

La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas*

Harmonisation on trade in the European Union law and the necessary change regarding scent marks

Isabel Ramos Herranz**

RESUMEN

El legislador español al igual que el del resto de los Estados miembros de la Unión Europea ha tenido que modificar sus normas para adecuarse a la denominada Primera Directiva Comunitaria de Marcas; en el caso español se dio un primer intento que tuvo que ser subsanado mediante la vigente Ley de Marcas de 2001. Dicha armonización respecto de las marcas olfativas ha de ser revisada, debido a que la interpretación dada por el TJUE en el asunto Sieckmann no hace sino frenar el registro de este tipo de marcas; la línea de otros ordenamientos, como el norteamericano, permitiría dulcificar o reelaborar las exigencias para que las marcas olfativas cumplan tanto con el requisito de la representación gráfica (más difícil de satisfacer) como con el de la fuerza distintiva.

PALABRAS CLAVE: *Marcas, armonización en la Unión Europea, marcas olfativas, marcas no perceptibles visualmente, scent trade marks, representación gráfica, fuerza distintiva, perfumes.*

ABSTRACT

Spanish legislator as well as the other European Union Member States have had to modify their Law to follow the called First Community Directive on Trade Marks; in Spanish case, it had a first attempt that had to be corrected through the current trade mark law of 2001. Such harmonisation regarding scent marks have to be revised, due to the interpretation given by the European Court of Justice in Sieckmann Case brakes the registration of this type of trade marks; others legal frames, as North American one, allow rework the requirements for the scents trademarks fulfil both graphical representation and distinctive force.

KEY WORDS: *Trademarks, European Union harmonisation, scent trademarks, non visual trademarks, graphical representation, distinctive force.*

* Recibido: 12 de marzo de 2013. Aceptado: 21 de mayo de 2013.

** Profesora titular de Derecho mercantil en la Universidad Carlos III, España (iramos@der-pr.uc3m.es).

Sumario

1. Introducción
2. La transposición anticipada de la Primera Directiva comunitaria de Marcas en el derecho español mediante la Ley de Marcas de 1988
3. La transposición en la vigente Ley de Marcas española de 2001
4. El marco armonizado de la Primera Directiva comunitaria de Marcas en otros Estados miembros
5. Las marcas olfativas y su armonización comunitaria (y las normas comunes sobre marcas no perceptibles visualmente)
 - A) Las perniciosas consecuencias del Asunto Sieckmann para las marcas olfativas
 - B) La admisión de la descripción de un olor como forma de representación gráfica y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea en el Asunto "olor a fresa madura"
 - C) El registro de la marca comunitaria europea olfativa "olor a hierba recién cortada" para pelotas de tenis. Los perfumes como marcas olfativas
6. Las líneas directrices para admitir las marcas olfativas
 - A) La necesidad de las marcas olfativas
 - B) Admisión jurídica de las marcas olfativas

1. Introducción

En primer lugar quiero agradecer a Fernando Jiménez Valderrama, Margarita Cárdenas Poveda y Juan Carlos Martínez Salcedo la amable invitación para realizar este artículo.

Nuestra visión de la armonización en el derecho de la Unión Europea en materia de marcas se centrará en la denominada Primera Directiva comunitaria de Marcas (Directiva 89/105/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas;¹ cuyo actual texto responde a la versión codificada contenida en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo, del 22 de octubre de 2008),² y específicamente en su transposición en el derecho español, pese a que abordemos la armonización en otros Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Pasando a continuación al análisis particular y más extenso del problema que plantea la actual armonización en el derecho de la Unión Europea sobre marcas olfativas, a nuestro juicio errónea, que necesita de un giro para permitir la protección vía registro de este tipo de marcas.

¹ DOCE L No. 40, del 11 de febrero de 1989, pp. 1-7.

² DOUE L No. 299, del 8 de noviembre de 2008, pp. 25-33.

2. La transposición anticipada de la Primera Directiva comunitaria de Marcas en el derecho español mediante la Ley de Marcas de 1988

El legislador español transpuso anticipadamente la Primera Directiva comunitaria de Marcas a través de la Ley 32/1988, del 10 de noviembre, de Marcas³ (en adelante LM de 1988); norma que actualmente está derogada por la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas⁴ (LM de 2001). Pero no recogió todos los dictados de la misma (ni podía hacerlo porque su aprobación fue anterior al texto definitivo de dicha Directiva).⁵

Realizando un somero acercamiento (que se completa con el tratamiento en el epígrafe siguiente del presente artículo) hemos de decir que el artículo 1º de la LM de 1988 no seguía totalmente la Primera Directiva comunitaria de Marcas al regular el concepto de marca en su artículo 1º.⁶ Esta norma establecía que podía ser considerado como marca “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares pertenecientes a otra persona”. La doctrina elogió la inclusión de la palabra “medio” (que en la LM de 2001 ha desaparecido) por considerar que dejaba de lado la referencia a “signo o medio material” del Estatuto de la Propiedad Industrial (artículo 118), configurando así el carácter inmaterial de la marca; precisamente permitiría que no se cerrara la puerta a signos que no pueden ser percibidos visualmente, como los olfativos, sonoros o táctiles.⁷ No se hacía referencia a la exigencia de la representación gráfica del signo, requisito de elevada importancia requerido por la Primera Directiva comunitaria de Marcas y que tendremos ocasión de ver ampliamente en el estudio en este trabajo acerca

³ BOE No. 272, del 12 de noviembre de 1988.

⁴ BOE No. 294, del 8 de diciembre de 2001.

⁵ Como señala CASADO CERVIÑO, ALBERTO. *Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 2, la adecuación del derecho español en la LM de 1988 presentaba numerosas lagunas e importantes desencuentros. Señalando también que la falta de adecuación en su totalidad de la LM de 1988 a la Primera Directiva comunitaria de Marcas no obedecía, al menos de manera general, a la voluntad expresa del legislador; las discrepancias se producían también por factores externos a tal voluntad, como es que en la fecha de los Anteproyectos de LM de 1988, el Grupo de Trabajo del Consejo de las Comunidades Europeas al que se le encargó el estudio de la Propuesta de Directiva comunitaria de Marcas todavía estaba realizando el examen de la norma.

⁶ A. CASADO CERVIÑO (*ibidem*, pp. 3 y 4) critica la diferencia terminológica en el artículo 1º de la LM de 1988 al regular el concepto de marcas respecto de la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988, que ha dado lugar a inseguridad jurídica y a erróneas interpretaciones jurisprudenciales.

⁷ FUENTE GARCÍA, ELENA DE LA. *La propiedad industrial. Teoría y práctica*, 2001, p. 2.

Este tipo de signos también pueden incluirse en los denominados signos no tradicionales; véase PRIETO VILLEGAS, CARMEN y RAMOS MEJÍA, NATALIA. “El registro de marcas no tradicionales, nuevo reto el DR-CAFTA”, en *Gaceta Judicial*, 1º de abril de 2009, p. 1.

de las marcas olfativas; aunque dicha representación se requería para registrar marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) bajo la LM de 1988.⁸

La LM de 1988 tampoco contemplaba la prescripción o caducidad por tolerancia que recoge la Primera Directiva comunitaria de Marcas (artículo 9). Se trata de supuestos en los que el *ius prohibendi* del titular de la marca no estaría operativo (perdiendo las acciones judiciales que le asisten) por haber conocido y tolerado la utilización de una marca idéntica o similar para productos idénticos o semejantes (registrada con posterioridad a su marca). La tolerancia ha de darse por un periodo consecutivo de cinco años. Todo ello salvo que la solicitud de la marca posterior haya sido realizada de mala fe.

3. La transposición en la vigente Ley de Marcas española de 2001

La LM de 2001, que es la vigente en la actualidad en España, se dicta, entre otros motivos,⁹ para realizar una transposición adecuada de la Primera Directiva comunitaria de Marcas¹⁰ porque, aunque hay que elogiar el adelanto del legislador español en la transposición citada, hacerlo correcta y totalmente era necesario y parece que se logró en la gran mayoría de sus preceptos.¹¹

El artículo 4.1 de la LM, dedicado al concepto de marca (con relevantes efectos, atendiendo a que determina los requisitos de base que ha de tener un signo

⁸ Véase FUENTE GARCÍA, ELENA DE LA. *ibidem*, p. 2.

