativa correspondiente al olor del producto: **ensueño max**, consistente en el: aroma con salida aldehído y notas verdes, con un corazón floral de jazmín y muguet, acompañado de manzana, finalizando con un fondo de almizcle, cremoso, y maderas secas como cedro.	INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.
2143038	Marca olfativa correspondiente al olor del producto: **pinol aromas**, consistente en el: aroma con salida chispeante con toques de cítricos, lima y mandarina dulce, acompañado de un cuerpo frutal como manzana verde, pera, toques verdes aldehídicos y lacónicos como durazno finalizando con notas maderosas cremosas como sándalo y musk.	INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

De lo anterior, se aprecia que en ambas solicitudes de registro de marca se agregaron en la descripción elementos que hacen referencia a un producto “ensueño max” y “pinol aromas” y que en nada sirven para efecto de la delimitación del signo distintivo,

pues más adelante se dan las características del aroma mismo. Dentro de estos expedientes, el IMPI requirió a los solicitantes a efecto de suprimir: “Marca olfativa correspondiente al producto […] consistente en el…”, toda vez que estas palabras no permiten delimitar el objeto claro de protección, así como para que aclararan la descripción y las características del aroma.

Con esto se hace evidente que el IMPI no ha armonizado sus determinaciones, pues en la solicitud de pintura ecológica con olor a bambú, no emitió ningún oficio de requisitos, aun cuando su descripción incluía elementos no necesarios para determinar el objeto de protección y, por el contrario, en los últimos expedientes citados requirió al solicitante a efecto de que eliminara varios elementos y aclarara algunas características del aroma que se intentó proteger.

Ahora bien, existe una solicitud de registro de marca olfativa en trámite, consistente en el olor a chocolate aplicado a productos como pinturas[6]. Esta solicitud de registro de marca es propiedad de la misma empresa titular del registro de marca de pintura con olor a bosques de bambú. Lo interesante de esta solicitud de registro de marca, es que el IMPI emitió un oficio de impedimento legal, señalando que el olor a chocolate aplicado a productos como pintura es descriptivo y contraviene lo dispuesto por el artículo 90 fracción IV de la LPI.

Lo anterior, de nuevo demuestra las contradicciones del IMPI pues en primer momento concedió el registro de una marca con olor a bambú aplicada a pinturas y después determina que el olor a chocolate es descriptivo para este mismo producto. ¿Cuál es la diferencia entre una pintura que huele a bambú y una que huele a chocolate? ¿Las pinturas huelen siempre a chocolate? ¿El chocolate es un elemento o ingrediente necesario para la fabricación de pinturas? Consideramos que la determinación del IMPI es contradictoria e ilegal. Es impensable que por un lado se determine que un olor a bambú es distintivo para

[6]Solicitud de registro de marca olfativa. Olor a chocolate. Expediente 2164820. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fecha de consulta: 11/09/2019.

pinturas y después se determine que el olor a chocolate no lo es, sin dar mayor sustento a sus conclusiones.

De los trámites expuestos, se advierte que aún no hay una interpretación armonizada de los nuevos elementos que se incorporaron a partir de la reforma a la LPI. El IMPI ha emitido oficios y resoluciones discordantes, situación que demuestra que cada examinador tiene un criterio interpretativo diferente, lo cual sería natural al momento de analizar la semejanza en grado de confusión de dos signos tema que puede prestarse a subjetividades o apreciaciones personales, sin embargo, cuando se trata de interpretar la norma, lo que se espera es que la autoridad (IMPI) tenga un criterio armonizado, que permita a los usuarios del sistema de propiedad industrial tener certeza del resultado que se obtendrá en cada trámite y conocer lo que está permitido o no con relación a la protección de marcas sonoras y olfativas.

Todo lo anterior, permite afirmar que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial es un gran avance para el sistema de propiedad industrial mexicano, sin embargo, la falta de directrices y criterios de interpretación claros sobre la presentación, evaluación y concesión de registros de marcas sonoras y olfativas en México, genera incertidumbre respecto los alcances y efectos que tendrá esta reforma.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndres

b. Requisitos para el registro de una marca no tradicional

Existen varios requisitos que deben cumplirse a efecto de que un signo pueda protegerse como marca. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las contradicciones en las que ha incurrido el IMPI al interpretar los requisitos de distintividad, disponibilidad, perceptibilidad, representación y descripción, de las solicitudes de registro de marca sonoras y olfativas, es necesario hacer algunas precisiones respecto de estos requisitos para el registro de marcas no tradicionales en México, así como los conflictos que estos generan.

i. Distintividad

El primero y más importante de los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca es ser distintivo. El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir, que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (Otamendi 2012)

En adición a lo anterior y desde una óptica más apegada a las marcas no tradicionales, puede afirmarse que el requisito de distintividad en marcas sonoras, se cumple cuando un sonido permite distinguir un producto o servicio de otro en el mercado. Contrario a los criterios actualmente adoptados por el IMPI, el hecho de que una marca sonora contemple un sonido aislado o único, en nada afecta su distintividad y esto no debería ser impedimento para su concesión, siempre que cumpla la función de distinguir productos o servicios en un mercado común.

Por otro lado, la distintividad de las marcas olfativas se da cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de manera significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado y adicionalmente va acompañado de una imagen (ya sea palabras o figuras). Bajo este supuesto, el olor le permite al consumidor diferenciar el producto en el mercado, mientras que la imagen denominativa o figurativa que se le añade, garantiza que el consumidor pueda asociar dicho olor del producto con su origen empresarial. (Mejía 2011)

Partiendo de los expedientes de registro de marcas sonoras y olfativas expuestos en este capítulo, puede apreciarse que el IMPI ha cometido varios errores de apreciación e interpretación de la norma. Como evidencia de lo anterior, está la marca sonora del relinchar de un caballo que se expuso en párrafos previos y que fue negada por ser un sonido aislado, así como la marca de olor a bosques de bambú concedida para identificar pinturas y la solicitud de registro de marca con olor a chocolate, también aplicada para pinturas, que

podría considerarse como una marca arbitraria toda vez que el aroma representa una función accesoria, no principal, sin embargo, a criterio del IMPI dicho aroma es descriptivo.

De lo anterior, parece que las marcas sonoras han generado menos conflictos para su tramitación y concesión, en oposición a las olfativas. Es probable que esto se deba a las limitaciones humanas y técnicas del propio IMPI, debido a que no existen formas claras de representar y/o describir un aroma. Sin duda, el requisito de distintividad es el más importante para que cualquier signo pueda considerarse como marca, en atención a esto el IMPI debería apegarse a los principios y lógica que rigen en materia de marcas tradicionales, siempre que sean aplicables a estas nuevas figuras e incluso seguir las clasificaciones y recomendaciones que se han desarrollado en este apartado. Esto podría dar una noción inicial de cómo debe interpretarse el requisito de distintividad tratándose de marcas sonoras y olfativas.

ii. Disponibilidad

Otro de los requisitos que debe cumplir un signo para protegerse como marca, es la disponibilidad y se refiere a que el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. (Otamendi 2012) Este requisito se diferencia del anterior de manera muy simple, mientras que la distintividad es un elemento de fondo que se refiere a la capacidad de un signo de distinguir un producto o servicio de otro en el mercado, la disponibilidad se entiende como la posibilidad un competidor de apropiarse de manera exclusiva de un signo para identificar sus productos o servicios.

Se dice que un signo no está disponible cuando otro competidor se ha anticipado a solicitar su registro, de ahí que este requisito sea importante, pues no basta con que un signo tenga una capacidad distintiva, sino que además debe estar disponible para su registro. Este requisito está directamente relacionado con el examen de fondo que se expuso en el capítulo anterior, pues es en este punto del trámite de registro de marca donde

el examinador debe analizar, además de la distintividad del signo, la disponibilidad de su registro.

Este análisis de disponibilidad se realiza mediante el examen de novedad que *grosso modo* consiste en comparar el signo solicitado a registro frente a todos los trámites y registros presentados con anterioridad, tiene por objeto evitar el registro de marcas que invadan los registros de marca prexistentes, así como evitar la coexistencia de signos que generen error o confusión en el público consumidor.

Esto será un conflicto práctico en la tramitación de marcas sonoras y olfativas en México debido a que el IMPI no ha definido de manera clara cuál es el ámbito de protección que un solicitante adquiere mediante la concesión de un registro de marca, es decir, ¿La exclusividad que se confiere es total o parcial respecto del sonido o el aroma protegido? ¿Podría alguien más tener un registro de marca con un sonido que parta de la misma idea pero que suene diferente? ¿Puede haber dos marcas olfativas con olor a fresa en una misma clase si los productos o servicios que se identifican son distintos? Este tema se desarrollará a detalle más adelante, sin embargo, es necesario tener en cuenta que determinar la posibilidad de coexistencia de registros marcarios sonoros y olfativos no será una tarea sencilla.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndres

iii. Perceptibilidad

Este requisito se vuelve importante a partir de la reforma, antes de esta solo eran protegibles los signos visibles, esto es, perceptibles únicamente por la vista. Sin embargo, a partir de la reforma se abrió la posibilidad de registrar signos distintivos que sean perceptibles a través de cualquier sentido; vista, olfato, oído, gusto y tacto. Una marca es perceptible cuando al ser comparada con otras de su misma clase o especie, el público consumidor es capaz de establecer diferencias y por ende distinguirla in su facto, empleando para ello al menos uno de los cinco sentidos del cuerpo humano (percepción

sensorial). (Vallecillo 2016, 20) Sobre este requisito se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[7], estableciendo que la perceptibilidad es la aptitud que posee 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.

Hasta ahora, este requisito no había cobrado mayor relevancia en México debido a que la perceptibilidad de los signos distintivos estaba limitada a la vista, sin embargo, a partir de la reforma será necesario prestar especial atención a este requisito, pues dependerá del sentido por el cual se perciba el signo la forma en la que se evaluarán las solicitudes de registro de marca.

iv. Representación

La representación es uno más de los requisitos necesarios para que un signo sea protegible como marca y es el requisito que más discusiones y conflictos ha generado en la tramitación de marcas no tradicionales a nivel internacional. En México la LPI establece que el signo deberá ser susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección. Por el contrario, hasta hace unos años en la mayoría de las Oficinas de Propiedad Industrial se exigía que la representación de los signos no tradicionales fuera gráfica, obligación complicada, ya que en las marcas sonoras y olfativas la representación gráfica del signo no siempre es posible.

En virtud de lo anterior, han sido bastantes los esfuerzos por lograr un sistema armonizado de representación de las marcas no tradicionales, en específico de las sonoras y olfativas. Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a través de su Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, conocido comúnmente por sus siglas en inglés (SCT), ha emitido diversas recomendaciones sobre la representación de marcas no tradicionales. En su

[7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2010

décimo sexta edición de fecha 2006, con relación a las marcas sonoras estableció que estas pueden representarse por medio de imágenes, líneas o caracteres, siempre y cuando la representación sea “clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. (OMPI, Nuevos Tipos de Marcas 2006)

En su siguiente sesión (SCT/17/2) titulada *Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas* hizo una distinción entre los sonidos musicales y no musicales, con la finalidad demostrar que no en todos los casos pueden aplicarse las mismas reglas y requisitos a los solicitantes. Así, estableció que, tratándose de notas musicales o muestras de sonido, a veces deberá presentarse una descripción escrita del sonido, con la finalidad de ayudar al público a entender la naturaleza del signo. Con relación a los sonidos no musicales, agregó que algunos de los estados miembros exigen a los solicitantes que exhiban la grabación de la marca sonora a efecto de tener un respaldo de lo que se está protegiendo.

Adicionalmente, en la sesión SCT/18/2 titulada *marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*, agregó que cuando la representación gráfica no es un requisito absoluto, se considera que una grabación del sonido constituye una representación adecuada de la marca. Más adelante, en el año 2016 el Comité de Normas Técnicas de la OMPI, conocido por sus siglas en inglés (CWS), publicó un documento titulado Nueva Norma Técnica de la OMPI Sobre la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras, en la cual se hicieron varias recomendaciones importantes para la tramitación de marcas sonoras, entre las que resaltan las siguientes:

- La solicitud de registro de una marca sonora deberá contener una representación gráfica del sonido que constituye la marca, una descripción textual de ese sonido, una grabación de ese sonido o cualquier combinación de esos elementos de conformidad con los requisitos de la Oficina de Propiedad Industrial (OPI) que reciba la solicitud.

- Los solicitantes deberán suministrar la grabación del sonido en formato electrónico, y las características del archivo sonoro suministrado deberán

estar en conformidad con las disposiciones correspondientes establecidas por cada OPI con arreglo a la presente norma.

- El solicitante deberá presentar una representación gráfica del sonido que constituye la marca, por ejemplo, la notación en un pentagrama o la imagen de la onda sonora correspondiente, en formato electrónico. En el caso de los sonidos que no sean de tipo musical, la OPI podrá aceptar que la representación gráfica de dicho sonido consista en una descripción textual.

De lo anterior, se tiene una visión mucho más clara de la forma en que deberán presentarse y, sobre todo, representarse los sonidos para su registro. Es importante la distinción que de nueva cuenta se hace sobre los sonidos musicales y no musicales, así como la sugerencia de que la representación de estos sea gráfica y solo en los casos en los que no sea posible, permitir la representación por descripción textual.

Con relación a las marcas olfativas, el SCT de la OMPI estableció también algunas recomendaciones dentro de las sesiones SCT/16/2 y SCT/17/2, basándose en el Caso Sieckmann, estableció los siguientes criterios para la representación gráfica en el caso de las fragancias:

a) Debe ser "precisa" a fin de definir la marca y de determinar el alcance de la protección;
b) Debe ser "clara" tanto para las autoridades como para el público;
c) Debe ser "completa, fácilmente accesible e inteligible" en el registro;
d) Debe ser "duradera" a lo largo del período de vigencia del registro y
e) Debe ser "objetiva" a fin de evitar cualquier duda en la identificación del signo.[8]

Con lo anterior, se genera un acercamiento importante a las características que debe cumplir una representación gráfica de marcas olfativas, a efecto de que sea procedente su registro y, lo más importante; que sea claro el ámbito de protección que se concede con el registro de marca olfativa.

[8] Revisar sesión SCT/17/2 del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. párrafo 35, página 7.

Otro punto importante, con relación a la representación de las marcas olfativas es que a la fecha no existe ninguna clasificación de olores o fragancias que sea aceptada internacionalmente con carácter general, que permita, como sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por medio de la atribución de un nombre o un código específicos. (OMPI, Nuevos Tipos de Marcas 2006)

Debe tenerse en cuenta que estas recomendaciones sobre la representación de marcas sonoras y olfativas, fueron emitidas por el SCT de la OMPI hace ya algunos años, cuando la obligación de representar gráficamente todos los signos (aun los no tradicionales) estaba vigente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. De ahí que todas las recomendaciones estén enfocadas a que la comprensión y delimitación del signo pueda percibirse de manera visual.

Cabe destacar que la nueva definición de marca que se generó en México a partir de la reforma, parece estar armonizada con las sugerencias del SCT y CWS de la OMPI, debido a que la definición establece la obligación de que las marcas sean susceptibles de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, sin embargo, no hace mención de que la representación deba ser gráfica. Por esta razón, el IMPI ha concedido registros de marca olfativa en los cuales no se aportó ningún tipo de representación “gráfica” del signo, sino que simplemente se realizó una descripción del aroma que se desea proteger.

Como ejemplo están el registro de marca con olor a bosques de bambú y el registro de marca consiste en una pasta de modelar de juguete con olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo.[9] Con relación a marcas sonoras el IMPI ha aceptado la representación por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso,

[9] Registro de marca no. 1966698. Fecha de consulta: 20/09/2019 www.marcanet.impi.gob.mx

onomatopeyas, por ejemplo, las marcas “TWE-TWE-TWE-TWEEE, STEEEREN” y “SONIDO DE UNA CUCHARA DE METAL GOLPEANDO TRES VECES UN VASO DE VIDRIO”. Lo anterior, supone un gran acierto en la legislación mexicana, ya que con esto se evitará incurrir en los errores que durante tantos años se tuvieron a nivel internacional debido al requisito inamovible de representar gráficamente las marcas sonoras y olfativas.

Es probable que esta actitud laxa por parte del IMPI respecto de la representación de las marcas sonoras y olfativas genere problemas más adelante, cuando se trate de realizar un examen de novedad para verificar la disponibilidad de un sonido u olor y lo que es peor, cuando se trate de acreditar una infracción de marca sonora u olfativa, pues ante la vaguedad de las representaciones, el IMPI se verá obligado a emitir criterios claros respecto a la posibilidad de coexistencia de sonidos y aromas, así como sobre la invasión de derechos de terceros.

v. Descripción de una marca no tradicional.

Otro aspecto a considerar para la concesión de un registro de marca no tradicional es su descripción. Si bien la LPI no establece la obligación de describir las marcas sonoras y olfativas, de los formularios oficiales de solicitud de registro utilizados por el IMPI, se advierte un apartado específico para la descripción del signo. Este requisito agregado a los formularios de registro es un gran acierto ya que refleja su armonización con las recomendaciones de la SCT y CWS de la OMPI.

1. ¿Cómo describir un sonido?

Describir un sonido no es una tarea sencilla, aunque puede afirmarse que es más sencillo que describir un olor. En el caso de marcas sonoras, el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solo menciona las formas de representación del sonido, pero no hace referencia

a las formas que se entenderán válidas para su descripción. Cuando se trata de marcas con sonidos musicales, la descripción puede ser más sencilla, a fin de ayudar al público a entender la naturaleza del signo, la descripción deberá indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás/tiempo, el volumen y demás características del sonido. (OMPI, Nueva Norma Técnica de la OMPI Sobre la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras 2016)

Cuando se trata de marcas con sonidos no musicales es cuando las dificultades aparecen, pues no hay sistemas de escritura que permitan representarlos. Aquí, los solicitantes pueden valerse de la representación gráfica de fonogramas y, en su caso de onomatopeyas. A este tipo de descripción se le ha denominado representación "textual". Al respecto, el Comité de Normas Técnicas (CWS) de la OMPI desarrolló algunos ejemplos con la finalidad de establecer las buenas y malas prácticas al momento de realizar descripciones textuales de marcas sonoras. Como buenas prácticas, señaló los siguientes ejemplos:

1. La marca es una marca sonora. Comprende el sonido de varios perros ladrando al son de la melodía tradicional *"Greensleeves"* según figura en la grabación que acompaña a la solicitud.

2. La marca es una marca sonora. La marca consiste en el sonido de dos pisadas de una vaca al caminar por una superficie pavimentada, seguido del sonido del mugido de una vaca (clonc, clonc, MUU) según figura en la grabación que acompaña a la solicitud.

3. La marca es una marca sonora. La marca consiste en el sonido de una voz de soprano cantando al son de una melodía sin palabras representada en la partitura adjunta a la solicitud. La marca se exhibe en la grabación que acompaña al formulario de solicitud.
(OMPI, Nueva Norma Técnica de la OMPI Sobre la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras 2016)

Los ejemplos desarrollados por el CWS son bastante claros y permiten entender lo que se espera de la descripción textual de una marca sonora. Sin duda, esta podría ser una alternativa para la descripción de marcas sonoras no musicales en México y sobre la cual

el IMPI podría sentar las bases de su interpretación a la LPI. Por otro lado, el CWS ofrece un ejemplo de mala práctica en la descripción de marcas sonoras:

1. La marca es una pieza de música clásica grabada en la cinta magnetofónica que acompaña a la solicitud.

De esta descripción puede advertirse que no se define de manera clara el ámbito de protección reclamado por el solicitante, ya que la “pieza de música clásica” no se describe y simplemente hace referencia al soporte material en el que se está aportando el sonido. Con esto difícilmente el IMPI y los demás competidores podrían identificar el objeto de protección de la marca, por lo que lo procedente sería requerir al solicitante a efecto de que describa de manera correcta el signo que está solicitando a registro.

Con lo anterior, se establecen pautas más claras respecto a la descripción de una marca sonora. Aunque este requisito no se desprende de la definición de marca que establece la LPI, es importante conocer la forma correcta de realizar la descripción de marcas sonoras, ya que la descripción puede ser utilizada como un elemento secundario para el análisis y contraste de un registro de marca no tradicional y sirve para conocer el alcance de la protección del signo solicitado.

Universidad de
SanAndrés

2. ¿Cómo describir un olor?

La descripción de las marcas olfativas es una de las tareas más complicadas. Tal y como se mencionó en capítulos anteriores, al describir un olor necesariamente debe hacerse alusión a algún objeto que existe en la naturaleza, por ejemplo: el olor a chicle, naranja o fresa. En el artículo 11 fracción VI del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, se establece que, tratándose de marcas olfativas, se deberá describir la marca solicitada, sin embargo, no da mayores indicaciones sobre la forma en que una descripción se entenderá como válida. Lo anterior deja varias dudas en la mente del solicitante y seguro en la mente de los examinadores de marcas del IMPI.

La razón permite concluir que cada tipo de marca debe representarse y describirse de la forma que parezca más adecuada, así podría afirmarse que la forma más sencilla de describir un olor es mediante la “asociación”, es decir, mediante la asimilación del aroma que pretenda protegerse con los aromas existentes en la naturaleza. Es probable que esta descripción no sea la más completa, sin embargo, parece ser una alternativa válida. Un punto que no debe perderse de vista es que los métodos o formas para la descripción de marcas olfativas deben ser tan sencillos que cualquier competidor pueda entender de manera clara el objeto de protección de los registros de marca antes concedidos.

Hasta ahora, la descripción de marcas olfativas sigue siendo una incógnita a nivel internacional, tal parece que los postulados que derivan del Caso Sieckmann se mantienen vigentes y parecen la mejor alternativa para la interpretación de este requisito por parte del IMPI, teniendo la ventaja adicional de que en México no existe la obligación de que la representación de los signos sea gráfica y se deja un amplio margen para la descripción de los signos olfativos.