⁹ El legislador español adapta también nuestro ordenamiento jurídico al Tratado de Marcas de 1994, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de dicho año, particularmente permitiendo el registro multiclas de marcas. Hoy modificado por el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, del 27 de marzo de 2006.

De igual modo da cumplimiento a la STC 103/1999, del 3 de junio (BOE No. 162, del 8 de julio de 1999), que dictaminó acerca de la distribución competencial en materia de marcas entre el Estado y las CC.AA, que ha afectado la posibilidad de presentar solicitudes de marcas ante los órganos correspondientes de las CC.AA, sin perjuicio de que la solicitud y la documentación debe llegar a la OEPM, que será la que resuelva sobre la concesión. Véase MASSAGUER, JOSÉ. "Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema español mediante Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas", en *Actualidad Jurídica (Uria Et Menéndez)*, No. 2, junio de 2002, p. 1, quien determina que esta sentencia supuso la eliminación de la protección como signos distintivos de los rótulos de establecimiento en nuestro ordenamiento; véase también sobre los rótulos de establecimiento vinculados a esta STC pp. 4 y 5 de este estudio de Massaguer.

¹⁰ JOSÉ MASSAGUER (*ibidem*) precisa que realmente no había una correcta adecuación a la Primera Directiva comunitaria en materia de Marcas, ya que dejó de incorporar algunas y las sustituyó por otras que eran directamente incompatibles con ellas; particularmente indica que son frecuentes las traducciones incorrectas en la LM de 1988 de la Primera Directiva de Marcas de 1988.

¹¹ CASADO CERVIÑO, A. *Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas*, cit., p. 3, estima que al examinar la LM de 2001 la conclusión es que el legislador ha sido sensible a las diferencias existentes entre la normativa española y la comunitaria; de manera que de este modo ha subrayado su voluntad de acabar con los indeseados efectos perniciosos en la práctica jurídica de tales divergencias. También destaca cómo se manifiesta la voluntad del legislador de redactar y adoptar una ley moderna, que reconoce las nuevas tendencias legislativas y doctrinales, teniendo en cuenta la interpretación dada por los órganos jurisdiccionales más relevantes.

para ser registrado como marca en la OEPM), incorpora la alusión a “empresa” y la exigencia de la “representación gráfica”.¹²

En la LM de 1988 se aludía a personas y no a empresas. La referencia incluida en la LM, artículo 4.1, se refería a que podrá ser una marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para diferenciar productos y servicios de una empresa respecto de los de otra en el mercado que puede llevar a error, puesto que parecería exigir que los solicitantes de marcas (futuros titulares si se concede el registro) han de estar organizados en forma de empresa (añadiendo mayor dificultad la ausencia de un concepto único de empresa, que es divergente en el derecho mercantil, derecho tributario y laboral, entre otros), excluyendo a operadores del mercado tan importantes y que requieren de signos distintivos como son los profesionales (por ejemplo, abogados, arquitectos, médicos, etcétera) si no son empresarios individuales o colectivos.

Tal alusión ha de entenderse correctamente y por ello, conjuntamente con el artículo 3 de la LM, regula la legitimación para ser solicitante de una marca ante la OEPM. Esta última norma se refiere a “personas” y no a “empresas”, por lo que no sería exigible la organización en forma de empresa para estar legitimado a tales efectos; legitimando a las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española y las personas físicas y jurídicas extranjeras cuando residan habitualmente en España o cuenten con un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español, o gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883¹³ (CUP), alcanzando también a los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). De igual manera, y en aplicación del principio de reciprocidad, estarían legitimados para solicitar y registrar una marca las personas físicas o jurídicas extranjeras que no se encuentren en una situación señalada previamente, siempre y cuando la legislación del Estado del que son nacionales posibilite a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española a ser solicitantes y titulares de marcas.

Tampoco era correcta la transposición de la regulación del agotamiento del derecho de marca en la LM de 1988; primero, porque no es preciso, ni en la Primera Directiva comunitaria de Marcas, ni de acuerdo con la interpretación jurisprudencial, el consentimiento expreso del titular de la marca para que opere el régimen de este agotamiento (como se ha reflejado en el artículo 36 de la LM

¹² Véase TORREMANS, PAUL LEO CARL. “Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?”, en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 10, marzo de 2005, p. 129.

Asimismo, véase BALANÁ, SERGIO. “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, en *ADI*, t. XXVI, 2005, p. 32. Véanse las Normas ISO 690.

¹³ Adecuándose al Acta vigente en España de tal Convenio.

ISABEL RAMOS HERRANZ

de 2001). El artículo 7.1 de la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988 sólo alude al “consentimiento”.¹⁴ Y, segundo, debido a que la actual alusión al Espacio Económico Europeo (como ámbito del agotamiento del derecho de marca) en la LM de 2001 es la adecuada.

El legislador español hace un uso parcialmente correcto de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas dada en la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988 que plasma en sus artículos 8 y 34.2.c.

El término utilizado en la traducción al español de la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988 es “marcas de renombre”. Así, el legislador español yerra al haber optado, en la LM de 2001, por aludir a marcas notorias y renombradas, y no seguir en este sentido la citada Directiva comunitaria; separación que se manifiesta tanto en la existencia de definiciones de dicha clase de marcas como en el contenido de las mismas (que se aleja en el caso de las marcas renombradas de los requisitos determinados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —TJUE—).¹⁵

Para completar el estudio de la transposición en la LM de 2001, limitado lógicamente por el espacio y el objetivo de este artículo, nos remitidos a las alusiones realizadas en el apartado 2 de este estudio.

4. El marco armonizado de la Primera Directiva comunitaria de Marcas en otros Estados miembros

Sin perjuicio del tratamiento en distintos apartados del presente artículo, abordamos concretamente a continuación la transposición de la Primera Directiva comunitaria de Marcas en dos Estados miembros: Reino Unido y Francia.

En Reino Unido, la Primera Directiva comunitaria de Marcas se transpuso en la Trade Mark Act 1994. La Sección 1 (1) define la marca como “any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or ser-

¹⁴ Indica dicha norma que “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por su titular o con su consentimiento”.

¹⁵ Aspectos que son objeto de la crítica de CASADO CERVINO, A. *op. cit.*, p. 4, al considerar que la decisión de incluir en el artículo 8 de la LM de 2001 las definiciones de marca y nombre comercial notorios y renombrados no es correcta; no cuestiona la oportunidad política de tales definiciones, que quizá fueron necesarias para consolidar una práctica registral y jurisprudencial en España sobre tales signos, pero entiende que es innegable que estemos ante conceptos evolutivos, que van a desarrollarse por los tribunales, y es más, el propio concepto de marca renombrada adoptado por la LM de 2001 no va paralelamente a los requisitos determinados por el TJUE para que una marca sea renombrada. En la misma obra, CASADO CERVINO establece que lo deseable hubiera sido fijar un número de requisitos básicos para que un signo pudiera ser considerado notorio o renombrado, respectivamente, dejando a la práctica de la OEPM y de los tribunales la configuración de las condiciones que han de concurrir en un signo para obtener protección en España. El problema que encontramos por nuestra parte a esta solución es la inseguridad jurídica, y que tal solución no se adecúa a nuestro sistema jurídico, en el que ni la OEPM ni los tribunales crean derecho.

vices of one undertaking from those of other undertakings".¹⁶ Dentro de la lista ejemplificativa no incluye las marcas que no pueden ser percibidas visualmente,¹⁷ pero no las excluye.¹⁸

En Francia, la regulación armonizada se recoge en el Code de la Propriété Intellectuelle.¹⁹ En concreto, el concepto de marca figura en el artículo L711-1, que establece: "La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une persona physique ou morale". Y en la lista enunciativa de los signos que pueden constituir una marca se hace referencia expresa a los signos sonoros (como las canciones o las frases musicales); sin mención explícita pero sin excluir los signos olfativos.²⁰

5. Las marcas olfativas y su armonización comunitaria (y las normas comunes sobre marcas no perceptibles visualmente)

A) Las perniciosas consecuencias del Asunto Sieckmann para las marcas olfativas

La interpretación de la Primera Directiva comunitaria de Marcas dada en la relevante STJUE en el Asunto Sieckmann, del 12 de diciembre de 2002,²¹ no ha hecho

¹⁶ ANNAND, RUTH y NORMAN, HELEN. *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Blackstone Press Limited, Londres, 1998, p. 55, determinan que esta definición no sigue la construcción del artículo 2 de Primera Directiva comunitaria de Marcas. Normas ISO 690. Sobre la exigencia de la representación gráfica (artículo 8 de la Trademark Act 1994) véase KARKI, M. M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress", en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 10, noviembre de 2005, p. 500.