Sin duda, este será el mayor problema al que se enfrentarán los solicitantes de marcas olfativas, ya que el marco normativo actual no permite comprender cuál es la mejor forma o al menos una válida de describir un aroma y la descripción es el único método que el IMPI reconoce como válido al tratarse de marcas olfativas. En virtud de lo anterior, el solicitante tendrá que valerse de la tecnología a su alcance para realizar la mejor descripción posible y el IMPI deberá tener la mayor apertura posible para interpretar estos nuevos requisitos.

c. Ámbito de protección de una marca no tradicional

Además de los conflictos que generan los requisitos de distintividad, perceptibilidad, representación y descripción de las marcas sonoras y olfativas, existe otro punto que despierta interés sobre estos signos y se refiere al ámbito de protección o alcance de un

título de registro de marca no tradicional. Cuando se habla de marcas tradicionales, es claro que el ámbito de protección abarca la representación visual del signo, esto es, la denominación, el diseño, la forma, etc., con relación a los productos o servicios para los que fue registrado, sin embargo, en el caso de las marcas sonoras y olfativas no es tan claro el alcance de un registro de marca.

La primera interrogante que surge sobre este tema es ¿Cuál es el alcance de la protección que se adquiere con la concesión de un registro de marca sonora u olfativa? Es fácil decir que la protección que confiere un registro de marca no tradicional es la que se desprende de la representación, descripción y, en su caso, del soporte material, sin embargo, hay algunos casos que evidencian la dificultad de resolver la interrogante antes planteada.

Tratándose de marcas olfativas, puede señalarse como ejemplo el registro de marca con olor a bosques de bambú, aplicado a productos como pinturas. En este caso, siguiendo los principios y lógica que rigen en materia de propiedad industrial, podría afirmarse que la empresa titular de dicho registro, solo podrá inhibir a aquellos que decidan utilizar el olor a bambú aplicado a pinturas y no el resto de los olores, es decir, la protección se limita al olor específico señalado en la solicitud aplicado a los productos o servicios descritos.

Es importante señalar que no existe ningún impedimento legal para que un mismo aroma pueda ser utilizado en varios productos comprendidos dentro de una misma clase, esto es, cuando un usuario presenta una solicitud de registro de marca podrá señalar todos los productos a los que desee aplicar su signo (aroma o sonido), sin que exista un límite en cuanto a la cantidad de productos o servicios, siempre que se encuentren dentro de la misma clase.

¿Qué pasaría si un tercero decide utilizar un aroma a bosques de bambú y agregar toques de jazmín y rosa aplicados al mismo producto? Aquí la situación se torna un poco más confusa. Si bien, el segundo solicitante está utilizando el aroma a bosques de bambú,

no menos cierto es que está agregando otros elementos como el jazmín y rosa que de alguna forma podrían generar distintividad. En estos casos podría decirse que el segundo solicitante estaría beneficiándose en alguna medida del conocimiento que existe de la marca con olor a bambú del primer solicitante es válido cuestionarse ¿Qué razones tendría el segundo para querer oler como el primero? Lo más común será que el segundo solicitante quiera parecerse al primero en virtud de la fama que su marca ha adquirido y busca acercase a su aroma con la finalidad de sustraer su clientela.

En este contexto, el análisis deberá hacerse con miras a evitar actos de competencia desleal, es decir, aun cuando el segundo solicitante agregue otros elementos (jazmín y rosa), no puede negarse que intenta beneficiarse indebidamente de la fama, prestigio o reconocimiento que el aroma a bambú ha logrado. De otra forma, no estaría eligiendo este aroma para la identificación de sus productos, más cuando el olor a bosques de bambú no es común o habitual para productos como pinturas.

Bajo esta tesitura, consideramos que la solicitud de registro de marca olfativa con olor a bosques de bambú, jazmín y rosa, no debería prosperar, pues debe prevalecer una protección mayor para el competidor que registró con anterioridad. Así, en estos casos, lo que debiera premiarse y protegerse es la originalidad del primer solicitante de incorporar el aroma a bosques de bambú en productos como pinturas y no permitir que otros competidores, de manera desleal quieran beneficiarse de esto.

Partiendo del mismo ejemplo, otra interrogante válida sería ¿Puede haber dos marcas olfativas propiedad de diferentes titulares con olor a bosques de bambú en una misma clase si los productos que se identifican son distintos? En este caso, la marca olfativa de referencia se aplica solo a productos como pinturas, comprendidos dentro de la clase 2

internacional,[10] dentro de esta misma clase hay otros productos como cartuchos de tóner para impresora o fotocopiadora.

Ambos productos son muy diferentes, incluso tienen una naturaleza, función, destino y canales de comercialización completamente diferentes. Mientras la pintura es utilizada para recubrir y decorar superficies, el cartucho de tóner es utilizado para imprimir o reproducir cualquier tipo de imagen o texto sobre papel, por lo que siguiendo el principio de especialidad que rige en materia de propiedad industrial ambos aromas podrían coexistir.[11]

Los planteamientos antes realizados, también son aplicables a las marcas sonoras, debido a que su ámbito de protección también será discutible en el futuro. Podría analizarse una marca sonora, por ejemplo, la marca consistente en el sonido de una cuchara de metal golpeando tres veces un vaso de vidrio, aplicada a servicios de restaurantes de la clase 43 internacional. Las preguntas serían las mismas ¿Cuál es el alcance de la protección? ¿Puede alguien utilizar sonidos de cucharas golpeando vasos de vidrio, agregar mayores elementos y aplicarla a los mismos servicios? ¿Puede aplicarse un sonido idéntico o similar para otros servicios de la misma clase 43 internacional?

La razón permite concluir que la protección solo alcanza a los elementos sonoros que integren el signo, relacionados limitativamente con los productos o servicios para los que la marca fue concedida, sin que su titular pueda inhibir a terceros de utilizar dichos elementos aplicados a otros productos o servicios, aun cuando estén comprendidos dentro de la misma clase y, por su parte, el IMPI deberá premiar la originalidad de los titulares que hubieran registrado antes un sonido aplicado a un producto o servicio específico, para evitar actos de competencia desleal.

[10] La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2019.
[11] El principio de especialidad implica que los signos deben registrarse con relación a los productos y servicios que prevé la Clasificación de Niza, por lo que la protección concedida a al titular de un registro de marca abarcará única y exclusivamente los productos o servicios para los que fue solicitada y que se desprendan del título de registro de marca.

En conclusión, la mejor forma de delimitar el ámbito de protección de una marca sonora u olfativa será mediante el análisis global que se realice de su representación (gráfica en caso de que exista), la descripción y los productos o servicios que proteja, lo que esté fuera de este campo, permanecerá libre para el resto de los competidores. Todo esto, deberá interpretarse a la luz de los principios que rigen en materia de propiedad industrial y que sirven para que el sistema sea eficiente.

i. Anterioridad e invasión de derechos de terceros

Determinar la posibilidad de coexistencia de registros de marca sonoras y olfativas, así como invasión de derechos de estos tipos de marcas, también será un reto para el IMPI a partir de la reforma. Respecto del primer punto (la coexistencia) en el apartado anterior se hicieron algunas precisiones, estableciendo en qué casos un registro de marca podría sonora u olfativa, podría o debería tolerar la existencia de otro, sin embargo, no es del todo claro en qué casos un nuevo signo podría estar invadiendo uno anterior.

Existen serios conflictos al momento de analizar la novedad de las marcas sonoras y olfativas, ya que como se ha visto a lo largo del presente trabajo, no siempre es posible representarlas o describirlas de manera clara. Estas dificultades harán que para el examinador del IMPI no sea tan sencillo determinar en qué casos un nuevo signo solicitado invade los derechos de un tercero.

En los casos de sonidos musicales, el examinador tendrá más elementos para establecer sus conclusiones respecto de la posibilidad de coexistencia entre dos signos o sobre la posible invasión de derechos de terceros, pues en la mayoría de los casos los sonidos musicales pueden representarse mediante pentagramas y robustecerse con una descripción de los instrumentos utilizados y otros elementos no musicales que se agreguen al signo.

Por el contrario, cuando se trata de sonidos no musicales y olores, el examinador tendrá pocos elementos para generar sus conclusiones, esto debido a que los sonidos no musicales no siempre pueden representarse gráficamente y las prácticas actuales demuestran que los solicitantes aportan espectros auditivos (fonogramas) y/o descripciones textuales a base de onomatopeyas. Sobre los olores, el examinador solo tendrá la descripción del registro de marca y la descripción del solicitante del nuevo signo, que no en todos los casos serán suficientes para determinar la posibilidad de coexistencia o invasión de derechos.

Adicionalmente, de la normativa actual y las prácticas del IMPI puede apreciarse que solo cuando se trata de marcas sonoras el solicitante está obligado a aportar un soporte material que permita la reproducción del sonido para su valoración y contraste. Esto no sucede con las marcas olfativas, pues el IMPI no exige a los solicitantes que aporten muestras físicas de los productos u objetos a los cuales van a fijar la marca olfativa, sino que simple y sencillamente pide una descripción.

Durante varios años se ha analizado la necesidad o funcionalidad de aportar una muestra física del olor tratándose de marcas olfativas, esto serviría para analizar el olor al momento de determinar la concesión del registro de marca, así como para contrastarlo con los nuevos olores que sean solicitados a registro o cuando el propio titular alegue la invasión de sus derechos por parte de un tercero.

Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que los olores no pueden percibirse establemente dado que pueden variar por condiciones medioambientales, sea por la temperatura, nivel de humedad, mayor o menor grado de ventilación del lugar donde se ubiquen los productos, formas de manipulación, etc. También las moléculas gaseosas de un olor son fácilmente modificables por la existencia de otros aromas cercanos. (Mitelman 2015) Este problema podría resolverse obligando a los solicitantes a aportar una muestra física del aroma que pretenden proteger como marca y requerirlos para que renueven dicha

muestra cada cierto tiempo, con la finalidad de que el aroma se mantenga en condiciones de ser analizado y contrastado por el personal del IMPI.

Como puede verse, la interpretación de la novedad de un nuevo signo, frente a otro anteriormente registrado no es clara. La subjetividad en la apreciación de los sonidos y los olores, hacen aún más complicada esta tarea. Este será un conflicto práctico que deberá resolverse mediante interpretación de la LPI y partiendo de los principios que rigen el sistema de propiedad industrial, así como de la jurisprudencia que existe para marcas tradicionales que le sea aplicable a estos nuevos signos.

d. Otros sistemas de marcas no tradicionales

Los conflictos prácticos sobre la tramitación de marcas no tradicionales, han sido un tema de análisis y discusión desde hace varios años. A nivel internacional, existen regiones y países que destacan por contar con un sistema de propiedad industrial de avanzada, así como con criterios interpretación sobre este tipo de signos que podrían utilizarse como guía para el sistema de propiedad industrial mexicano.

Dentro del presente apartado se hará un breve análisis del sistema de propiedad industrial de la Unión Europea y Estados Unidos, con la finalidad de identificar cuál es la postura que toman con relación a las marcas no tradicionales, en específico de las sonoras y auditivas y resaltar algunos de los casos trascendentales que sirvieron para establecer las bases de interpretación y valoración de estos signos distintivos.

i. Unión Europea

El sistema de marcas de la Unión Europea (UE) se estableció en 1996, después de casi 40 años desde la primera idea de crear una protección unificada de una marca. El propósito del sistema era producir una protección alternativa, a la protección de la marca nacional, en todos los Estados miembros de la UE. Actualmente, el sistema de propiedad

industrial de la UE, se basa en dos legislaciones principales la Directiva de Marcas 2015/2436 y el Reglamento Europeo de Marcas 2017/1001, administrados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida por sus siglas en inglés, EUIPO. (Kudrina 2018)

Durante varios años la Directiva y el Reglamento sobre marcas de la UE establecían la obligación de representar gráficamente los signos para su registro. Esta disposición alcanzaba incluso a las marcas no tradicionales. Debido a lo anterior, los usuarios del sistema de propiedad industrial de la UE se enfrentaron a la dificultad de representar gráficamente los signos no tradicionales para acceder a su registro, aun cuando no en todos los casos es posible hacerlo. Esta dificultad generó que la concesión de registros de marca sonoras y olfativas fueran muy pocas.

En este contexto y tomando en cuenta los conflictos que genera la representación gráfica de marcas no tradicionales, desde el 01 de octubre del 2017 la UE eliminó este requisito. Esto significa que, a partir de esa fecha, los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El resultado es un sistema de «lo que ves es lo que obtienes» *(WYSIWYG, what you see is what you get*), cuya finalidad es que las inscripciones de marcas en el Registro de la MUE sean más claras, accesibles y fáciles de buscar.[12]

Es importante mencionar que la eliminación realizada no evita que los solicitantes deban representar sus signos, esta obligación pervive, sin embargo, ahora no estarán obligados a que dicha representación sea gráfica, ya que como se ha visto a lo largo del presente documento no todos los sonidos y olores pueden representarse gráficamente.

[12] Información consultada en el sitio oficial de EUIPO. https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement Fecha de consulta 27/09/2019.

A diferencia de México, en la UE no se permite el registro de marcas olfativas. El artículo 4 del Reglamento Europeo de Marcas 2017/1001 hace una lista enunciativa de los signos que pueden constituir una marca, empero, no se refiere expresamente a estas. Adicionalmente, en los incisos a) y b) del artículo en cita se establecen los requisitos que un signo debe cumplir para ser registrado como marca en la UE:

> a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
>
> b) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular

El primer inciso se refiere a la distintividad del signo y el segundo al requisito de representación. Puede verse que este requisito es muy similar al que aparece en el artículo 88 de la LPI de México analizado en capítulos anteriores. De una interpretación de los incisos anteriores, podría concluirse que la UE permite (por omisión) el registro de marcas olfativas, sin embargo, las Directrices sobre Marcas de la Unión Europea[13], establecen las marcas olfativas no son aceptables. Lo anterior, se debe a que la representación debe ser clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva y el estado actual de la tecnología no permite que este tipo de marcas se represente de esa forma.

Es interesante que en la actualidad la UE prohíba la protección de marcas olfativas, fundando su determinación en que no existe tecnología suficiente para representar de manera clara y objetiva un olor. Contrario a las determinaciones actuales, existe un antecedente de registro de marca olfativa que fue aceptado en la UE y consiste en el olor a pasto recién cortado aplicado a pelotas de tenis[14]. La marca fue presentada el 11 de diciembre de 1996 con la siguiente representación gráfica:

[13] Directrices sobre Marcas de la EUIPO. Disponible en https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/905837/trade-mark-guidelines/9-11-2-smell-olfactory-and-taste-marks Fecha de consulta 27/09/2019.
[14] Registro de marca olfativa en la Unión Europea. No. 428870. Olor a parto recién cortado. Fecha de consulta 27/09/2019.

The smell of fresh cut grass

Inicialmente se negó el registro de esta marca, debido a que no cumplía con los requisitos establecidos en el Reglamento Europeo de marca y por la falta de una representación gráfica adecuada. Sin embargo, el solicitante apeló la decisión y en 1999 la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la UE, determinó que el olor a pasto recién cortado es distintivo y que cualquiera puede reconocerlo inmediatamente por experiencia. Asimismo, concluyó que la descripción aportada por el solicitante era apropiada y satisfacía el requisito de representación gráfica. (Escoffier y Jin 2011) Con lo anterior, el registro de marca fue concedido y estuvo vigente hasta el año 2006, sin que su titular solicitara la renovación de su vigencia.

Cabe mencionar que las conclusiones alcanzadas por la OAMI sobre este asunto, dieron un giro brusco en el caso Sieckmann que se verá más adelante y que sirvió para modificar completamente la interpretación del requisito de representación gráfica de marcas no tradicionales, sin embargo, es importante tener en cuenta que inicialmente la EUIPO permitía el registro y protección de olores.

Con relación a las marcas sonoras existen varios ejemplos de registros concedidos por la EUIPO, tales como el sonido de Dolby[15] y el sonido que la empresa NOKIA[16] utilizaba en sus celulares. En ambos casos, los solicitantes aportaron la representación gráfica de la melodía a través de pentagramas, ya que se trataba de sonidos musicales y agregaron una breve descripción del sonido, que en realidad son bastante subjetivas.

A pesar de la poca aceptación que tienen las marcas sonoras, en la práctica la situación es diferente. Por lo menos en el caso de la Unión Europea es mayor el número de solicitudes que han sido registradas, a las que han sido rechazadas. Desde el año 2000 [y

[15] Registro de marca sonora en la Unión Europea. No. 1062942. Fecha de consulta 27/09/2019.
[16] Registro de marca sonora en la Unión Europea. No. 1040955. Fecha de consulta 27/09/2019.

hasta el 2011] se han presentado 115 solicitudes, de las cuales fueron registradas 87 (75%), mientras que sólo 2 (1%) fueron rechazadas. Estas cifras demuestran que las marcas sonoras gozan de total aceptación en la práctica de la Unión Europea y son muy escasas las solicitudes que se les niega el registro de la marca. (Mejía 2011)

Vale la pena tener en cuenta el tratamiento que la UE realiza sobre las marcas sonoras y olfativas, pues esta región constituye uno de los sistemas de propiedad industrial más avanzados que existen en el mundo y se distingue por marcar tendencia en la interpretación y aplicación de nuevas figuras de protección relacionadas con propiedad industrial.

Es probable que el futuro y debido a los conflictos prácticos que generan las marcas olfativas, México reoriente su postura respecto de estos signos. Actualmente la LPI reconoce y permite el registro de estas marcas, esto siguiendo las recomendaciones realizadas por el SCT y CWS de la OMPI. Seguramente en los próximos años cuando aparezcan conflictos para el contraste y defensa de olores comenzará a cuestionarse la practicidad de reconocer este tipo de signos como marca, esto debido a que no basta con conceder un registro de marca si este no puede hacerse valer frente a terceros.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndres

1. Caso Sieckman

Con la eliminación del requisito de representación gráfica para el registro de marcas que se analizó en el apartado anterior, la UE dio un paso importante con relación a la protección de marcas no tradicionales, ahora será más sencillo para los solicitantes cumplir los requisitos necesarios para adquirir un registro de marca ya que la representación podrá realizarse por cualquier medio tecnológico que esté disponible y que sirva para delimitar de manera clara el ámbito de protección del registro de marca.

Aun con lo anterior, es necesario analizar uno de los casos que marcaron el rumbo de la interpretación del requisito de representación gráfica, tratándose de marcas no

tradicionales. Existe un caso que tuvo lugar en Alemania y que fue fundamental para el entendimiento de los requisitos para el registro y protección de marcas olfativas; el caso *Ralf Sieckmann*.[17]

El Sr. Sieckmann solicitó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (*Deutsches Patent- und Markenamt*) una marca relativa a diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza. Como descripción de su solicitud de registro de marca estableció lo siguiente:

> Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación: C6H5-CH = CHCOOCH3. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt.

Junto a su solicitud de registro, el Sr. Sieckmann presentó una muestra de olor en un recipiente, y añadió que el aroma se describe habitualmente como “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. Aun con lo anterior, la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania negó la solicitud de registro de marca, argumentando que el signo solicitado por Sieckmann no cumplía con el requisito de distintividad y que debido a su naturaleza no era posible representarlo gráficamente.

En virtud de lo anterior, Sieckmann interpuso recurso ante el Tribunal de Patentes y Marcas de Alemania (*Bundespatentgerich*) el cual manifestó que los signos olfativos pueden tener aptitud distintiva, sin embargo, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia respecto la posibilidad de que esta clase de signos puedan ser representados gráficamente. (Chamorro 2018)

Por esta razón, el Tribunal de Justicia analizó si la representación gráfica de una marca olfativa podía satisfacerse de las siguientes formas: a) por medio de una fórmula

[17] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-273/00. Sentencia del 12 de diciembre de 2002. Disponible en: http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf Fecha de consulta: 20/09/2019.

química, b) por medio de una descripción, c) por medio de un depósito, o d) por combinación de dichos procedimientos sustitutivos de la reproducción.

En este caso, el Tribunal dictaminó que serían pocos quienes admitieran que una fórmula química guarda relación con el olor que se pretende registrar. Puesto que una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva. El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias.[18] Adicionalmente, dentro del mismo caso Sieckmann, el tribunal estableció los criterios para la representación gráfica de fragancias que se mencionaron en apartados previos, debiendo ser precisa, clara, completa, duradera y objetiva.[19]

Es claro que el Caso Sieckmann fue pieza clave para la interpretación de las normas relacionadas con la representación gráfica de las marcas no tradicionales y ofrece un acercamiento importante a las características que debe cumplir una representación gráfica de marcas olfativas, a efecto de que sea procedente su registro y, lo más importante; que sea claro el ámbito de protección que se concede con el registro de marca olfativa.

Es importante tener en cuenta que estas características para la representación de signos no tradicionales aún están vigentes, pues como se vio en el apartado anterior la EUIPO utiliza las conclusiones del asunto Sieckmann para determinar cuándo una la representación de un signo es suficiente para ser registrada. De tal suerte que las marcas olfativas no se permiten en la UE debido a que no es posible satisfacer estos requisitos.

[18] Revisar sesión SCT/16/2 del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. párrafo 50, página 10.
[19] Revisar sesión SCT/17/2 del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. párrafo 35, página 7.

En México no existe ningún caso parecido al caso Sieckmann, sin embargo, parece prudente que el IMPI se apegue a estas características para la descripción de olores, pues tal y como se ha demostrado en el presente documento, actualmente no existe ninguna directriz o precisión respecto de la forma en que deberán describirse las marcas olfativas. Esto sin duda generará conflictos en el futuro, pues la vaguedad de las descripciones que actualmente permite el IMPI se volverá un problema al momento de oponer un título de registro de marca olfativa o sonora ante un tercero, pues el ámbito de protección no será claro ni para el titular, los competidores o el propio IMPI.

2. Caso Shield Mark BV

Con relación a las marcas sonoras, existe un caso que también puede citarse como referente para la evaluación del requisito de representación gráfica; este es el caso *Shield Mark BV v Joost Kist*[20]. El caso Shield Mark fue el primero en el que se confirmó que la notación musical puede satisfacer el requisito de representación gráfica. En este, la empresa Shield Mark BV poseía 14 marcas en los Países Bajos. Once de esas marcas consistían en las primeras notas de la melodía para piano *Für Elise*, compuesta por Ludwig van Beethoven y tres marcas que consistían en el canto de un gallo. (Kudrina 2018)

Es importante mencionar que la representación gráfica y las descripciones realizadas por Shield Mark BV no eran muy claras; cuatro de ellas estaban representadas por un pentagrama que contiene las nueve primeras notas de la obra musical “Für Elise” de L. van Bethoveen. Dos de ellas incluían la descripción “marca sonora; la marca consiste en la reproducción musical de la melodía formada por las notas representada (gráficamente) en el pentagrama. Además, una de estas dos marcas establecía “tocada al piano”.