¹⁷ Establece que "A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numeral or the shape of goods or their packaging".

¹⁸ De hecho, ANNAND, R. y NORMAN, H. (*Blackstone's Guide...*, *op. cit.*, pp. 55 y ss.) ponen de manifiesto que el espíritu del legislador británico es dar cabida a tales signos también; se maneja un sentido amplio del concepto de marca y la lista dada es ejemplificativa. Véase también KARKI, M. M. S., *op. cit.*, p. 503, que establece que la forma en que se redacta en la Sección 1 (1) de la Trademark Act 1994 la definición de marca abre paso a las marcas gustativas y olfativas.

En contra MISHRA, NEHA. "Registration of Non-Traditional Trademarks", en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 13, enero de 2008, p. 43.

¹⁹ La última modificación se realizó mediante el Decreto No. 2012-634 del 3 de mayo de 2012.

²⁰ En el Rapport n°181 respecto de Francia y *Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non-conventionnelles* de la AIPPI, realizado por el grupo francés (Evelyne Roux, Delphine Brunet, Valérie Delaunay, Juliette Disser, Stéphane Guerlain, Catherine Mallet, Sophie Micallef y Béatrice Thomas), pp. 1 y 2, se establece que el derecho francés permite el registro de marcas no convencionales, que el legislador francés no menciona expresamente los signos olfativos y que la definición de marca dada por el Code de la Propriété Intellectuelle ha de completarse con la jurisprudencia, que es más frecuente respecto de las marcas de color o tridimensionales; aludiendo a la sentencia de la Cour de Cassation, del 7 de diciembre de 1993 en el Asunto Kodak-Pathe c. Wico PIBD 1994, 563-III-179, que se pronuncia sobre las marcas de color.

KARKI, M. M. S., *op. cit.*, p. 503, determina que en Francia y Alemania los registros de marcas de perfumes no están expresamente excluidos, pero la exigencia de la representación gráfica lleva a grandes dificultades prácticas.

²¹ Asunto C-273/00.

sino frenar la admisión de las marcas olfativas. Implica la exigencia de tantos requisitos para que una marca olfativa, u otra que no pueda percibirse visualmente, sea registrada que hace prácticamente imposible, al día de hoy y a primera vista, que existan marcas olfativas protegidas tanto en la UE como marcas nacionales como comunitarias europeas.²² Está claro que dicha interpretación ha de ser corregida, abriendo posibilidades a las marcas olfativas y con ello a sus titulares.

El TJUE, en el Asunto Sieckmann, ha determinado que la Primera Directiva comunitaria de Marcas no impide el registro de marcas que no sean perceptibles visualmente (en consecuencia, sonoras, olfativas, táctiles o gustativas), ya que pese a que no alude a ellas expresamente, tampoco las excluye explícitamente. Pero es preciso que se den un elevado número de requisitos, y en el caso concreto de las marcas olfativas existen dificultades añadidas.

Las marcas que no sean perceptibles visualmente pueden ser registradas en los Estados miembros, siempre que sean susceptibles de representarse gráficamente²³ (además de tener fuerza distintiva),²⁴ particularmente mediante líneas, figuras o caracteres;²⁵ es importante que la consulta de los registros de propiedad industrial correspondientes dé información perceptible visualmente (de forma que el signo pueda ser identificado con exactitud). La representación gráfica debe permitir, a juicio del TJUE, que se defina la propia marca y se fije el objeto exacto de protección. También aclara en esta sentencia, el TJUE, que la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que resulte accesible tanto a las autoridades competentes como al público (y especialmente a los operadores económicos); las autoridades competentes han de saber con claridad y precisión

²² En esta línea, PAUL LEO CARL. *op. cit.*, p. 130. MISHRA, N., *op. cit.*, p. 48, que pone de manifiesto como la estricta interpretación de la exigencia de la representación gráfica hecha por el TJUE lleva a los tribunales de los Estados miembros a una interpretación igualmente restrictiva. Y BHATTACHARJEE, SUDIPTA Y RAO, GANESH. "The Broadening Horizon of Trademark Law –Registrability of Smell, Sports Merchandise and Building Designs as Trademarks", en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 10, marzo de 2005, p. 121.

²³ Véase KARKI, M. M. S. *op. cit.*, p. 500, para el problema que supone la exigencia de la representación gráfica para las marcas no perceptibles visualmente. A su vez, MAJUMDAR, ARKA *et al.* "The Requirement of Graphical Representability for Non-Conventional Trademarks", en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 11, septiembre de 2006, p. 315.

Véase también BROWN, ABBE E. L. "Illuminating European Trade Marks", en *Script-ed*, vol. 1, marzo de 2004, pp. 48 y 50. ²⁴ MAJUMDAR, ARKA *et al. op. cit.*, pp. 313 y 314, estiman, no de forma absolutamente correcta, a nuestro juicio, que la percepción de marcas olfativas y gustativas puede variar, produciéndose confusión entre los consumidores, y por ello habría una dificultad añadida. Matizan, eso sí, que se trata de una dificultad práctica pero no jurídica que impida su registro.

Véase GIPPINI FOURNIER, ERIC. "Las marcas olfativas en Estados Unidos", en *ADI*, t. XIV, 1991 y 1992, pp. 2 y 3, que analiza el primer asunto norteamericano en el que finalmente se admitió el registro de una marca olfativa (Asunto *In re Clarke*). Sobre este asunto norteamericano véase MISHRA, N. *op. cit.*, pp. 44 y 45; KARKI, M. M. S. *op. cit.*, pp. 503 y 504; BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. *op. cit.*, p. 121, y ANNAND, R. y NORMAN, H. *op. cit.*, p. 59.

²⁵ BALAÑA, S. "El entorno digital...", *op. cit.*, p. 24, sostiene que el TJUE bascula entre dos lógicas, de una parte, reconoce la idoneidad del signo olfativo para funcionar, abstractamente, como marca y posteriormente, sin embargo, establece que es precisa la representación gráfica mediante figuras, líneas o caracteres, de forma que sea identificado con exactitud.

la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, ha de permitirles cumplir sus obligaciones de examen previo de las solicitudes de registro y publicación, así como el mantenimiento de un registro de marcas preciso y adecuado. Los operadores económicos, por su parte, tienen que contar con condiciones para verificar con claridad y precisión las inscripciones realizadas en los registros, junto con las solicitudes presentadas por sus competidores actuales y potenciales (accediendo a la información sobre los derechos de terceros).

Además, tal representación ha de ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.²⁶ El TJUE fija tales exigencias porque los usuarios del registro de marcas han de conocer, analizando la inscripción registral de dichos signos distintivos, la naturaleza exacta de las mismas, es decir, si se encuentran ante una representación gráfica que no puedan comprender o que no perviva en el tiempo, no se daría tal conocimiento.

Respecto al Asunto Sieckmann, el TJUE dificulta o hace casi imposible, en principio, que pueda ser representada gráficamente una marca olfativa, lo que es especialmente criticable. Respondiendo a la segunda cuestión prejudicial planteada por el *Bundespatentgericht* en este asunto, el TJUE entiende que pocas personas pueden reconocer en una fórmula química (ésta era una de las maneras a través de las cuales el señor Sieckmann pretendía representar gráficamente su marca olfativa) un olor; estimando que no resulta suficientemente inteligible, no representa el olor de una sustancia sino el olor en sí mismo y además no es clara y precisa; negando que sea una forma de representar gráficamente un signo olfativo. Tampoco considera válida como representación gráfica la descripción de un olor (segunda forma de representación gráfica pretendida por el señor Sieckmann), atendiendo a que, pese a ser gráfica, no es suficientemente clara, precisa y objetiva. La tercera vía de representación gráfica elegida por el señor Sieckmann, el depósito de una muestra de un olor, corre la misma suerte; matizando el TJUE que no constituye una representación gráfica a los efectos del artículo 3 de la Primera Directiva comunitaria de Marcas, y añade que tal muestra no es lo suficientemente estable ni duradera.