[20] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto *Shield Mark BV v Joost Kist* C-283/01. Sentencia del 27 de noviembre del 2003. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-283/01 Fecha de consulta: 28/09/2019.

Otras cuatro marcas consistían en “las nueve primeras notas de “Für Elise”, dos de ellas con la descripción “marca sonora; la marca consiste en la melodía descrita”, agregando “tocada al piano. En las últimas tres marcas, simplemente se estableció que consistían en la sucesión de las notas musicales “mi, re sostenido, mi re sostenido, mi, si, re, do y la. Dos de estas marcas tenían la descripción “marca sonora consistente en la reproducción de la melodía formada por la sucesión de las notas descritas, tocadas al piano”. Por último, dos de las marcas sobre el sonido del cantar de un gallo, establecían una descripción por onomatopeya “Kukelekuuuuu” y la tercera marca únicamente establecía como descripción “el canto de un gallo”.[21]

En octubre de 1992 la empresa Shield Mark lanzó una campaña publicitaria que incorporaba el sonido de las nueve primeras notas de la obra musical “Für Elise” para promocionar sus servicios en el mercado, así como un programa informático destinado a juristas especialistas en mercadotecnia que al ser ejecutado reproducía el sonido del canto de un gallo. Más adelante, en 1995 el Sr. Kist, utilizó la misma melodía para promocionar seminarios de propiedad intelectual y mercadotecnia y para ofrecer un programa informático que al ser activado, también reproducía el canto de un gallo.

En virtud de lo anterior, Shield Mark demandó al Sr. Kist por el uso no autorizado que estaba realizando sus marcas. La demanda fue desestimada por la Corte Nacional, argumentando que no era un tema relacionado con derecho de marcas, por lo que Shield Mark apeló ante la Corte Suprema de Benelux, autoridad que suspendió el procedimiento para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos cuestiones prejudiciales; la primera relacionada con la posibilidad de registrar sonidos musicales o no musicales como marca y la segunda para saber si la notación musical sirve para cumplir el requisito de representación gráfica de marcas sonoras.

[21] Revisar caso *Shield Mark BV v Joost Kist.* P. 9

Cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, utilizó el caso Sieckmann para resolver las consideraciones prejudiciales que le fueron planteadas. Esto hace evidente la importancia que tuvo este caso Sieckmann, pues aun cuando este versaba sobre marcas olfativas, sirvió para resolver varias interrogantes alrededor del requisito de representación gráfica de marcas no tradicionales.

Finalmente, el Tribunal de Justicia determinó que los signos sonoros pueden considerarse como marcas siempre que sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica. Con relación a la representación gráfica de estos signos concluyó que no se cumplen dichos requisitos cuando el signo sonoro se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones.

Con esto, puede verse que el caso *Shield Mark BV v Joost Kist* también fue trascendental para el entendimiento de las marcas sonoras y su requisito de representación gráfica. Aun cuando en este no se analizaron más formas de representación de los sonidos, como inicialmente fue solicitado por la Corte de Benelux, las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sirvieron de guía para la construcción de otros sistemas de propiedad industrial.

Al igual que en México, actualmente la EUIPO permite la protección de marcas sonoras, sin embargo, a través de las Directrices sobre Marcas de la Unión Europea, se establece que tratándose de marcas sonoras no se aceptará ninguna descripción del

sonido, sino que simple y sencillamente deberá adjuntarse el sonido, porque la representación de la marca por sí sola define el objeto del registro. Por último, debe tenerse en cuenta que las Directrices de la EUIPO no son vinculantes y consisten principalmente en las reflexiones de esta autoridad sobre los escenarios generales previstos en la jurisprudencia. (Kudrina 2018)

ii. Estados Unidos

Otro sistema de propiedad industrial que vale la pena analizar, aunque sea de manera breve, es el de Estados Unidos. Este país es reconocido por tener una amplia apertura a la protección de marcas y ser pionero en la concesión de marcas no tradicionales. Estados Unidos permite la protección y registro de marcas sonoras y olfativas, y a diferencia de la Unión Europea, requiere al solicitante que agregue una descripción detallada de la marca con la finalidad de delimitar el ámbito de protección.

La primera marca sonora que se registró en Estados Unidos data de 1971 y fue registrada a favor de la empresa *National Broadcasting Company* (NBC)[22], para identificar servicios de transmisiones de televisión. Del análisis de este expediente de registro de marca en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés (USPTO), se advierte que el solicitante simplemente realizó una descripción del sonido, sin aportar la representación gráfica de la notación musical, lo que permite concluir que, para la fecha de registro de esta marca, no era obligación cumplir con el requisito de representación gráfica en Estados Unidos.

Actualmente existen varios registros de marca sonora concedidos por la USPTO, entre los que despiertan mayor interés se encuentra el sonido que hace Homero J. Simpson[23], la marca fue descrita como el sonido de la palabra “Do’h” y registrada para

[22] Registro de marca sonora NBC. No. 0916522. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
[23] Registro de marca sonora. No.3411881 Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

servicios de entretenimiento comprendidos en la clase 41 internacional. Otra marca registrada es el silbido utilizado en la película *Los juegos del Hambre*[24], descrita originalmente como "*a human whistling a G4 eighth note, followed by a Bb4 eighth note, followed by an A4 eighth note, followed by a D4 half note, in the key of G minor"* aplicada a varias clases de productos y servicios.

Del análisis de los expedientes de registro de marca se aprecia que en ambos casos los solicitantes realizaron una descripción del sonido y aportaron una muestra de este, con la finalidad de que la USPTO y el resto de los competidores puedan conocer de manera clara el ámbito de protección que se está solicitando. En este punto, el sistema de propiedad industrial de Estados Unidos es muy parecido al de México a partir de la reforma, toda vez que la legislación actual requiere la descripción de las marcas sonoras y olfativas, así como la exhibición de una muestra, en el caso de las sonoras.

Por otro lado, Estados Unidos es considerado como el primer país que concedió una marca olfativa en el año de 1991.[25] La marca fue descrita por su titular como "*a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms*" y fue registrada para productos como hilo de coser e hilo bordado. El registro de esta marca generó uno de los casos más importantes en materia de marcas olfativas en Estados Unidos, conocido como *In re Clark*.[26] Inicialmente, este registro de marca fue negado bajo el argumento de que el solicitante no había podido explicar en qué forma la el aroma reclamado actuaba como un indicador del origen para los consumidores y que este era funcional desde el punto de vista jurídico, con mayor razón debido a la necesidad competitiva de disfrutar de un acceso libre a los olores o fragancias agradables. (Escoffier y Jin 2011) Este fallo fue apelado por el solicitante del registro de marca antes mencionado, ante el *Trademark Trial and Appeal Bord* (TTAB) de

[24] Registro de marca sonora. No. 4481536 oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
[25] Registro de marca olfativa. No. 1639128. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
[26] Revisar caso. In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990)

Estados Unidos y, en consecuencia, fue revocada la decisión inicial, estableciendo lo siguiente:

- La fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los productos de la solicitante sino más bien una característica proporcionada por la solicitante.
- La solicitante ha puesto de relieve esa característica de sus productos haciendo publicidad sobre ellos y promoviendo el carácter olfativo de los mismos.
- En su material publicitario y en las ferias artesanales, la solicitante ha promovido sus productos como productos con carácter olfativo.
- La solicitante ha presentado un caso de presunción razonable de existencia de un carácter distintivo en relación con su marca olfativa.

En virtud de lo anterior, el registro de marca fue concedido el 26 de marzo de 1991, sin embargo, a la fecha ha perdido su vigencia. Al igual que el caso Sieckmann de la Unión Europea, el caso *In re Clarke,* fue fundamental para el entendimiento de las marcas olfativas en Estados Unidos. Existen varios registros de marcas olfativas que se han concedido por la USPTO, por ejemplo, aroma a chicle[27] para aceites industriales, aroma a cereza[28] para lubricantes sintéticos y aroma a fresa[29] para lubricantes, aceites y combustibles de motor. Del análisis de estos expedientes se puede advertir que los solicitantes aportaron una descripción del aroma y en algunos casos muestras físicas del aroma o el producto en que se fijará este.

Bajo esta tesitura, se concluye que Estados Unidos realiza un tratamiento de las marcas sonoras y olfativas muy parecido al que México implementó a partir de la reforma. Como punto de encuentro se tiene que Estados Unidos y México permiten de manera amplia el registro de marcas sonoras y olfativas, siempre que cumplan con los requisitos analizados en párrafos previos. Por el contrario, la Unión Europea solo permite el registro de marcas sonoras, pero sin que sea posible agregar descripciones.

[27] Registro de marca olfativa. No. 2560618. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
[28] Registro de marca olfativa. No. 2463044. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
[29] Registro de marca olfativa. No. 2596156. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos

IV. Propuesta

a. Recomendaciones para la presentación de solicitudes de registro de marca sonoras y olfativas en México

Sobre la base del análisis realizado a lo largo del presente documento y teniendo en cuenta el tratamiento que se da a las marcas no tradicionales en otros sistemas de propiedad industrial, es necesario establecer algunas recomendaciones para la presentación de solicitudes de registro de marcas sonoras y olfativas en México, que sirvan de guía para los solicitantes y el propio IMPI, con la finalidad de esclarecer las ambigüedades que actualmente existen.

i. Sonoras

Como se ha establecido, los sonidos pueden ser musicales o no musicales, esta distinción es muy importante al momento de determinar la forma de presentación de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la LPI, su reglamento y el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI. Así pues, es oportuno señalar lo siguiente:

- Cuando se trate de marcas de sonidos musicales, el solicitante deberá aportar una muestra del sonido y representarlo por medio de una notación musical. En este caso, se podrá agregar una descripción que deberá indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás/tiempo, el volumen y demás características del sonido.

- Cuando se trate de sonidos no musicales el solicitante deberá aportar una muestra del sonido y además describirlo valiéndose de onomatopeyas. La representación y descripción deberán realizarse de manera clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

- La descripción de las marcas sonoras no puede hacer referencia a otras marcas, por ejemplo: “El sonido de una lata de coca cola al destaparse” o “El sonido de un motor de Ferrari al encenderse”, debido a que no permiten identificar de manera clara el ámbito de protección.

En caso de que exista alguna duda sobre la forma óptima de describir un sonido, será prudente que los solicitantes se apeguen a las recomendaciones establecidas en la Nueva Norma Técnica de la OMPI Sobre la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras, que fueron expuestas en el capítulo tres del presente documento, en el apartado "¿Cómo describir un sonido?".

ii. Olfativas

Del análisis realizado se concluye que las marcas olfativas son las que han generado mayores conflictos a nivel internacional, existen diversos casos en los que la Unión Europea y Estados Unidos, han analizado la distintividad de un aroma e incluso la capacidad de estos signos de ser representados de forma que se pueda delimitar de manera clara el ámbito de protección de la marca.[30]

Teniendo esto en cuenta, en México debe establecerse una forma clara de presentar solicitudes de registro de marca olfativa. Actualmente el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, establece que tratándose de marcas olfativas bastará con describir el olor que se pretende registrar, sin dar mayores aportes respecto de cómo debe describirse.

En virtud de lo anterior, partiendo de las conclusiones del Caso Sieckmann de la Unión Europea y las recomendaciones realizadas por la OMPI a través del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas puede establecerse que la descripción de marcas olfativas deberá cumplir con lo siguiente:

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

[30] Revisar Caso Sieckmann, Caso de marca olfativa con olor a pasto recién cortado y Caso In re Clarke.

Al igual que en las marcas sonoras, la descripción de marcas olfativas no puede hacer referencia a otras marcas, por ejemplo: “El olor único y distintivo del aromatizante Pinol”, debido a que no permiten identificar de manera clara el ámbito de protección. En adición a lo anterior, se recomienda requerir a los solicitantes de marcas olfativas que aporten una muestra física, que deberá ser renovada cada cierto tiempo debido a la fugacidad del aroma, 1 vez al año, por ejemplo. Con lo anterior, la muestra física podría utilizarse para posteriores contrastes.

Con lo anterior, se establece una guía mucho más específica sobre cómo deberá describirse una marca olfativa. De esta forma, el IMPI tendrán una forma objetiva de evaluar si la descripción aportada por el solicitante permite determinar el objeto claro y preciso de la protección, tal y como lo establece el artículo 88 de la LPI. No debe perderse de vista es que los métodos o formas para la descripción de marcas olfativas deben ser tan sencillos que cualquier competidor pueda comprender de manera clara el objeto de protección de los registros de marca antes concedidos, por tal motivo, no deberán permitirse las descripciones que utilicen formulas químicas de los aromas o lenguaje incomprensible para el consumidor y competidor promedio.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés

b. Lineamientos para la evaluación y concesión de los registros de marca no tradicionales

A más de un año de la entrada en vigor de la reforma a la LPI no existen directrices claras que permitan a los solicitantes conocer la forma en que el IMPI evaluará sus solicitudes de registro de marca e incluso se desconoce cuáles son los criterios de interpretación que se adoptarán para determinar el cumplimiento de los requisitos de distintividad, disponibilidad, perceptibilidad y representación de marcas sonoras y olfativas. Adicionalmente, no existe claridad respecto de la probabilidad de coexistencia entre dos sonidos o aromas, aplicados a productos o servicios de la misma clase.

En virtud de estas dificultades y tomando en consideración los aportes doctrinales y jurídicos analizados en el presente trabajo, a continuación, se hacen algunas afirmaciones que podrían servir de guía para determinar el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, así como la posibilidad de coexistencia de sonidos y olores:

- Los sonidos serán distintivos siempre que cumplan con la función de identificar un producto o servicio frente a otro de su misma especie en el mercado, sin importar el número de elementos que compongan el sonido, esto es, que sean composiciones complejas o sonidos únicos/aislados.
- No deberán concederse registros de marca sonora respecto de sonidos que se hayan hecho de uso común para la identificación o publicidad de determinados productos o servicios, por ejemplo, el destapar de una lata de refresco o el sonido "AHHH" que refleja la satisfacción de beber un líquido, para productos como bebidas.
- Los aromas serán distintivos cuando no sean un atributo inherente o una característica natural de los productos del solicitante sino más bien una característica proporcionada por este.
- No deberán considerarse como distintivos los aromas que se aplican a productos cuya función principal es, justamente, producir aromas, por ejemplo: desodorantes corporales, desodorantes de ambiente, perfumes, etc. (aromas primarios).
- No deberán considerarse como distintivos los aromas que se apliquen a productos que por su naturaleza tienen aroma, pero que el aroma no es su función principal, sino que cumple la función "ocultar" el aroma de los componentes originales del producto, por ejemplo, el olor a fresa para suavizantes, el olor a cereza para jabones de tocador, etc. (Aromas secundarios).

- Quedarían también excluidos los aromas que se han convertido de uso común para determinados productos por su generalizada utilización en el mercado, como sería el olor a limón en detergentes para platos. (Mitelman 2015)
- Tampoco deberán permitirse el registro de aromas que induzcan al error a los consumidores, por no corresponder con las características o cualidades del producto.
- Los olores o sonidos diferentes aplicados al mismo producto o servicio pueden coexistir en la misma clase internacional.
- Los olores o sonidos similares aplicados a diferentes productos o servicios pueden coexistir en la misma clase internacional.
- A mayor originalidad de aplicación del olor o sonido, a mayor arbitrariedad del aroma con relación al producto, más fuerte será la marca y tolerará una menor posibilidad de coexistencia. (Sena 2005)
- A contrario sensu, cabe interpretar que, si el sonido o ruido tiene alguna relación con el objeto distinguido, mayor coexistencia deberá tolerar. Por ejemplo, el sonido de un motor con respecto a vehículos. (Mitelman 2015)
- Cuando se trate de olores o sonidos que se hayan hecho de uso común en alguna clase específica el examinador no podrá negar el registro de un nuevo signo que utilice estos elementos y agregue otros que generen distintividad suficiente.

Las afirmaciones antes expuestas están armonizadas con los antecedentes y documentos analizados en el presente trabajo y servirán de guía para los solicitantes de registros de marca y el propio IMPI a efecto de determinar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de un registro de marca.

c. Los límites de la protección de una marca no tradicional

Como se estableció antes, la mejor forma de delimitar el ámbito de protección de una marca sonora u olfativa será mediante el análisis global que se realice de su representación (gráfica en caso de que exista), la descripción y los productos o servicios que proteja, lo que esté fuera de este campo, permanecerá libre para el resto de los competidores. Todo esto, deberá interpretarse a la luz de los principios que rigen en materia de propiedad industrial y que sirven para que el sistema sea eficiente Lo anterior, puede explicarse de manera más sencilla mediante el siguiente gráfico:

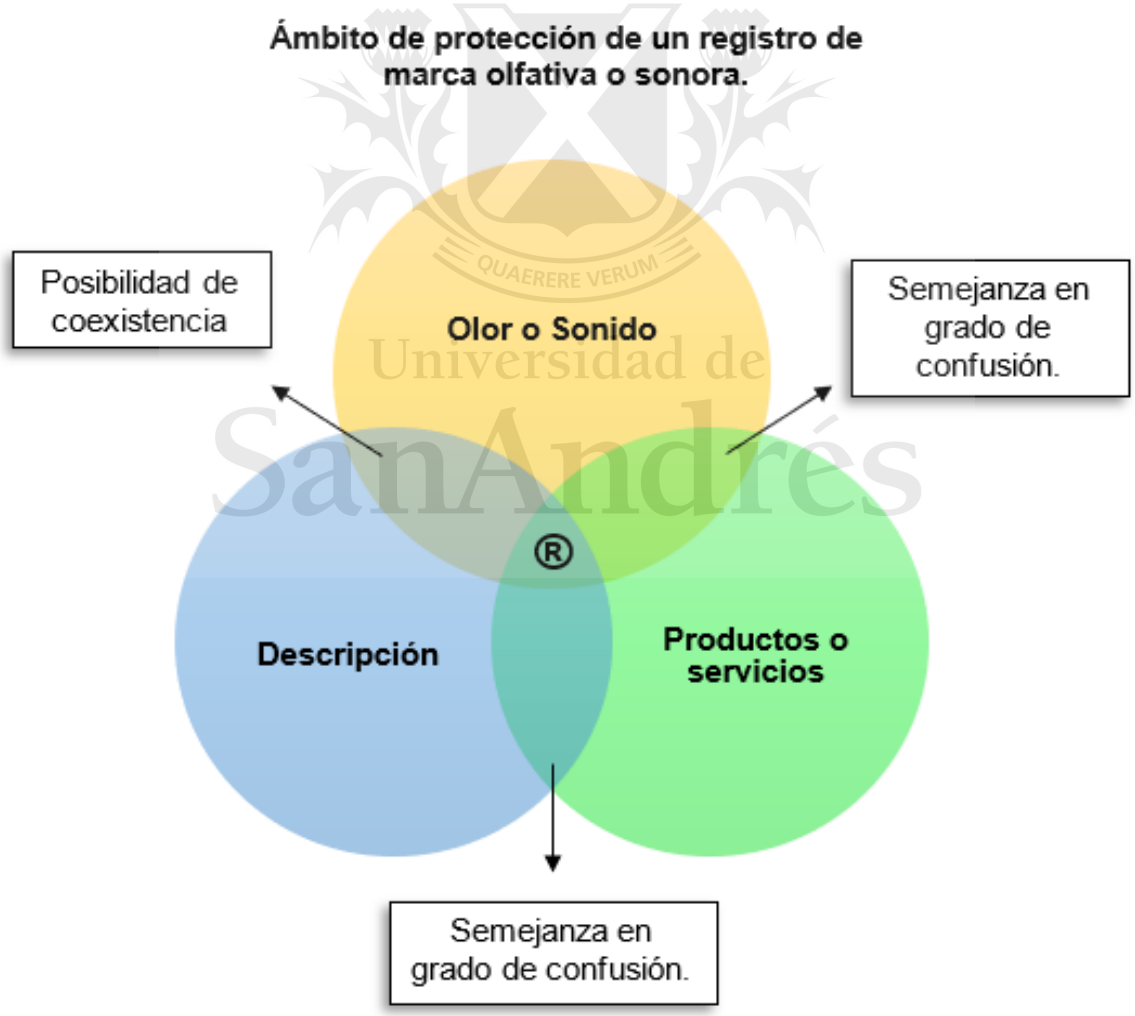

Gráfico 2. Generado por el autor.

Del gráfico pueden apreciarse tres círculos superpuestos, cada uno representa uno de los elementos a considerar a efecto de determinar los límites de la protección de una marca sonora u olfativa. En la parte central convergen el sonido/aroma, los productos/servicios y la descripción del signo, ese triángulo formado al centro identificado con el signo "®" deberá entenderse como el ámbito de protección del registro de marca.

Adicionalmente, debe analizarse que cada círculo representa la generalidad del rubro, por ejemplo, el círculo amarillo, representa la totalidad de aromas o sonidos que un solicitante podría apropiarse por medio de un registro de marca. Del mismo modo, el círculo verde representa todos los productos o servicios con los que podría relacionarse un signo y, por último, el círculo azul representa todas las descripciones que podrían hacerse de un sonido o un aroma. Cuando se superponen las superficies de dos círculos se generan diferentes consecuencias:

- Cuando se superponen el mismo sonido/aroma y los mismos productos o servicios, deberá entenderse que existe semejanza en grado de confusión o invasión de derechos. Aquí los signos no podrían coexistir.
- Cuando se superponen la misma descripción y los mismos productos o servicios ocurre lo mismo.
- Por el contrario, cuando solo se superponen la misma descripción y el mismo sonido/aroma, se considera que los signos pueden coexistir de acuerdo al principio de especialidad que rige en materia de propiedad industrial, toda vez que al no aplicarse a los mismos productos/servicios, no existe riesgo de que el público consumidor incurra en error o confusión al momento de elegir entre uno u otro.

a. Nuevos métodos para la representación y contraste de sonidos y olores

i. Nuevos métodos para la identificación de olores

En el marco de lo anterior, se puede concluir que la representación de marcas olfativas es el rubro de mayor conflicto, esto debido a la subjetividad que existe con relación a la interpretación y valoración de los olores. Un olor puede causar diferentes emociones, recuerdos o sensaciones entre un individuo u otro, de ahí que se necesiten métodos objetivos que permitan clasificar, identificar y contrastar olores, en los que la participación de la nariz humana sea el último factor a considerar.