Así, concluye que en los signos olfativos una fórmula química, una descripción a través de palabras o el depósito de una muestra de un olor no satisfacen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, y tampoco se logra combinándolos, particularmente no cumplen los requisitos de claridad y precisión.

No podemos dejar de reconocer que un olor, primero, puede cambiar con el tiempo y, segundo, en el caso específico de los perfumes no tienen el mismo

²⁶ Véase s.n., "Propiedad intelectual, industrial y competencia desleal", en *Actualidad Jurídica (Uriá & Menéndez)*, No. 13, enero de 2006, p. 3.

ISABEL RAMOS HERRANZ

aroma en una persona que en otra, pero el depósito del olor en que consiste la marca olfativa podría renovarse cada cierto tiempo y con ello se actualizaría el objeto de la protección a través de la marca olfativa. Es evidente que todo el que acceda a una fórmula química no está capacitado para comprenderla, pero como contrapunto hemos de aludir a la complicada información que acompaña a las solicitudes y registros de patentes de invención, que no puede ser comprendida por cualquier usuario y esto no supone un freno para que las mismas se registren.

La doctrina ha apuntado la posibilidad de cumplir con el requisito de la representación gráfica mediante sensores de olfato, utilizando un instrumento FOX 4000, que al analizar el aroma en cuestión generaría un archivo digital y, por tanto, serviría como vía de representación gráfica, así como para distinguir los productos y/o servicios de que se trate de los del/de los competidor/es; sistema que debería ir unido a un análisis sensorial (el cual consiste en el examen de las propiedades organolépticas de un producto para los órganos sensoriales).²⁷

B) La admisión de la descripción de un olor como forma de representación gráfica y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea en el Asunto “olor a fresa madura”

El TPI de la UE (Sala Tercera), en su sentencia del 27 de octubre de 2005, en el Asunto “olor a fresa madura”,²⁸ no hace sino confirmar la línea jurisprudencial del Asunto Sieckmann, y con ello la errónea armonización comunitaria europea respecto de las marcas olfativas.²⁹ Alude a las interpretaciones dadas en el Asunto Sieckmann que hemos analizado previamente, y precisa (acertadamente) que la memoria olfativa es probablemente la más fiable de la que dispone el ser humano y por ello los operadores económicos tienen un interés evidente en utilizar signos olfativos para identificar sus productos (y añadimos nosotros, y sus servicios).

Incorrectamente, el TPI determina que no pueden modificarse ni flexibilizarse los requisitos para el reconocimiento de la validez de una representación gráfica

²⁷ Véase BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. “The Broadening Horizon of Trademark Law...”, *op. cit.*, p. 121. Los autores añaden (p. 126, nota 36) que este último sistema no es arbitrario o intuitivo, debido a que se asienta en normas rigurosas y científicas sometidas a estándares internacionales. Tal análisis sensorial posibilitaría cuantificar el grado de similitud entre dos perfumes.

²⁸ Asunto T-305/04.

²⁹ El TPI confirmó la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, negando el registro de esta posible marca olfativa.

La Sala de Recurso de la OAMI en resolución del 12 de diciembre de 2005 (R. 0445/2003-4) resolvió también rechazando el registro como marca comunitaria olfativa del “olor a limón” para diferenciar “suelas de zapatos; calzado” (clase 25 de la Clasificación de Niza). La descripción consistió precisamente en “el olor a limón”, no siendo considerada como válida por la Sala de Recurso de la OAMI como vía de representación gráfica.

con el fin de facilitar el registro de los signos cuya naturaleza implique que sea más difícil la representación gráfica.

En el Asunto “olor a fresa madura”, la forma de representar gráficamente fue un elemento figurativo (una imagen) más una descripción verbal (olor a fresa madura). La Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) entendió que dicha representación no constituía una representación gráfica válida por aplicación en este caso del artículo 4 RMC³⁰ (por tratarse de una marca comunitaria europea), de acuerdo con la interpretación dada por la jurisprudencia, por lo que denegó el registro de la marca. Respecto al elemento verbal, la Sala de Recurso de la OAMI entendió que la descripción estaba impregnada de elementos subjetivos, por lo que no podría ser interpretada objetivamente; además de que sería difícil describir el signo objeto de la controversia de forma suficientemente clara, precisa e inequívoca al tratarse de un olor a fresa que se tornará diferente según las variedades, lo que llevaría a un desfase entre la propia descripción y el olor real;³¹ de tal modo que una descripción no puede formar una representación gráfica del olor.

Por su parte, el TPI consideró que aunque una descripción no puede representar gráficamente signos olfativos, “que pueden ser objeto de multitud de descripciones”, no ha de excluirse que un signo olfativo sea representado gráficamente mediante una descripción que cumpla todos los requisitos del RMC, “tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia”; bien, pero el problema es cómo debe representarse gráficamente para que finalmente tenga éxito la solicitud de registro de una marca olfativa, ya que admitir la posibilidad no basta. Reconocemos que hay un avance respecto de la interpretación del TJUE en el Asunto Sieckmann, al determinar que una descripción (adecuada, aunque no indica de acuerdo con qué parámetros) puede ser una vía válida de representación gráfica.³² En el Asunto “olor a fresa madura” el TPI no considera adecuada la descripción realizada porque el olor puede ser diferente dependiendo del tipo de fresa; a continuación entendemos que debería haber indicado que la forma correcta de describirla es indicar detalladamente el olor a fresa de acuerdo con una o más variedades, de tal manera que ése sería el objeto de protección de la marca olfativa; en consecuencia, a nuestro juicio, una descripción de este tipo sería una manera válida de describir un olor.

³⁰ Reglamento (CE) No. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE No. L 11, del 14 de enero de 1994, pp. 1-36). La versión actual es la codificada contenida en Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo del 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DOUE No. L 78, del 24 de marzo de 2009, pp. 1-42).

³¹ Véase s.n., “Propiedad intelectual, industrial...”, *op. cit.*, p. 3.

³² Véase MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ÁNGEL. “En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo (Comentario a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04 «olor a fresa madura»”, en *ADI*, t. XXVI, 2005, p. 740.

El TPI en este asunto señala que actualmente no existe una clasificación internacional de olores que esté generalmente admitida, como ocurre con los códigos internacionales de colores o reescritura musical, que permita la identificación de manera objetiva y precisa de un signo olfativo a través de la asignación de una denominación o de un código concreto e individualizado a cada olor.³³

c) El registro de la marca comunitaria europea olfativa “olor a hierba recién cortada” para pelotas de tenis. Los perfumes como marcas olfativas

Se admitió una marca comunitaria europea olfativa (hoy extinguida por falta de renovación) descrita como “olor a hierba recién cortada” para diferenciar pelotas de tenis.³⁴ La Sala Segunda de Recurso de la OAMI, en resolución del 11 de febrero de 1999, estimó que la descripción de tal olor era válida, apropiada y ajustada al requisito de la representación gráfica exigido en este caso por el artículo 4 del RMC, puesto que el olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata.³⁵

El problema de este argumento y el que aparece en la nota a pie de página previa a estas líneas es que cuanto mayor sea el grado de conocimiento por parte del público de los consumidores (nos referimos al conocimiento del olor —mucho más un olor tan común como el de “hierba recién cortada”—, previo al conocimiento de la marca), la posibilidad de que el signo carezca de fuerza distintiva se eleva. En el caso concreto de “olor a hierba recién cortada” hay que plantearse en qué medida es distintivo un signo de tal tipo para identificar pelotas de tenis y, por ello, la licitud de la atribución del derecho de exclusiva sobre un olor que no puede atribuirse en monopolio.

³³ Véase el documento *Nuevos tipos de marcas*, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, realizado en la Decimosexta sesión, Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006 (scr/16/2, del 1° de septiembre de 2006).

³⁴ Véase BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. “The Broadening Horizon of Trademark Law...”, *op. cit.*, p. 120.

³⁵ Y continúa indicando la citada resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI que “Para muchos el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deportes u otras experiencias agradables”.

TORREMANS, P. L. C. *op. cit.*, p. 129, estima que la descripción de olor hierba recién cortada realmente no fue muy precisa y que tal olor puede significar diferentes cosas para diferentes personas y circunstancias.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. *op. cit.*, pp. 748 y 749, entiende que siempre que el signo olfativo solicitado pertenezca al saber de la comunidad concreta será posible su representación gráfica mediante una mera descripción. De tal modo que con dicha descripción puede suministrarse una cantidad de información suficiente para permitir la identificación clara y precisa del signo. Sin embargo, como indicamos en el texto, cuanto mayor conocimiento exista del olor mayor posibilidad hay de que no se dé la fuerza distintiva.

Véase BOCOS, MARCOS. *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa*, 2003, p. 5, y KARKI, M. M. S., *op. cit.*, p. 503.

Debemos matizar también que se ha argumentado en favor de que la lejanía de la existencia de la fuerza distintiva de un olor tendría lugar aún más si se trata de productos caracterizados por desprender un olor, como serían los perfumes, cosméticos, ambientadores, jabones o productos de limpieza; de hecho la doctrina ha llegado a señalar que concurre funcionalidad, lo que impediría otorgar un derecho de exclusiva, ya que frenaría la entrada de competidores, y además se daría un “agotamiento” o riesgo de “agotamiento” del número de fragancias disponibles para identificar productos de este tipo, particularmente jabones o productos de limpieza.³⁶

La verdad es que no estamos de acuerdo con el argumento del “agotamiento” o riesgo de “agotamiento” especialmente para jabones (ubicados por la doctrina norteamericana dentro de las denominadas *secondary scent marks*),³⁷ respecto a los que se puede asociar un tipo de fragancia determinada, diferente del resto de los competidores y que no suponga una ventaja competitiva ilícita. Porque al igual que sucede con los perfumes, la capacidad creativa puede producir un olor claramente distinguible y que sea percibido por el público de los consumidores como diferente y vinculado a un producto distinto del de los competidores, como de hecho así es en el caso de los perfumes (denominados en la doctrina norteamericana como *primary scent marks*)³⁸ y de forma aún más clara cuando son conocidos o muy conocidos (pensemos en Chanel No. 5).

El registro de perfumes como marcas olfativas permitiría, primero, incentivar la innovación en la materia.³⁹ Segundo, proteger la labor de los fabricantes o

³⁶ Véase GIPPINI FORNIER, E. “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, *op. cit.*, pp. 6 y 7.

BURGETT, JAY M. “Hm...Whats That Smell? Scent Trademarks -A United States Perspective”, en *INTA Bulletin*, vol. 64, No. 5, 1º de marzo de 2009, p. 1 (del formato electrónico), estudia los inconvenientes que pueden darse con los olores para ser reconocidos como marcas olfativas, entre los que se encontraría la funcionalidad.

³⁷ HAMMERSLEY, FAYE M. “The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks”, en *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 2, issue 1, 1998, p. 125, establece que este tipo de marcas se caracterizan porque el olor forma parte del producto diferenciado por la marca, como sería el caso de los jabones, en los que el uso primario que dan los consumidores es el de limpieza mientras que les acompaña un uso o propósito secundario formado por una fragancia para el cuerpo de los mismos. En este tipo de marcas, indica la autora, se romperá la existencia de funcionalidad y serán registrables como marcas (particularmente en Estados Unidos).

³⁸ *Ibidem*, pp. 124 y 125, que incluye también, junto a los perfumes, a los ambientadores dentro de este tipo de marcas olfativas; se trataría de marcas para productos que el consumidor adquiere primero y sobre todo por el olor o fragancia. En estos casos entiende que la industria de los perfumes ha de buscar otras vías de protección de sus derechos distinta a la marcaría porque los aromas u olores son funcionales; matizando que podrían llegar a registrarse analizando las distintas variedades de funcionalidad y demostrando un elevado nivel de *secondary meaning*.

³⁹ BALAÑA, S. “El entorno digital...”, *op. cit.*, pp. 47 y 48, añade que un empresario que monopolice la forma (usando un concepto amplio y adaptado de “forma” para alcanzar la forma olfativa) impuesta por la naturaleza del perfume (su aroma) no adquiere una posición privilegiada en el mercado que le permitiría excluir a sus competidores de la fabricación o comercialización de cualquier perfume; adquiere solamente un monopolio limitado al aroma de ese perfume concreto, por lo tanto no es oponible a todo el resto de perfumes imaginables “cuyo número, por cierto, es ilimitado”.

creadores, ya que la posibilidad de uso ilícito de su fragancia (particularmente mediante la imitación) sería aún mayor si no existe protección a través de la LM de 2001, por centrarnos en el ámbito español, pese a que podría argumentarse en contra sosteniendo que no se excluye la protección extrarregistral a través de las normas de competencia desleal; no obstante, no podemos olvidar que el artículo 11 de la Ley 3/1991, del 10 de enero, de Competencia Desleal⁴⁰ (LCD) exige, para romper el principio general de admisión de la imitación, entre otros supuestos, que exista un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y la LM de 2001 otorga a los titulares de marcas un derecho de exclusiva, exigiendo el registro en la OEPM como norma general; sería ciertamente paradójico que la protección de un perfume como marca tuviera que producirse por el derecho de exclusiva al ser una marca notoria o renombrada, así obtendría protección a través de la LCD o de la LM de 2001, pero no podría registrarse como marca en la OEPM. En tercer lugar, es necesaria la protección de los consumidores para el riesgo de confusión ante imitaciones de perfumes, especialmente de los de prestigio.⁴¹

6. Las líneas directrices para admitir las marcas olfativas

A) *La necesidad de las marcas olfativas*

Especialmente los empresarios (también los profesionales) necesitan diferenciar sus productos y/o servicios utilizando una marca que no se encuentre previamente registrada o protegida por el uso. Las marcas denominativas y gráficas constituirían las más útiles, pero puede que su registro o protección por el uso no sea posible, al ir en contra de una prohibición relativa y/o absoluta. Para diferenciarse e innovar, las marcas olfativas son un magnífico instrumento;⁴² el

⁴⁰ BOE No. 10, del 11 de enero de 1991.

⁴¹ Véase HAMMERSLEY, F. M. "The Smell of Success...", *op. cit.*, p. 131.

⁴² Véase KARKI, M. M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection...", *op. cit.*, p. 499, que destaca cómo el desarrollo ha llevado a los empresarios a abandonar las formas tradicionales de marcas para apelar a los sentidos en caminos diferentes, dentro de los cuales se encuentra el olfato. Véase REIMER, ERIN M. "A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks", en *Vanderbilt J. of Entertainment and Technology Law*, vol. 14:3:693, p. 695.

Véase MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. "En torno a la descripción...", *op. cit.*, p. 742, que en esta línea señala que "ante el aparente agotamiento de propuestas existente en el proceso de ideación de nuevos signos distintivos de carácter gráfico, se ha planteado la posibilidad de crear nuevas marcas de empresa perceptibles por sentidos distintos de la vista y, en concreto, por el olfato".

Véase también BALANÁ, S. "El entorno digital...", *op. cit.*, p. 21, que establece que captar el interés del consumidor en un mercado saturado de la oferta de productos y servicios se ha convertido en una tarea complicada; así, las últimas tendencias en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, utilizando los horizontes que se abren frente a las posibilidades dadas por los estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles.

cerebro humano normalmente recuerda o asocia más fácilmente un olor, sobre todo a un producto que una o varias palabras o un dibujo.⁴³

Los fabricantes o creadores de productos incardinados en las nuevas tecnologías, como tabletas o teléfonos inteligentes, utilizan el olor de los mismos para atraer a sus clientes, particularmente el olor que desprenden tales productos y sus envoltorios cuando son nuevos, incentivando con ello nuevas compras.

b) Admisión jurídica de las marcas olfativas

En otros marcos distintos del de la UE se incide en la posibilidad de permitir las marcas olfativas, como se pone de manifiesto en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) del 5 de agosto de 2004,⁴⁴ en cuyo apartado 15.2.1 se indica que los Estados parte han de incluir en su legislación en materia de marcas la protección de las marcas colectivas, de certificación y sonoras, con la posibilidad de incorporar indicaciones geográficas y marcas olfativas.⁴⁵

También los Estados miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú), en su Decisión 486,⁴⁶ permiten expresamente en el artículo 134.c que las marcas puedan consistir en olores.

⁴³ En este sentido, GIPPINI FORUNIER, E. "Las marcas olfativas...", *op. cit.*, p. 1, señala que varios estudios ponen de manifiesto como el olfato permite al consumidor, en ocasiones, seleccionar y recordar un producto que desea incluso en los casos en los que ha olvidado su nombre. Matizando que, sin embargo, otros estudios científicos tienden a demostrar que la capacidad de asociar aromas con objetos o de nombrar correctamente los objetos cuya aroma es percibido, es considerablemente más limitada que si se trata de percepciones visuales. Añadiendo que por ello ha de tener repercusiones jurídicas: "si el aroma es un elemento distintivo idóneo y desempeña un papel crítico en las decisiones de consumo, habría que plantearse seriamente su admisión como marca comercial".

Véase también HAMMERSLEY, F. M. "The Smell of Success...", *op. cit.*, p. 128, que utiliza la fuerza de la memoria olfativa y la asociación con productos (añadimos nosotros y servicios), como argumento para reforzar la protección del uso de marcas olfativas.

Véase MAJUMDAR, A. *et al.* "The Requirement of Graphical Representability...", *op. cit.*, p. 313, que establecen que la eficacia de cualquier marca depende de la capacidad de causar impacto en la mente de los consumidores. Véase, también, BALAÑA, S. "El entorno digital...", *op. cit.*, p. 21.

BURGETT, J. M., "Hm...What's That Smell?...", *op. cit.*, p. 1 (del formato electrónico), señala que los olores traen evocaciones a la memoria de los consumidores, por ejemplo, el olor a hierba recién cortada puede inducir a una persona a pensar en la época de primavera, y bajo determinadas circunstancias el consumidor puede asociar el olor a un producto en particular, por lo que tienen la capacidad de ser identificadores.

⁴⁴ Que entró en vigor para El Salvador y Estados Unidos el 1º de marzo de 2006, para Honduras y Nicaragua el 1º de abril de 2006, para Guatemala el 1º de julio de 2006, para República Dominicana el 1º de marzo de 2007 y para Costa Rica el 1º de enero de 2009.

⁴⁵ La Ley de la República Dominicana No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de 2006, en su artículo 11 modifica el artículo 72 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial; de tal forma que esta última norma al regular los signos que pueden ser considerados como marcas incluye los olores. Véase PRIETO VILLEGAS, C. y RAMOS MEJÍA, N. "El registro de marcas no tradicionales...", *op. cit.*, p. 1.

⁴⁶ Que sustituye a la Decisión 344.

El derecho norteamericano es el referente en la admisión de marcas olfativas.⁴⁷ El primer caso en el que se permitió el registro de una marca olfativa en la United States Patent and Trademark Office (USPTO), Principal Register, fue en 1990 en el Asunto *In re Clarke*,⁴⁸ en el que finalmente se admitió el registro tras la resolución del Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de 1990,⁴⁹ que conoció en apelación de la decisión por la que se denegaba el registro de la marca solicitada por Celia Clarke, quien se dedicaba a la fabricación de hilos de coser y para bordados perfumados; era la única fabricante de tales hilos perfumados; el perfume se describió como “una fragancia de alto impacto, fresca, floral, con reminiscencias de flores de plumeria”.

En origen, se denegó el registro por la USPTO, primero, porque concurría un carácter meramente ornamental de la fragancia en relación con el producto, o sea, carecía de fuerza distintiva y, segundo, al existir una supuesta funcionalidad jurídica de la fragancia; de manera que no podía admitirse el registro porque era necesario proteger la libre utilización de aromas agradables como estímulos competitivos.

⁴⁷ Matizamos que se ha permitido la inscripción de pocas marcas olfativas en el Principal Register y que hay más de diez marcas olfativas registradas en el Supplemental Register, que es un registro secundario, en el que no se exige que previamente haya adquirido el requisito de la distintividad. Véase BURGETT, J. M. “Hmm...What’s That Smell...”, *op. cit.*, pp. 1-3 (del formato electrónico); el autor, además, analiza el futuro de las marcas olfativas en Estados Unidos partiendo de la base de que la carga de la prueba para el *Principal Register* es dura (la marca olfativa tiene que carecer de funcionalidad y además el olor ha debido adquirir carácter distintivo); dificultad que podría disuadir de realizar solicitudes en el citado registro principal estadounidense.

HAMMERSLEY, F. M. *op. cit.*, p. 127, destaca lo que sorprende que haya pocos registros de marcas olfativas tras el asunto que se verá en las siguientes líneas en el texto de este trabajo (Asunto *In re Clarke*), en el que se admitió por primera vez en Estados Unidos el registro de una marca olfativa. Recogiendo la negativa al registro en 1996 en el caso de un fabricante que solicitó el registro de una marca olfativa que consistía en una fragancia de limón para ser usada en toners para impresoras digitales, fotocopias, impresoras de microfichas y telecopias, pese a que en este caso el olor no era inherente a los productos identificados con la marca.

La Lanham Act define las marcas señalando que “The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device of any combination thereof adapted by used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others”. Véase REIMER, E. M. “A Semiotic Analysis...”, *op. cit.*, p. 695, que señala que en la Lanham Act no se contemplan expresamente las marcas olfativas pero tampoco las excluye. Véase HAMMERSLEY, F. M. *op. cit.*, pp. 111-119, donde analiza hasta dónde alcanza tal concepto.

⁴⁸ 17 USPO2d 1238, 1230-40 (TTAB 1990).

⁴⁹ Véase BURGETT, J. M. *op. cit.*, p. 1 y LONG, CLARISA. “Dilution”, en *Columbia Law Review*, vol. 106, junio de 2006, pp. 1034 y 1067. Véase BUMPUS, DANIEL R. “Bing, Bang, Boom: An Analysis of *In re Vertex Group LLC* and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made During a Product’s Normal Course of Operation”, en *The Federal Circuit Bar Journal*, vol. 21, No. 2, p. 254. Véase GIPPINI FOURNIER, E. “Las marcas olfativas en Estados Unidos”, *op. cit.*, pp. 2 y 3. Véase MCCARTHY, ANNE M. “The Post-Sale Confusion Doctrine: Why the General Public Should Be Included in the Likelihood of Confusion Inquiry”, en *Fordham Law Review*, vol. 67, issue 6, 1999, p. 3340, y HAMMERSLEY, F. M. “The Smell of Success...”, *op. cit.*, pp. 105 y 106, 126 y 127.

Véase también sobre este asunto KARKI, M. M. S., *op. cit.*, pp. 503 y 504, que alude a otros casos norteamericanos, matizando que en Estados Unidos las marcas olfativas siguen siendo no comunes y que se dan pocas solicitudes de este tipo de marcas. Y BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. “The Broadening Horizon of Trademark Law...”, *op. cit.*, p. 121 y ANNAND, R. y NORMAN, H. *op. cit.*, p. 59.

Por su parte, la TTAB admitió el registro al entender que la solicitante había demostrado que su fragancia perfumada funcionaba como marca respecto de sus hilos y fibras para bordados. Así, en las circunstancias del caso no veía obstáculo para que una fragancia fuera susceptible de servir como marca que identifique y distinga determinado tipo de productos. Continúa indicando que resultaba claro del expediente que la solicitante era la única que comercializaba hilos y fibras perfumados, por lo que la fragancia no era un atributo inherente o característica natural de los productos de la solicitante, sino que se trataba de un elemento aportado por ella,⁵⁰ y además determinó que la solicitante había resaltado esta característica en su publicidad, promocionando el carácter perfumado de sus productos, y por añadidura demostró que los consumidores, comerciantes y distribuidores de sus hilos aromatizados habían llegado a reconocerla como suministradora u origen de tal producto.

El TTAB aclaró que la resolución no implicaba aceptar el registro como marca de perfumes y cosméticos, en definitiva, productos en los que la características principal es el aroma.⁵¹ Postura que estimamos errónea, como hemos argumentado previamente.

El *Trademark Manual of Examining Procedure* de la USPTO (cuya última versión es de octubre de 2012), en la parte relativa a Examination, establece las siguientes normas:

- Primero, el apartado 807.09, sobre “Drawing of Sound, Scent, or No-Visual Mark”, señala que no es preciso *to submit a drawing* cuando la marca consista sólo en un sonido, un olor o estemos ante otro tipo de marcas no perceptibles visualmente. De manera que en esta clase de marcas el solicitante debe realizar una descripción de la marca.⁵²
- Segundo, el apartado 904.03 (m), relativo a “Specimens for Scent and Flavour Marks”, determina que para mostrar que *the specimen* de la marca olfativa (o gustativa) identifica actualmente y distingue los productos e indica la clase, el solicitante de la marca ha de suministrar un *specimen* que contenga el olor (o sabor). Aclarando que en muchos casos consistirá en los propios productos con el fin de que el examinador pueda oler o

⁵⁰ Como señala HAMMERSLEY, F. M., *op. cit.*, pp. 125 y 126, en este caso estaríamos ante las llamados *unique scent marks*, caracterizadas precisamente por los requisitos señalados en el texto, es decir, la marca identifica productos que normalmente no se caracterizan por el olor o por un olor específico que los consumidores normalmente asocian con el producto.

⁵¹ Véase MISHRA, N. “Registration of Non-Traditional...”, *op. cit.*, pp. 44 y 45.

⁵² En la solicitud habrá de indicar claramente que se trata de una *Non-visual mark*. Véase HAMMERSLEY, F. M. “The Smell of Success...”, *op. cit.*, p. 132, que establece que basta con una descripción breve.

probar para determinar si dicho *specimen* muestra el uso de la marca en relación con los productos. Expresamente señala que un producto que permita rascar y oler es un *specimen* admisible para las marcas olfativas. La doctrina alude a la validez de un papel herméticamente cerrado con el olor y a la posibilidad de reemplazar el *specimen* cada cinco años para asegurar que la fragancia no se ha deteriorado.⁵³

- Tercero, el apartado 1202.13, acerca de “Scent, Fragrance or Flavour”, advierte que un olor puede ser registrado como marca pero siempre que no sea funcional (aludiendo al Asunto *In re Clarke*). Siguiendo la doctrina del Asunto *In re Owens-Corning Fiberglas CorpK*,⁵⁴ se requiere la prueba de que una marca es percibida como tal para determinar su distintividad.⁵⁵ Así, para el registro de una marca olfativa es preciso que no se dé la funcionalidad y que tenga carácter distintivo.⁵⁶

También precisa que los olores que tengan un propósito utilitario, como los perfumes o ambientadores, son funcionales y no registrables. Aunque algún autor norteamericano ha señalado que sería posible su registro en Estados Unidos analizando los distintos conceptos de funcionalidad y probando un elevado grado de *secondary meaning*.⁵⁷

En todo caso no hay que olvidar que en el derecho norteamericano, por aplicación del sistema del *Common Law*, la marca podrá ser protegida por el uso, sin que sea preciso el registro.

En el derecho británico no se mencionan expresamente las marcas olfativas dentro de la lista ejemplificativa que figura en la Trade Mark Act 1994 (Sección 1(1), párrafo 2) pero no quedan excluidas tampoco. La doctrina ha entendido que la regulación relativa a qué ha de entenderse por toda referencia a “uso” a lo largo de dicha norma británica realizada en la Sección 103(2) permitiría la protección, en Reino Unido, de marcas sensoriales (entre las que hay que incluir

⁵³ *Ibidem*, p. 133.

⁵⁴ 774 F.2d. 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985). Véase, sobre la funcionalidad aplicada a las marcas, BUMPUS, D. R. “Bing, Bang, Boom: An Analysis...”, *op. cit.*, p. 256.

⁵⁵ Véase BURGETT, J. M. “Hmm...What’s That Smell...”, *op. cit.*, pp. 1-3 (del formato electrónico), que establece que si se da la funcionalidad, no podrá ser registrado como marca un signo aunque se pruebe la existencia de *secondary meaning*. Aludiendo al Asunto norteamericano *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23, 29 (2001). De igual manera indica que si no puede demostrar el solicitante de una marca olfativa que ha adquirido carácter distintivo, tiene la posibilidad de registrarla sólo en el Supplemental Register; cuando la marca olfativa está inscrita en tal registro durante cinco o más años y se obtiene una prueba adicional de la adquisición del carácter distintivo, el titular de la marca registrada podrá realizar una nueva solicitud en el Principal Register.

⁵⁶ Véase BUMPUS, D. R., “Bing, Bang, Boom: An Analysis...”, *op. cit.*, p. 270, y BURGETT, J. M. “Hmm...What’s That Smell...”, *op. cit.*, pp. 1-3 (del formato electrónico).

⁵⁷ Véase HAMMERSLEY, FAYE M. “The Smell of Success...”, *op. cit.*, p. 125.

a las olfativas); esta norma establece que tal término incluye usos distintos de los de una representación gráfica.⁵⁸

La protección de las marcas olfativas no era posible con la Trade Mark Act de 1938 porque exigía que la marca fuera visual y no sensorial. En 1974 se creó el Mahtys Committee para reformarla e incluir los signos sensoriales, pero se abandonó la idea debido a la falta de demanda e impracticabilidad.⁵⁹

En el *Manual of Trade Marks Practice* de The United Kingdom's Trade Mark Registry destaca The Examination Guide, que al abordar las Unconventional Trade Marks se detiene en las marcas olfativas (apartado 3). Así, el TJUE en el Asunto Sieckmann estableció que las marcas no satisfacen el requisito de la representación gráfica mediante una fórmula química, una descripción con palabras por escrito o mediante el depósito del olor o combinando estos medios; pero el TJUE determinó que una marca olfativa, en principio, es susceptible de registro aunque en la práctica será difícil representarla gráficamente. Refleja, por tanto, el problema que está suponiendo la interpretación del TJUE en el Asunto Sieckmann.

Por lo que se refiere a su carácter distintivo, en *The Examination Guide del Manual of Trade Marks Practice* de The United Kingdom's Trade Mark Registry se precisa que muchos productos tienen olores cuya finalidad es hacer el uso de dichos productos más placentero y atractivo; tales productos pueden incluir preparados para limpieza, cosméticos o suavizantes, y que otros productos menos obvios son fabricados con olores particulares, como los lápices, folios o gomas de borrar. Añade que es bastante improbable que los consumidores de estos productos con fragancia estén en condiciones de atribuir un origen empresarial a los productos basándose en la fragancia. Asimismo, precisa que un olor puede tener carácter distintivo si no es inherente o una característica natural del producto o servicio, sino que lo añade para identificarlos y es reconocido por el público como indicador del origen empresarial. Como vemos, a diferencia del derecho norteamericano, no excluye directamente y *per se* los perfumes, lo que consideramos un avance; aunque podría argumentarse en contra precisando que es posible ubicarlos dentro de los casos en los que el olor es inherente o una característica natural del producto o servicio.

⁵⁸ MISHRA, N. "Registration of...", *op. cit.*, p. 44, recoge el británico Asunto *R. v. John Lewis* (de 2001), en el que el tribunal rechazó la posibilidad de registro de "the smell, aroma or essence of cinnamon" para muebles, al estimar que la descripción del olor no era suficiente para cumplir con el requisito de la representación gráfica. El supuesto contrario se dio ante la admisión de registro en Reino Unido del *strong smell of bitter beer* para plumas de dardos (al entender que la descripción del olor satisfacía los requisitos de la representación gráfica) y el *smell reminiscent of roses* para neumáticos (considerando también que la descripción era suficiente), apuntando que estos dos casos ahora no pasarían el examen de los requisitos instaurados por el TJUE en el Asunto Sieckmann. Véase también, sobre estos casos, BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law...", *op. cit.*, p. 120. *Ibidem*, p. 107.

⁵⁹ Véase ANNAND, R. y NORMAN, H. *Blackstone's Guide...*, *op. cit.*, p. 59.

El *Rapport* q181 respecto de Francia y *Les conditions d'enregistrement et l'entendue de la protection des marques non-conventionnelles* de la AIPPI, realizado por el grupo francés de dicha asociación, analiza las marcas olfativas en el ordenamiento francés⁶⁰ y llega a la conclusión de que queda excluido el registro de signos olfativos para perfumes, con el fin de asegurar la función primaria de la marca, es decir, identificar el origen o el tipo de productos de una empresa respecto de otra, aunque deben admitirse las marcas olfativas si se aplican a otros productos y a servicios.

De nuevo, sobre los perfumes, el señalado *Rapport* alude a la alegación de su protección vía competencia desleal en los tribunales franceses, particularmente por actos de imitación.⁶¹

En dicho *Rapport*⁶² se destaca cómo existen diferencias entre marcas no convencionales a la hora de su tratamiento por el Institut National de la Propriété Industrielle (INPI, que opera como registro de propiedad industrial francés). Así, para las marcas tridimensionales, las de color o los hologramas, el tratamiento es el mismo que para las marcas convencionales; mientras que en el caso de las marcas sonoras y olfativas no, al ser examinadas por la Direction Juridique del INPI.

La Ley francesa del 31 de diciembre de 1994 exigía que los signos fueran materiales para poder constituir una marca. Esta referencia ha desaparecido y facilitará el registro de signos no convencionales.

Luchando por la admisión necesaria de la protección jurídica de las marcas olfativas en los Estados miembros de la UE, los criterios que posibilitarían el registro de signos olfativos como marcas, cumpliendo las normas de la Unión Europea y españolas, son los siguientes:

- a) Primero, es claro que el signo ha de tener fuerza distintiva para cumplir con uno de los requisitos más relevantes del concepto de marca en el derecho de la Unión Europea y en el español (al igual que para no incurrir en un prohibición absoluta); no puede ser un signo genérico;⁶³ en tal sentido, no podrá registrarse el olor inherente al propio producto, así sucedería con el olor tradicional de una naranja para dicho producto;⁶⁴ por lo tanto debe

⁶⁰ Véase también el documento SCT 17-*Contribution de la France sur le nouveaux types de marques de la OMP*, p. 7, que indica como la lista enunciativa y el concepto de marca del artículo L711-1 del Code de la Propriété Intellectuelle no excluye *a priori* las marcas olfativas (ni las gustativas) siempre y cuando cumplan con los requisitos para su protección, especialmente la representación gráfica.

⁶¹ Véanse las sentencias recogidas en la p. 12 de la Cour de Cassation del 18 de abril de 2000 (No. s 97-19.631) y de la Cour d'Appel de París del 5 de mayo de 2000 (No. de inscripción 1997/20938).

⁶² Véanse pp. 12 y 13.

⁶³ Véase PRIETO VILLEGAS, C. y RAMOS MEJÍA, N. *op. cit.*, p. 3.

⁶⁴ BALANÁ, S. "El entorno digital...", *op. cit.*, p. 43, alude a un ejemplo de signo olfativo descriptivo, que es el olor a

respetar la primera prohibición absoluta recogida en los artículos 3.1.a de la Primera Directiva comunitaria de Marcas y 5.1.a de la LM de 2001, respectivamente.

Con el fin de determinar el carácter genérico, habría que analizar la vinculación de los productos marcados con el signo olfativo. De tal manera que, en la línea que indicábamos previamente, el olor propio de un producto no puede atribuirse en exclusiva, por no concurrir carácter distintivo; pero los perfumes o jabones de forma destacable dentro de los productos en los que es inherente el aroma, separándonos del derecho norteamericano, pueden constituir el olor objeto de protección, por la posibilidad (indicada en líneas precedentes) de innovar y crear aromas lo suficientemente distintivos como para ser registrados como marcas.

En cuanto a la representación gráfica (preceptiva también dentro del concepto de marca y para no incurrir en una prohibición absoluta en el marco de la Unión Europea —artículo 3.1.a de la Primera Directiva comunitaria de Marcas— y como no podía ser menos en el derecho español —artículo 5.1.a de la LM de 2001—),⁶⁵ tal exigencia ha de ser reinterpretada y flexibilizada,⁶⁶ y siguiendo la línea del derecho norteamericano, y particularmente de su *Trademark Manual of Examining Procedure*, apartado 807.9, una descripción adecuada sería una forma válida de cumplir con el requisito de la representación gráfica.⁶⁷ De igual modo, el depósito de una

cacao para productos que contengan chocolate, al tratarse de un aroma referido a una característica propia del producto.

⁶⁵ El artículo 3.1 de la Primera Directiva comunitaria de Marcas establece que se incurrirá en una prohibición absoluta cuando el signo que pretende registrarse no pueda constituir una marca. Para ello ha de tenerse en cuenta el concepto de marca del artículo 2 del mismo cuerpo legal, que exige, entre otras condiciones, que el signo sea susceptible de representación gráfica.

Por su parte, el artículo 5.1 a) de la LM española de 2001 contempla como prohibición absoluta la de los signos que no puedan constituir una marca conforme al artículo 4.1 de dicha norma (en el que se regula el concepto de marca). Exigiendo, igualmente, el artículo 4.1 de la LM española de 2001, entre otros requisitos, que el signo pueda representarse gráficamente.

⁶⁶ PRIETO VILLEGAS, C. y RAMOS MEJÍA, N. "El registro de marcas no tradicionales...", *op. cit.*, p. 4, sostienen incluso que "es necesario dar cabida a nuevos criterios de interpretación que permitan el registro de las mismas" (de las marcas sonoras y olfativas) "aun en los casos en que no sea posible su representación gráfica".

BALAÑÁ, S. "El entorno digital...", *op. cit.*, p. 26, va más allá, al sostener que el concepto legal de marca debería centrarse en la exigencia de la aptitud para diferenciar; de manera que la regulación de los requisitos de carácter funcional, como es la representación gráfica (o cualquier otro que pueda sustituirlo en el futuro) ha de llevarse a cabo de manera separada. Las razones para el autor son que un signo *a priori* capaz de cumplir la función representativa en el mercado (como un olor o un sonido) no debe verse privado de la condición de marca por el mero hecho de no poder ser representado gráficamente siempre que su reproducción pueda conseguirse por medios alternativos de forma "clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva", garantizando de este modo el cumplimiento del objetivo último de la publicidad registral.

⁶⁷ En contra Rapport n°181 respecto de Francia y *Les conditions d'enregistrement et l'entendue de la protection des marques non-conventionnelles* de la AIPPI, p. 13, en el que se estima que uno de los problemas de las marcas olfativas

muestra del olor en el registro de marcas, añadido a la citada descripción, así como su renovación para que perdure en el tiempo, constituirían un modo igualmente válido de representación gráfica; incluso puede depositarse en el registro de marcas el propio producto con el fin de que en origen sea supervisado por el registrador (o examinador) en orden a decidir si concede la marca, y, a su vez, para que pueda ser estudiado por cualquier tercero y analizar así el objeto de protección de la marca olfativa.

Una vía añadida o alternativa para el cumplimiento del requisito de la representación gráfica ha de ser la admisión de nuevas formas de representación gráfica de marcas olfativas; una muestra de la necesaria evolución en el campo de las marcas no convencionales se da con el uso de formatos electrónicos (en concreto el MP3), permitido por la OAMI para representar gráficamente marcas sonoras. En el caso de las marcas olfativas, las nuevas formas han sido aportadas por la doctrina y consistirían en sensores de olfato (utilizando un instrumento FOX 4000); los mismos analizan el aroma y generan un archivo digital (que compondrían la forma de representar gráficamente), unido a un análisis sensorial (es decir, un examen de las propiedades organolépticas de un producto para los órganos sensoriales).⁶⁸

- b) Segundo, si el olor o aroma es la forma impuesta por la naturaleza del propio producto (entendiendo forma en sentido amplio o teleológico para alcanzar también a los aromas), se iría en contra de la prohibición absoluta contenida en los artículos 3.1.e de la Primera Directiva comunitaria de Marcas⁶⁹ y 5.1.e de la LM de 2001, respectivamente, produciéndose funcionalidad. Pero no se encontrarían en tal situación *per se* los aludidos perfumes o jabones si reúnen los requisitos previamente determinados (en las líneas inmediatamente precedentes). ■

es la incertidumbre del objeto mismo del signo a registrar. Matizando que la dificultad o el obstáculo para el registro de marcas olfativas en Francia no es jurídica sino técnica y consiste en la dificultad de representación gráfica.

⁶⁸ Véase BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law...", *op. cit.*, p. 121.

⁶⁹ Véase KARKI, M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection...", *op. cit.*, p. 500, que indica que, a su juicio, esta exigencia frenaría el registro de perfumes. Y BHATTACHARJEE, S. y RAO, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law...", *op. cit.*, p. 121.