Además, tomando en cuenta la justificación de la Unión Europea para no permitir el registro y protección de marcas olfativas, debe considerarse el uso de la tecnología como una alternativa para resolver los conflictos de representación, identificación y contraste de los olores. En virtud de lo anterior, existen tecnológicas que podrían resolver estos conflictos. Cabe mencionar que estos métodos deberán ser utilizados por las oficinas de propiedad industrial, en este caso el IMPI y no por los solicitantes, pues se trata de que el sistema de presentación de marcas sea lo más sencillo posible para los usuarios, sin dejar de lado la importancia de garantizar la efectividad de su derecho adquirido.

La tecnología que se propone es el uso narices electrónicas, este es un mecanismo que basa su funcionamiento en los mismos principios que el olfato humano. Cuando respiramos, los compuestos volátiles que se encuentran en el aire, se unen a los receptores nasales que para cada compuesto envían una señal al cerebro que identifica el olor. En la nariz electrónica, los receptores nasales son unos sensores introducidos en una cámara de medidas que reaccionan a los compuestos químicos volátiles presentes en el aire, mediante interacciones físico químicas.

Esta reacción, produce un cambio en las propiedades de los sensores, la señal que envían no llega al cerebro, como en el caso de los humanos, sino que se procesa a través de un programa informático. Este sistema extrae los rasgos más característicos de cada

aroma y presenta los resultados a través de una serie de algoritmos de clasificación de patrones. Estos instrumentos de olfato artificial, se han convertido en soluciones, pequeñas económicas y fiables, que cada vez tienen más aplicaciones, tanto para detectar enfermedades a través del aliento, como para medir gases tóxicos o valorar el estado de conservación de los alimentos. (Virgili 2016)

Es importante mencionar que esta tecnología ya existe y, por tanto, fácilmente podría accederse por parte del IMPI. De una búsqueda simple en bases de datos de patentes, se desprende que hay varias solicitudes de patente sobre esta tecnología,[31] así como empresas que ya están ofreciendo productos y servicios relacionados.[32] Sin duda, esta tecnología podría ser utilizada por el IMPI, en específico para las siguientes actividades:

- En el examen de novedad de signos olfativos, con la finalidad de identificar de manera objetiva los elementos coincidentes entre un aroma y otro. Si bien, existen aromas diferentes, que comparten elementos, esta primera identificación de compuestos, podría servir para hacer un vínculo entre posibles coincidencias y derechos de terceros que podrían afectarse.
- Para determinar de manera objetiva la invasión de derechos tratándose de procedimientos administrativos de infracción.

Las ventajas del uso de esta tecnología son claras, es necesario reducir lo más posible la subjetividad en la valoración y contraste de signos olfativos. Esta alternativa podría resolver las dificultades que existen para garantizar la eficiencia de un título de registro de marca olfativa, pues como se ha dicho a lo largo de este documento; no basta con la concesión de un registro de marca olfativa, sino que además el IMPI debe garantizar

[31] Consultar: https://patents.google.com/?q=NARIZ&q=ELECTR%C3%93NICA&oq=NARIZ+ELECTR%C3%93NICA Fecha de consulta 30/09/2019.
[32] Consultar AROMABIT. http://aromabit.com/ Fecha de consulta: 30/09/2019.

al titular, la posibilidad de ejercitar los derechos que se desprenden de este, en específico la facultad de prohibir a terceros el uso no autorizado de su signo.

ii. Algoritmos de identificación de música

Con relación a los signos sonoros, existe también tecnología de sobra que puede ser utilizada por el IMPI con los mismos fines que se establecieron en el apartado anterior, para la identificación, clasificación y contraste de sonidos. De nueva cuenta, es importante mencionar que el uso de esta tecnología no deberá imponerse como obligación al solicitante, este podrá presentar su solicitud de registro de marca de conformidad con las recomendaciones realizadas en párrafos previos y será el IMPI quien utilizará la tecnología para hacer efectivos los derechos adquiridos por los titulares de marcas sonoras.

Como ejemplo, está la tecnología desarrollada en Estados Unidos por Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Dhiraj Mukherjee y Avery Wang, conocida comercialmente como "Shazam", consistente en un algoritmo resistente al ruido y la distorsión, capaz de identificar rápidamente fragmentos cortos de música capturada a través del micrófono de un celular, en presencia de voces en primer plano y ruido dominante, desde una base de más de un millón de pistas. (Wang s.f.) El uso de esta aplicación móvil "*Shazam"* es muy común hoy en día y es reconocida porque permite identificar canciones en el ambiente con la simple grabación del fragmento de una canción.

El funcionamiento de esta tecnología es bastante interesante, por lo que vale la pena ahondar un poco más en este punto. El primer paso que se realiza es generar la huella digital del audio (*FingerPrint),* para esto se genera un espectrograma del sonido, que no es más que una representación gráfica del sonido que parte de 3 dimensiones, la primera refleja la duración del sonido, la segunda lo agudo o grave de los sonidos (frecuencia) y la última la intensidad (volumen), a continuación, se hace una representación de un espectrograma:

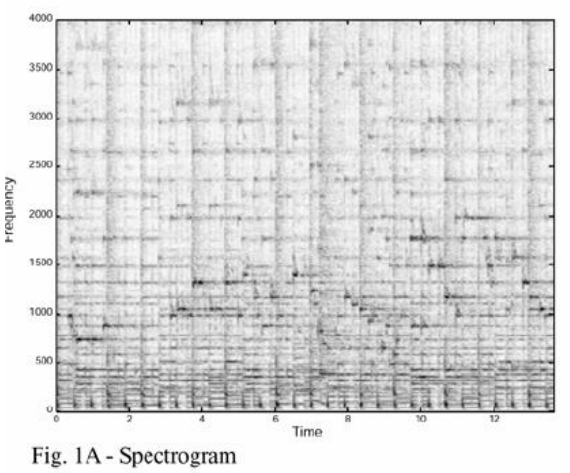

Gráfico 3. Imagen recuperada del documento *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.*

La imagen anterior, representa del lado izquierdo la frecuencia de los sonidos que puede ser aguda o grave, los agudos se grafican a mayor frecuencia y los graves a menor frecuencia y en la parte baja puede verse la duración. La característica 3d de los espectrogramas aparece cuando se analiza el color de estos. Los colores representan la intensidad del sonido, los colores cálidos reflejan sonidos fuertes, mientras que los colores fríos representan sonidos más tenues, para mejor apreciación se expone lo siguiente:

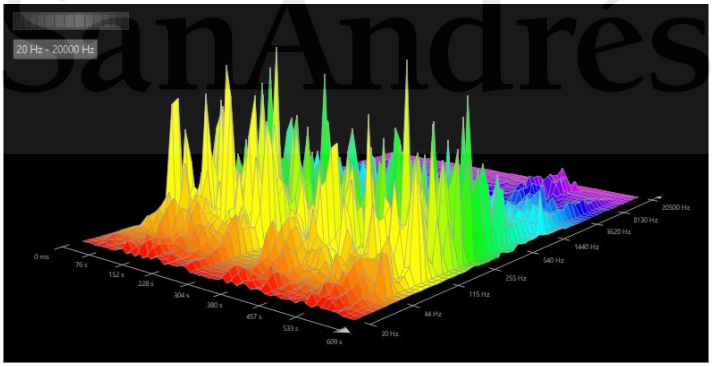

Gráfico 4. Imagen recuperada del sitio web
https://steinberg.help/wavelab_elements/v9.5/es/wavelab/picts/3d_frequency_analysis_dialog.png

Después de esto, el algoritmo de *Shazam* está diseñado para seleccionar de manera específica partes del audio (*fingerprint)* y lo grafica de la siguiente forma:

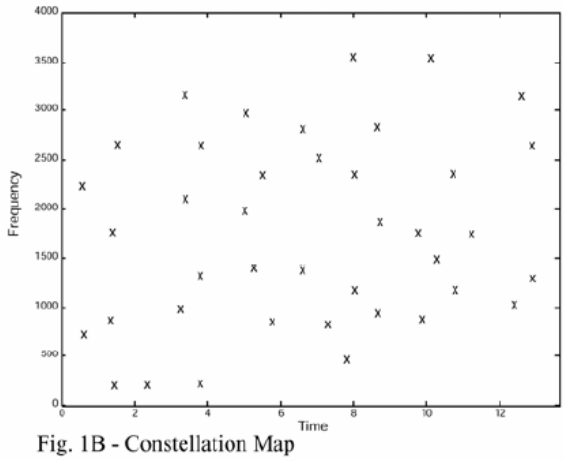

Gráfico 4. Imagen recuperada del documento *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.*

Una vez que el algoritmo genera el *"fingerprint"* del audio, genera vínculos entre los puntos graficados para tener mayor información relacional del audio, tal y como se muestra:

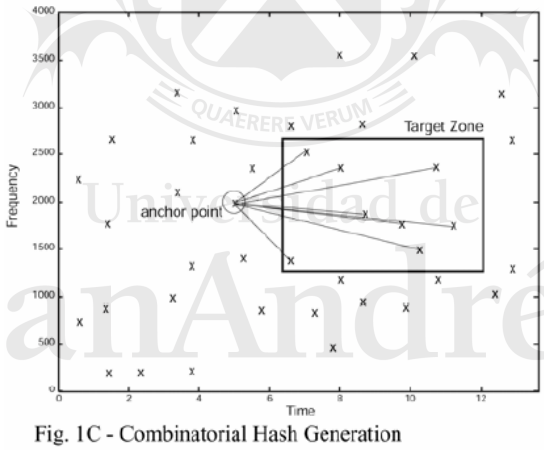

Gráfico 5. Imagen recuperada del documento *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.*

De esta forma, la información recopilada de estas relaciones se agrupa de 3 en 3 elementos; Frecuencia 1, Frecuencia 2 (cercana a la frecuencia 1, tal y como se ve en el gráfico anterior) y 3 la información de la distancia entre la frecuencia 1 y 2. Con esto, el algoritmo puede comparar las coincidencias entre la base de datos en la cual tiene almacenados millones de canciones y el fragmento de audio que le fue proporcionado por medio de un micrófono. Lo anterior, puede verse graficado de la siguiente forma:

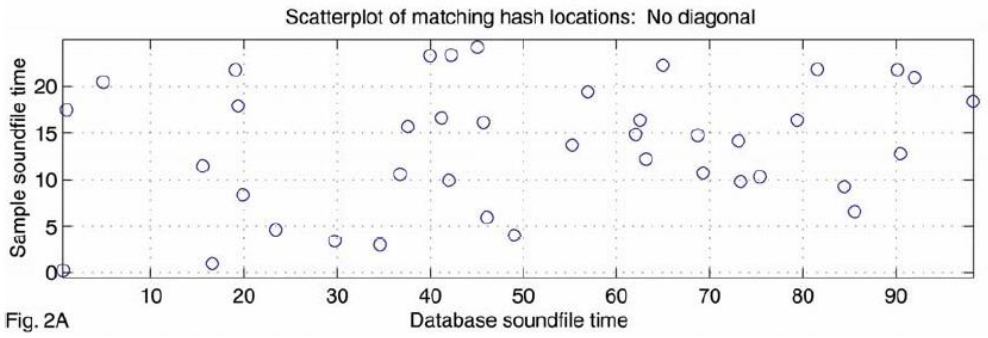

Gráfico 6. Imagen recuperada del documento *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.*

Este primer grafico refleja el contraste realizado entre dos audios, en la vertical izquierda se representa el sonido administrado a través del micrófono (sonido que se quiere identificar), en la gráfica horizontal, se realiza el contraste con un sonido existente de la base de datos del algoritmo. En este caso, existen varios puntos de coincidencia "*match"* representados por círculos en la gráfica*,* esto quiere decir que los sonidos comparten varias frecuencias, por ejemplo, en el segundo 17 de la canción de la base de datos de *Shazam,* se usaron las mismas frecuencias que en el segundo 2 del sonido grabado, sin embargo, estos sonidos no son los mismos. Cuando existe una coincidencia entre sonidos, se manifiesta de la siguiente forma:

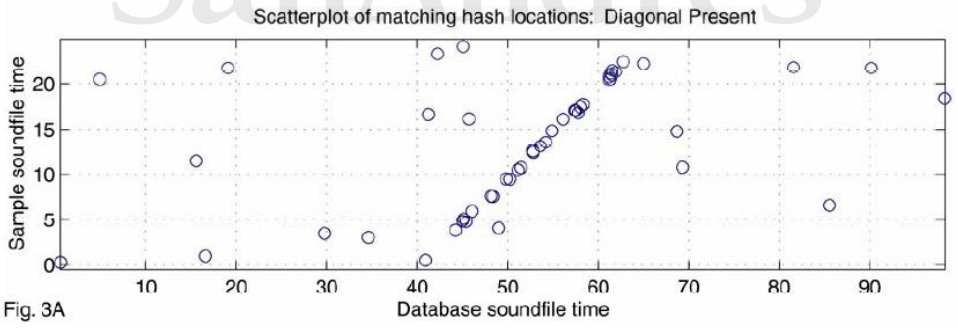

Gráfico 7. Imagen recuperada del documento *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.*

En este caso, existen varios puntos de coincidencia "*match",* puede verse que en el segundo 43 de la canción, se usaron las mismas frecuencias que en el segundo 4 de la canción administrada por el micrófono, un segundo después las frecuencias vuelven a

coincidir y así durante al menos 15-20 segundos. Lo anterior, refleja que existe una coincidencia entre los sonidos contrastados y de esta forma, el algoritmo de *Shazam* arroja un resultado identificando la canción/sonido exacto que corresponde con los almacenados en su base de datos.[33]

Con lo anterior, se tiene una aproximación importante a la forma en la que funciona la tecnología utilizada por la aplicación móvil *Shazam* y que consideramos es compatible con las necesidades del sistema de propiedad industrial. Teniendo en cuenta que los solicitantes están obligados a aportar una muestra del sonido sobre el cual están solicitando la protección, el IMPI podría utilizar un algoritmo de identificación de sonidos, que genere un *fingerprint* de cada sonido aportado por los solicitantes y generar su propia base de datos.

Al igual que en el apartado anterior, sobre marcas olfativas, esta tecnología podría ser utilizada por el IMPI, en específico para las siguientes actividades:

- En el examen de novedad de signos sonoros, con la finalidad de identificar de manera objetiva los elementos coincidentes entre un sonido.
- Para determinar de manera objetiva la invasión de derechos tratándose de procedimientos administrativos de infracción.

Lo anterior, es una alternativa válida y viable para resolver las cuestiones de contraste y defensa de los derechos de marcas sonoras que se concedan a los usuarios del sistema de propiedad industrial. De esta forma, el IMPI utilizaría tecnología que evitaría subjetividad y ambigüedades a la hora de determinar la semejanza en grado de confusión y/o la invasión de los derechos de algún titular de registro de marca sonora.

[33] Para mayores precisiones sobre la explicación del funcionamiento de Shazam, acudir al siguiente sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=OE4gcdjFbmc Fecha de consulta: 29/09/2019.

b. Comentarios finales

En virtud del análisis realizado a lo largo del presente trabajo de investigación, puede concluirse que el sistema de propiedad industrial mexicano es una construcción legal relativamente nueva pues, aunque existen antecedentes de ordenamientos jurídicos que datan de principios del siglo XIX, no fue sino hasta mitad del siglo anterior, que se formalizaron los esfuerzos para consolidar un sistema de propiedad industrial que partiera de los principios y prácticas comerciales internacionales.

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial supone un logro para el sistema mexicano, no obstante, aún existen varias interrogantes respecto de los conflictos prácticos que se generarán con la presentación, valoración y concesión de marcas sonoras y olfativas. Como se demostró, hay varios puntos de conflicto en la tramitación de marcas no tradicionales; la presentación, la evaluación, la delimitación de su ámbito de protección y la coexistencia de estos signos.

Actualmente, no existen guías claras sobre la forma en que se deben representar o describir los sonidos y aromas. Tal parece, que el IMPI no ha terminado de armonizar sus criterios y no se apega del todo a las recomendaciones realizadas por la OMPI a través del SCT y CWS. Hasta ahora existen criterios discordantes entre lo que se entiende como distintivo tratándose de marcas sonoras y olfativas y ambigüedad respecto del ámbito de protección de un registro sonoro u olfativo, así como sobre la posibilidad de coexistencia entre estos signos. Es importante que el IMPI asuma una postura sobre los tópicos antes mencionados y se pronuncie respecto de nuevos métodos que podrían ser utilizados para el contraste e identificación de sonidos y aromas, que hasta ahora son una interrogante para los usuarios del sistema de propiedad industrial mexicano.

Los aportes realizados en este trabajo, son una aproximación de la interpretación y acción que se espera del IMPI sobre estos nuevos tipos de marca y tienen por objeto la mejora y eficiencia del sistema actual de propiedad industrial en México, siguiendo las

recomendaciones emitidas por la OMPI y aprovechando las buenas experiencias de otros países y regiones.

Por fortuna, México ha superado el conflicto de la representación gráfica, que durante varios años se dio en la Unión Europea, dejando fuera esta obligación en la definición de marca que recientemente se construyó. Debe tenerse en cuenta que el sistema de representación gráfica de marcas no tradicionales, se desprende del ADPIC creado en el año 1994, fecha en la que las marcas no tradicionales no estaban muy desarrolladas a nivel global y en el que la presentación de solicitudes por vía electrónica aún era impensable.

Lo anterior, obliga al IMPI a buscar nuevas formas de resolver los retos que suponen las nuevas figuras marcarias incorporadas a la Ley de la Propiedad Industrial a partir de la reforma. Es impensable, que se utilice un sistema tradicional de marcas, para signos que por su naturaleza no lo son. El sistema debe ser lo más sencillo posible para el usuario y a su vez, garantizar el ejercicio de sus derechos, por lo que la propuesta y recomendaciones realizadas en el presente documento son una opción válida para resolver los conflictos prácticos que se generarán en México en la tramitación de marcas sonoras y olfativas.

Sin duda, existen varios retos de interpretación y armonización de las marcas no tradicionales con el sistema de propiedad industrial mexicano, que deberán resolverse siguiendo los principios y la lógica que rigen esta materia, así como con la tecnología que hasta ahora está disponible. En el intento de lo anterior, no debe perderse de vista la importancia de proteger tanto al titular de un registro de marca como al propio consumidor, pues estos son el origen del sistema de propiedad industrial mexicano.

Bibliografía

Baulieu, Dominique. *Marketing olfactif ou all factice?* 01 de abril de 2001. https://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Marketing-olfactifou-all-factice--6792-1.htm#sMwSx0IByFWvM1HX.97 (último acceso: 2019 de agosto de 30).

Chamorro, Nelson Yamid Montezuma. *Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio.* Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana, 2018.

Costa, Joan. *La imagen de marca. Un fenómeno social.* Barcelona: Paidós, 2004.

Escoffier, Luca, y Arnold Jin. *To scent, or not to scent, that is the question: a comparative analysis of olfactory trademarks in the EU and US as good brand opportunities for SMEs.* 2011.

Höpperger, Marcus. «Las Marcas No Tradicionales, Entrada en vigor del Tratado de Singapur.» *Revista OMPI*, 2009: 04.

Kudrina, Yaroslava. *Non-traditional trade marks and the abolition of the requirement for graphical representation.* Stockholm, 2018.

Mark BV v Joos Kist. C-283/01 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27 de noviembre de 2003).

Medina, David Rangel. *Los signos distintivos de la empresa en la nueva ley de fomento y protección de la propiedad industrial.* Ciudad de México. : Universidad Nacional Autónoma de México. , 1992.

Mejía, José Daniel Liévano. «Aproximación a las marcas no tradicionales.» *Revista de Derecho Privado* (Universidad de los Andes), nº 45 (enero-junio 2011): 1-27.

Mitelman, Carlos Octavio. *Marcas y otros signos distintivos.* Vol. Tomo II. Buenos Aires: La ley, 2015.

Muñoz, Ignacio Otero, y Miguel Ángel Ortiz Bahena. *Propiedad Intelectual Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiead Industrial en el caso de México.* Primera edición. Ciudad de México: Porrúa, 2011.

OMPI. s.f. https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html (último acceso: 2019 de agosto de 31).

OMPI. «Marcas no tradicionales: Enseñanzas destacadas.» Comité Permanente Sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas., Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2007, 1-7.

OMPI. «Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas.» Comité Permanente Sobre Derecho de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 2007.

OMPI. «Nueva Norma Técnica de la OMPI Sobre la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras.» Comité de Normas Técnicas de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2016, 1-7.

OMPI. «Nuevos Tipos de Marcas.» Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas., OMPI, Ginebra, 2006, 26.

Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas.* Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012.

Perez, Oscar Javier Solorio. *Derecho de la Propiedad Intelectual. .* México: Oxford University Press, 2011.

Pouillet, Eugene. *Traité des Marques de Frabrique et de la Concurrence Déloyale et Tous Genres.* París, 1912.

Ralf Sieckmann. C-273/00 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 12 de diciembre de 2002).

Rufino, José Manuel Magaña. *Derecho de la Propiedad Industrial en México.* Porrúa, 2011.

Sena, Gustavo A. *Nuevos objetos de protección en el derecho de marcas.* Buenos Aires, 2005.

Vallecillo, José Alexander Ávila. «Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos.» *Revista de Derecho*, 2016: 4.

Virgili, Universitat Rovira i. *¿Cómo funciona una nariz electrónica?* Cataluña, 21 de noviembre de 2016.

Wang, Avery Li-Chun. *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm.* s.f. https://www.ee.columbia.edu/~dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf (último acceso: 15 de septiembre de 2019).

Wharton, Knowledge. *What does you brand smell like?* Editado por University of Pennsylvania. Philadelphia, 2007 de octubre de 2007.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés