



LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN EL T-MEC Y EN LA NUEVA LEY FEDERAL MEXICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

THE REGULATION OF NON-TRADITIONAL BRANDS IN THE T-MEC AND THE REGULATION IN THE NEW MEXICAN FEDERAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW

POR: CÉSAR JOEL RAMÍREZ MONTES¹

Sumario: I. Introducción; II. Estados Unidos: Nacimiento del *Trade Dress*; III. Legislación de la Unión Europea (UE); IV. Conclusiones; V. Bibliografía.

Resumen: Este Artículo analiza las legislaciones de los EE.UU y de la UE de manera comparativa para señalar áreas problemáticas en las reformas mexicanas de 2018 y de 2020 respecto a las marcas no tradicionales como las olfativas y los sonidos. Dichas reformas produjeron dos cambios significativos relacionados con el concepto de marca y las categorías de los signos que pueden ser registrados en México.

Palabras clave: Ley Federal de Propiedad Intelectual, arcas no tradicionales, propiedad intelectual, T-MEC.

Abstract: This Article analyzes US and EU legislation comparatively to point out problematic areas in the 2018 and 2020 Mexican reforms regarding non-traditional brands such as smells and sounds. These reforms produced two significant changes related to the concept of trademark and the categories of signs that can be registered in Mexico.

Keywords: Federal Intellectual Property Law, non-traditional coffers, intellectual property, T-MEC.



I. INTRODUCCIÓN

Este Artículo analiza las legislaciones de los EE.UU y de la UE de manera comparativa para señalar áreas problemáticas en las reformas mexicanas de 2018 y de 2020 respecto a las marcas no tradicionales como las olfativas y los sonidos. Dichas reformas produjeron dos cambios significativos relacionados con el concepto de marca y las categorías de los signos que pueden ser registrados en México.

Las reformas de 2018 fueron sin duda las más extensas, puesto que eliminaron el requisito de “visibilidad” que constituía el principal obstáculo para el registro de marcas no tradicionales como las sonoras, táctiles, gustativas u olfativas. El segundo requisito era naturalmente que el signo visible propuesto fuera “suficientemente distintivo,” en el sentido de “que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”² Un tercer requisito era que el signo, a pesar de ser “visible” y “suficientemente distintivo”, no estuviera explícitamente excluido por la ley. Por ejemplo, antes de 2018, México prohibía el registro de hologramas y de colores aislados, pero sí permitía la combinación de colores o los acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les dieran un carácter distintivo.³ Al imponer el requisito de visibilidad, México hacía uso de la facultad conferida por el ADPIC o TRIPs —el tratado internacional más importante que regula de manera sustancial los requisitos mínimos para la tutela de los derechos de propiedad intelectual .

² Artículo 88, Ley Federal de Propiedad Industrial de 1991 (“LPI”), abrogada el 1 de julio de 2020 por la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPI”).

³ Fracciones I y V, artículo 90, LPI.

Incluyendo las marcas- que desde su firma en 1994 armonizó e impuso estándares altos de protección entre los países miembros de la OMC.⁴

Las reformas de 2018 re-definieron el concepto de marca registrable como “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.”⁵ Las reformas de 2020 que culminaron en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPPI) acogieron la misma definición sin cambios.⁶ De igual forma, las reformas de 2018 ampliaron el universo de los signos que pueden constituir una marca abriendo la puerta al registro de sonidos, olores, hologramas, combinación de colores y el “trade dress,” que fue definido torpemente como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen” que incluye, 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.”⁷ Las reformas de 2020 acogieron también sin cambios esas nuevas formas, salvo la definición de “trade dress” que fue separada como “la pluralidad de elementos operativos o elementos de imagen.”⁸ Siguiendo el formato de la ley, las reformas de 2018 también abordaron el tema de lo que se excluye como marca pero muy someramente, dado que únicamente quedaron excluidos los hologramas “que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad,” y los signos “que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.” Las marcas

⁴ Fracción I, artículo 15, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”).

⁵ Artículo 88, LPI 2018 reformada.

⁶ Artículo 171, LFPPI 2020.

⁷ Artículo 89, LPI 2018.

⁸ Artículo 172, LFPPI 2020.

tridimensionales se podían registrar desde 1994 a condición de que no fueran del dominio público ni que se hubieren hecho de uso común o que carecieran de originalidad, o que fuera la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.⁹ Con esta prohibición, la ley Mexicana adoptó el criterio de la “funcionalidad,” que generalmente se aplica a los signos compuestos por la forma del producto y cuyo objetivo principal es asegurar la libertad de competencia por parte de los comerciantes excluyendo de registro los signos que representan características esenciales de uso del producto, que son necesarias para ofrecer productos alternativos y que se derivan de la forma.

En 2018, el criterio de la funcionalidad sufrió un ligero retoque al prohibir “la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad.”¹⁰ Con esta definición se amplió la exclusión más allá de los *productos* para incluir también la forma de los “servicios,” presuntamente en concordancia con la adopción amplia del “trade dress” que permitió también el registro de marcas de servicios que representan los elementos de imagen o disposición del establecimiento ante los consumidores. Sin embargo, las reformas de 2020 eliminaron los “servicios,” limitando el ámbito de exclusión a la forma de *productos*.¹¹

Por primera vez en México, las reformas de 2018 adoptaron el concepto de “distintividad adquirida” (o “secondary meaning”) que permite el registro a los signos considerados inicialmente como descriptivos, genéricos o comunes, o desprovistos de distintividad intrínseca, y acogido del mismo modo por la LFPPI en 2020. El concepto se adoptó sin definición, ni orientación en cuanto al tipo de pruebas requeridas, la ponderación de las mismas, o la naturale-

⁹ Fracción II, artículo 90, LPI 2018.

¹⁰ Fracción II, artículo 89, LPI 2018.

¹¹ Fracción II, artículo 173, LFPPI 2020.

za de la evaluación en el caso de marcas no tradicionales.¹² A partir de la excepción por distintividad adquirida, México permite que cualquier empresa cuya solicitud sea rechazada por falta de distintividad intrínseca pueda registrar, de manera permanente, sonidos, olores o el *trade dress* de un producto o de un establecimiento por el mero uso comercial de dichos signos, aún cuando en la práctica comercial vayan éstos siempre acompañados por marcas tradicionales que desempeñan más eficientemente el papel de puntos de referencia del origen ante los consumidores.¹³ Las marcas *trade dress* constituidas por olores o sonidos raramente se presentan solas ante los consumidores; éstas juegan generalmente un papel secundario o inferior en la identificación y distinción del origen comercial de los productos o servicios de una empresa. En efecto, el consumidor promedio generalmente percibe a los olores –inclusive a los colores– como meras propiedades que adornan o hacen más atractivos a los productos o servicios, y no necesariamente como fiables indicadores comerciales. Es un principio jurídico tanto en los EE.UU. como en la UE que la naturaleza intrínseca de ciertos signos afecta la percepción del consumidor promedio; dicha percepción implica que ciertas categorías de signos no son apreciados *ab initio* como indicadores comerciales.¹⁴

¹² Por ejemplo, no es posible saber si la autoridad debe ponderar los elementos no solo de manera empírica sino también de manera normativa, es decir, que inclusive en casos en que un comerciante acredite el “secondary meaning” el registro debe ponderar igualmente el riesgo de socavar la libertad de competencia de los demás competidores. Ver, por ejemplo, la apreciación europea en los Asuntos acumulados C217/13 y C218/13 *Oberbank AG*, ECLI:EU:C:2014:2012 (TJEU, 19 de junio 2014), apartados [45-47] (“Oberbank”)

¹³ Lo mismo ocurre con el *trade dress* de un establecimiento como la tienda Apple, ver: Ramírez-Montes, César, “Trade Marking the Look and Feel of Business Environments in Europe”, *Columbia Journal of EU Law*, 2018.

¹⁴ La percepción del consumidor empero puede cambiar y ser alterada a través del uso exitoso y prolongado, como en el caso de la botella de Coca-Cola o quizá el color azul celeste de la tienda Tiffany. Pero constituyen dichos casos la excepción, no la regla.

Ante esta expansión de las categorías de signos susceptibles de registro exclusivo como marcas, este Artículo interroga cuáles medidas legislativas fueron adoptadas como contra-pesos para no socavar el interés público en la promoción de la competencia económica y la salvaguarda de la libertad de competir de la cual gozan todos los competidores en el mercado. Justamente es acá en donde este Artículo subraya lo más problemático de la ley mexicana: ni las reformas de 2018 ni las de 2020 tocaron el tema de la necesidad de imponer limitaciones basadas en la salvaguarda de la competencia a través, por ejemplo, de la posible funcionalidad de los nuevos signos o de la creación de mecanismos de defensa en favor de terceros que hagan uso justo en el comercio. De hecho, la LFPIP contiene un ínfimo número de limitaciones o defensas que contrastan desproporcionadamente con el catálogo extenso de derechos exclusivos adquiridos por los titulares. En las legislaciones de los EE.UU. y de la UE encontramos amplias prohibiciones generales contra la protección de signos “funcionales” –más allá de las formas tridimensionales- y un catálogo extenso de usos permitidos en casos de “uso justo” o “usos referenciales” de marcas protegidas.

La entrada en vigor del T-MEC fue citada como uno de los motivos principales para las reformas de 2018 y de 2020.¹⁵ El T-MEC prevé que ninguna de las Partes requerirá, como condición de registro, que el signo sea “visualmente perceptible,” ni denega-

¹⁵ Para las reformas de 2018, ver el Dictamen de la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, del 13 de marzo de 2018, pagina 34: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/mar/20180313-II.pdf#page=2>; y en el Senado, ver el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, de 21 de marzo de 2018, publicado en la Gaceta del Senado: https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/79467. Para las reformas de 2020, ver los Dictámenes de Comisiones Unidas de Economía; de Salud y de Estudios Legislativos, del Senado, publicados en la Gaceta del Senado el 29 de junio de 2020: Gaceta LXIV/2PPE-1, páginas 57-60. https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/109519

rá el registro de marcas sonoras.¹⁶ Además, prevé que “cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas.”¹⁷ La expresión “mejores esfuerzos” es usada en otros tratados bilaterales que los EE.UU. ha celebrado y no significa obligación incondicional.¹⁸ De hecho, la misma legislación estadounidense –la Lanham Act de 1946– no contiene disposición expresa de registrar los signos olfativos, mucho menos los sonoros.¹⁹ Tampoco fue objeto de reformas para dar cumplimiento a la obligaciones del T-MEC. Canadá y México fueron las únicas Partes que adoptaron sendas reformas al Derecho de marcas, pero con grandes diferencias. Canadá hizo explícita la obligación por parte del *solicitante* (no de la Oficina) de acreditar el carácter distintivo, extendió el criterio de no funcionalidad a *todas* las marcas no tradicionales y creó *nuevas* limitaciones como contra-peso a los derechos exclusivos en favor de competidores.²⁰ En México, en cambio, no se discutieron el impacto

¹⁶ Artículo 20.17, T-MEC.

¹⁷ Artículo 20.17, T-MEC.

¹⁸ Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU y Singapur de 2003. Al analizar el significado de “mejores esfuerzos” aplicado a las marcas olfativas en este acuerdo, la doctrina puntualiza que “mejores esfuerzos” implica que “ninguna parte está absolutamente obligada a registrar las marcas olfativas. Tampoco que puedan categóricamente excluirlas.” Ver David Vaver, “Unconventional and Well-Known Trade Marks” (2005) Singapore JLS 1, 5. De acuerdo con el Profesor Vaver, “mejores esfuerzos” comprenden también “la creación de procedimientos que permitirían registrar marcas olfativas siempre que esas cumplan razonablemente con otras obligaciones” tales como “la representación gráfica,” que Singapur mantuvo en su legislación. De hecho, esa decisión de mantener el requisito de representación gráfica en Singapur fue concordante con su obligación de proteger las marcas olfativas, según la doctrina. Ver, NG-Loy Wee Loon, “The IP Chapter in the US-Singapore Free Trade Agreement”(2004) 16 Singapore ALJ 42, 48; Susanna HS Leong, “Conditions for Registration and Scope of Protection of Non-Conventional Trade Marks in Singapore”(2004) 16 Singapore ALJ 423, 425

¹⁹ Dichas marca no tradicionales, o “product-design trade dress marks” se han reconocido en la prácticas administrativas y la jurisprudencia como se analiza *supra*.

²⁰ A la entrada en vigor del T-MEC, el gobierno de Canadá declaró que no haría modificaciones al regimen de Marcas debido a sendas reformas adoptadas entre

económico ni los efectos nocivos a la competencia que las nuevas categorías de marcas no tradicionales podrían generar, ni mucho menos se exploró la manera de reforzar el interés público a través de nuevos motivos de negación o nuevas excepciones en favor de terceros como el uso justo o usos referenciales. En cuanto a la representación, el mismo T-MEC permite a las Partes requerir “una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca,” lo cual no obliga a México a suprimir totalmente el requisito gráfico.

En los EE.UU y en la UE está también ampliamente reconocido que el requisito *sine qua non* de la distintividad, no obstante constituir la razón de ser de la tutela jurídica de la marca y de los derechos exclusivos, juega un papel importante pero muy acotado en la preservación de la competencia. Existen ciertos signos constituidos, por ejemplo, por la forma del producto que por virtud del uso prolongado pueden llegar a ser vistos por los consumidores como indicadores comerciales y que sin embargo permanecen dotados intrínsecamente de elementos básicos o características funcionales que los hacen sumamente necesarios para que otros comerciantes ofrezcan productos alternativos en el mercado. El criterio de la funcionalidad reconoce precisamente este posible riesgo y anula toda posibilidad de protección aun cuando el comerciante acredite ampliamente haber adquirido *secondary meaning*. Como ejemplos de

2014 y 2018 que resultaron en la “amended Trade-Mark Act de 1953” a partir de 2019. Ver Canadian Statement on Implementation of Canada-United States-Mexico Agreement, Chapter 20, IP Rghts, 03.09.2020. Available: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-accum/implementation-mise_en_oeuvre.aspx?lang=eng#88. De las limitaciones importantes adoptas por Canadá destacan las de los Apartados (“Section”) 12(2) (“a trade mark is not registrable if...its features are dictated primarily by a utilitarian function.”); 20(1.2) (“The registration of a trademark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trademark.”); 32(1)(b) and (d) (“An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration...), y 18(1) (“Any person may request that the Federal Court expunge a registration “if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.”), de la *amended Trade-Marks Act 1953*.

marcas rechazadas por funcionales citamos la forma de triángulo isósceles de la maquineta de afeitar de tres cabezas de Philips,²¹ la forma rectangular del bloque Lego,²² la forma de dos resortes de los señalamientos de carretera de Traffix,²³ o el diseño total del iPhone 2007.²⁴ Con ello se reconoce tácitamente que el requisito de la distintividad no es suficiente en todos los casos para preservar la libre competencia –el fin último del Derecho de marcas. La misma LFPPI confirmó que la excepción de la distintividad adquirida no comprende las formas impuestas por la naturaleza del propio producto o su funcionalidad, por lo que cimentó una presunción *iuris et de iure*, aún cuando el uso por terceros sin autorización pueda causar confusión en los consumidores. La LFPPI además afirma el principio de que el criterio de funcionalidad eleva al interés superior de libre competencia por encima de los intereses económicos de los particulares que invierten en desarrollar *secondary meaning*.

II. ESTADOS UNIDOS: NACIMIENTO DEL TRADE DRESS

1. ORÍGENES DE LAS MARCAS TRADE DRESS

En los EE.UU, el concepto de “trade dress” –que comprende “la imagen total del producto y puede incluir atributos como el tamaño, forma, color o combinaciones de colores, textura, gráficos, e

²¹ Ver, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/page-6.html#h-450811>

Asunto C-299/99 *Philips v Remington*, 2002 I-05475 (TJEU, 18 de junio 2002) (“Philips”)

²² Asunto C-48/09 P *Lego Juris A/S v OAMI*, 2010 I-08403 (TJEU, 14 septiembre 2010) (“Lego”)

²³ *Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc*, 532 U.S. 23 (2001) (“Traffix”)

²⁴ *Apple v Samsung Electronics*, (Fed.Cir. 2015) 786 F.3d 983, 992-996 (el tribunal federal de apelación decidió que todos los elementos en conjunto del trade dress del iPhone, tanto como marca registrada como marca no registrada, eran funcionales por contribuir a mayor el “uso” del producto. En casación, la Corte Suprema de los EE.UU. acogió el recurso interpuesto por Apple como parte actora pero solo en relación con el cálculo de los daños y perjuicios por infracción de los derechos sobre el registro en tato como diseño industrial, ver 137 S.Ct. 429 (2016).

inclusive técnicas de venta”- tiene sus orígenes en el *common law*,²⁵ sistema jurídico en el cual los derechos exclusivos sobre las marcas nacen primordialmente del uso y no del registro.²⁶ A través de precedentes judiciales, los tribunales estadounidenses reconocieron que la imitación sin autorización de elementos no funcionales relacionados con el embalaje/forma distintiva de un producto podía causar confusión en los consumidores y, por tanto, constituir también competencia desleal (“unfair competition”), en contra de la cual el actor podía obtener una orden de restricción.²⁷ A fin de protegerlo, los tribunales interpretaron el artículo 43(a) de la Lanham Act en el sentido de requerir tres condiciones fundamentales, a saber distintividad intrínseca o adquirida, no funcionalidad y riesgo de confusión.²⁸ Pronto establecieron que “el objetivo esencial del trade dress es el mismo que el de una marca nominativa: identificar el origen del producto.”²⁹ En esta tesitura, declararon que bajo dicho artículo “la protección de marcas y trade dress...persigue el mismo objetivo de prevenir el engaño y la competencia desleal.”³⁰ En repetidas ocasiones han confirmado que, al igual que el Derecho tradicional de marcas, “la protección de trade dress existe para promover la competencia.”³¹

Hasta antes de la sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU en *Two Pesos*, era necesario acreditar el *secondary meaning* o distintividad adquirida en acciones por competencia desleal basadas en *trade dress*.³² En *Two Pesos*, la Corte estimó que la Lanham Act no

²⁵ *Two Pesos Inc v Taco Cabana* (Corte Suprema de los EE.UU., 26 de junio 1992), 505 U.S. 763, 765, pie de nota 1

²⁶ T.E.S.C.O., pie de nota 6

²⁷ T.E.S.C.O. ,1218-1219

²⁸ *Two Pesos*, 769

²⁹ *Apple v Samsung Electronics*, (Fed.Cir. 2015) 786 F.3d 983, 990

³⁰ *Two Pesos*, 773

³¹ *Traffix*, 28

³² *Two Pesos*

distingue entre marcas propiamente dichas y marcas de *trade dress*; por tanto, se puede proteger el *trade dress* que sea intrínsecamente distintivo sin el requisito adicional del *secondary meaning*. En el caso *Two Pesos*, la Corte acogió la posibilidad de proteger la imagen total de un *establecimiento* —la imagen de un restaurante mexicano— como *trade dress* sin necesidad de mediar un registro ni del requisito adicional y oneroso de la distintividad adquirida. A partir de *Two Pesos*, cabe la presunción legal de que cualquier forma *trade dress* revista la capacidad intrínseca de ser tomada por los consumidores como referente del origen comercial (*inherent distinctiveness*). La misma Corte asumió además que el *trade dress* en comento no era funcional y concordó, *obiter dicta*, con el *test* aplicado por el tribunal *a quo*, a saber que el *trade dress* no era funcional por no agotar la existencia de formas equivalentes que otros comerciantes podían utilizar en la configuración de la imagen de restaurantes mexicanos.³³ Tres años después, en el caso *Qualitex*, la misma Corte habría de extender el concepto de *trade dress* a los colores, al decidir que el color en sí —sin necesidad de estar acompañado por otros elementos verbales o gráficos— podía en ciertos casos satisfacer los requisitos legales para ser objeto de registro como marca *trade dress*.³⁴

Qualitex aceptó que el color podía funcionar como referente del origen de los productos o servicios una vez adquirido el *secondary meaning* a través del uso efectivo, con lo que tácitamente reconoció que el color no puede considerarse como capaz de revestir distintividad intrínseca.³⁵ La imposición de *secondary meaning* como requisito formal, aun cuando reconoce la posibilidad de llegar a satisfacer la condición *sine qua non* del carácter distintivo, más bien *dificulta* antes

³³ *Two Pesos*, 775

³⁴ *Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159 (“Qualitex”). Con esta sentencia, declaró que no existían razones, derivadas de la Lanham Act, para denegar protección a las marcas de color y puso fin a la prohibición de otorgar registros en el caso de signos constituidos por color en sí.

³⁵ *Qualitex*

que facilitar la protección de ciertos tipos de *trade dress*. Sin embargo, *Qualitex* señala claramente que la apreciación del efecto de la protección (o registro) de marcas “trade dress” sobre la competencia no termina simplemente con el estudio de la presencia o ausencia de la distintividad.³⁶ En el caso de los colores (como en otros signos), existe el riesgo potencial de “agotamiento” o “escasez”: si se permite que un comerciante registre un color como marca, y cada uno de sus competidores intentan lo mismo, llegará en breve a agotarse el suministro de colores en perjuicio de todos los demás competidores (habidos o por haber). El agotamiento/escasez de colores llegará hasta el punto en que la inhabilidad de un competidor para encontrar un color aceptable lo pondrá en desventaja significativa.

En *Qualitex*, la Corte alertó del grave problema del agotamiento/escasez que ciertos tipos de *trade dress* (como los colores pero lo mismo incluye otros tipos de marcas no tradicionales) pueden representar para la libre competencia y abordó dicho problema a través del criterio de la funcionalidad.³⁷ Aun cuando no encontró en ella una prohibición absoluta contra el registro del color en sí, en el marco del importantísimo papel que juega dicho criterio en la preservación de la libre competencia, la Corte hizo varias puntualizaciones que acotan de manera significativa la tutela de todos los tipos de *trade dress*. Recordó que “el criterio de la funcionalidad impide que el Derecho de marcas, que persigue la promoción de la competencia al proteger la reputación de una empresa, inhiba la competencia legítima al permitir que un comerciante controle un elemento funcional del producto.”³⁸ Esto es así porque “compete al Derecho de patentes, y no al Derecho de marcas, animar la inven-

³⁶ *Qualitex*, 168

³⁷ *Qualitex*, 168-170

³⁸ *Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159, 164 (“The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature.”)

ción a través del otorgamiento de monopolios sobre diseños nuevos de productos o funciones por tiempo limitado, después de la cual los competidores tienen la libertad de usar la innovación.”³⁹ Reafirmó, en ese tenor, el *test* de la funcionalidad al puntualizar que un elemento o característica es “funcional” cuando resulta “esencial para el uso o propósito del artículo o afecta el costo o calidad del mismo.”⁴⁰ A pesar de que la Corte en *Qualitex* declaró que el argumento del agotamiento se basa en un problema esporádico para justificar una prohibición absoluta, no soslayó ni rechazó las consecuencias anticompetitivas que el registro de ciertas marcas puede generar. Al contrario, resaltó la necesidad de aplicar en todos los casos relacionados con “trade dress” el criterio de funcionalidad a fin de proteger a los competidores contra desventajas ajenas a la reputación comercial que pueden formarse por el registro: la imposibilidad de copiar importantísimos elementos que son ajenos a la reputación empresarial.⁴¹

2. CRITERIO DE DISTINTIVIDAD APLICADO AL TRADE DRESS

Cinco años después de *Qualitex*, la Corte retrocedió en sus interpretaciones expansionistas del *trade dress* y acotó significativamente la posibilidad de protegerlo en dos importantísimas sentencias: *Samara* en 2000⁴² y *Traffix* en 2001.⁴³ En ellas advirtió del grave riesgo del mal uso y la expansión del *trade dress*, poniendo los puntos sobre las íes respecto a los diferentes tipos de “funcionalidad” y su amplio

³⁹ *Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159, 164 (“It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation.”)

⁴⁰ *Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159, 169

⁴¹ *Qualitex*, 169

⁴² *Wal-Mart Stores v Samara Brothers*, 529 U.S. 205 (2000) (“Samara”)

⁴³ *Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc*, 532 U.S. 23 (2001) (“Traffix”)

alcance para excluir una gran cantidad de *trade dress*. Tanto en *Samara* como *Traffix*, la Corte aprovechó para recordar principios fundamentales que sustentan el concepto moderno del *trade dress*. En *Samara*, subordinó los intereses económicos de los particulares que invierten en el diseño atractivo del producto a la libre competencia relacionada con los aspectos utilitarios o estéticos que generalmente representa el *product-design*.⁴⁴ Resaltó el interés superior de los consumidores en beneficiarse de la concurrencia en productos que nace con la imitación de dichos aspectos; por ello, rechazó la invitación a extender la posibilidad de que los particulares obtengan sentencias judiciales favorables fundadas en simples argumentos basados en la distintividad intrínseca del *product-design trade dress*.⁴⁵ Para la Corte, la competencia económica se vería socavada no sólo por la amenaza de una demanda exitosa por infracción sino también por la mera posibilidad de entablarla.⁴⁶ Rechazó categóricamente la posibilidad de reconocer distintividad intrínseca en ese tipo de *trade dress* e impuso el requisito más oneroso de distintividad adquirida (*secondary meaning*).⁴⁷ De igual modo, la Corte enfatizó en *Traffix* que “la protección del *trade dress* debe subsistir con el reconocimiento de que en muchos casos no está prohibido imitar artículos o productos.”⁴⁸ Al contrario, puntualizó que “permitir que los competidores copien tendrá en muchos casos efectos beneficiosos.”⁴⁹

Lo anterior explica que el concepto estadounidense de marca *trade dress* (que el legislador mexicano se impuso emular en las reformas de 2018) se halla fuertemente acotado por reiterada jurisprudencia. Esas acotaciones que a más de dos décadas han persistido no su-

⁴⁴ *Samara*, 213

⁴⁵ *Samara*, 214

⁴⁶ *Samara*, 214

⁴⁷ *Samara*, 215

⁴⁸ *Traffix*, 29

⁴⁹ *Traffix*, 29

frieron alteraciones inclusive en la últimas reformas legislativas que concluyeron con la U.S. Trademark Modernisation Act de 2020, en donde el legislador estadounidense tuvo ocasión de implementar obligaciones adquiridas en el T-MEC.⁵⁰ Desafortunadamente, ni en las iniciativas mexicanas ni en los estudios parlamentarios en comisiones figuraron el texto legislativo de la Lanham Act o sentencias como *Two Pesos*, *Qualitex*, *Samara* o *Traffix*, y eso resultó en el concepto cuestionable –casi ilimitado– de *trade dress* que México adoptó.

En *Samara* por ejemplo, la Corte Suprema rechazó categóricamente la posibilidad de proteger las marcas *trade dress* compuestas por la *forma* (incluyendo cualquier otra característica de diseño) del producto (“product-design trade dress”) sin la prueba de *secondary meaning*. Wal-Mart comisionó diseños de ropa para niños basándose en fotografías de la línea de ropa producida por Samara, ante lo cual ésta interpuso demanda por infracción del *trade dress* (no registrado) en contra de la cadena de supermercados.⁵¹ Samara alegó que su línea de ropa estaba provista de capacidad distintiva con base en elementos particulares y que las imitaciones producidas por Wal-Mart causaban confusión entre los consumidores.⁵² En su sentencia, la Corte acogió favorablemente la apelación interpuesta por Wal-Mart, anuló las resoluciones a favor de Samara y puso fin a un creciente cúmulo de fallos judiciales que favorecían de manera muy liberal la protección de marcas *trade dress* compuestas por el diseño del producto. Declaró que las formas/diseños así como el color “no están provistos de distintividad intrínseca,” puesto que “no existe predisposición por parte del consumidor para equiparar ese

⁵⁰ H.R. 116-645, 116th Congress, 2nd Sesssion (2019-2020), Trademark Modernization Act 2020 (“TMA”).

⁵¹ <https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/645/1>

⁵¹ *Samara*, 207

⁵² *Samara*, 207

aspecto con el origen comercial.”⁵³ De manera intuitiva –sin fundamento empírico- la Corte contrapuso los signos compuestas por la forma o el color del producto y los signos compuestos por palabras (e inclusive el embalaje) cuyo propósito principal de adherirlos a los productos es casi siempre el de indicar el origen comercial de los mismos.⁵⁴ Mientras que los consumidores “ya están predispuestos a ver a éstos últimos signos como indicación del origen del productor, por lo cual dichos signos “casi automáticamente le indican al cliente que se trata de una marca,”” no acontece lo mismo con los primeros.⁵⁵ En efecto, en el caso de los primeros (la forma o el color), la Corte dispuso que “los consumidores saben de la realidad de que, casi invariablemente, inclusive el más inusual diseño del producto –por ejemplo, una coctelera en forma de pingüino- tiene por objeto no de indicar el origen comercial, sino más bien hacer más útil o atractivo al producto mismo.”⁵⁶

Samara concluyó categóricamente que el hecho de que el diseño/ forma (así como el color) cumpla con otros objetivos menos con la identificación comercial del producto tiene al menos dos consecuencias importantísimas. Por un lado, no sólo vuelve problemático la apreciación de distintividad intrínseca. *Samara* rechazó por ello la posibilidad de formular un examen fiable para establecer que al menos ciertas categorías de *trade dress* se protejan por considerarse revestidas de facultad intrínseca identificatoria.⁵⁷ Por el otro, también vuelve perjudicial la aplicación de dicho examen a “los intereses de los consumidores.”⁵⁸ En este sentido, la Corte enfatizó que “no debe privárseles de los beneficios de la competencia respecto a los

⁵³ *Samara*, 212-213

⁵⁴ *Samara*, 212.

⁵⁵ *Samara*, 213

⁵⁶ *Samara*, 213.

⁵⁷ *Samara*, 213.

⁵⁸ *Samara*, 213.

finés utilitarios y estéticos que generalmente el *product-design* [tales como el diseño/forma o el color] cumple a través de una norma que facilita posibles amenazas de acciones legales en contra de nuevos participantes, derivada de una supuesta distintividad intrínseca.”⁵⁹ En respuesta al argumento de la actora Samara que *Two Pesos* le favorecía por preconizar el principio legal de que el *trade dress* puede contar con carácter distintivo intrínseco, la Corte confirmó dicho principio pero declaró que no era aplicable al tipo de *trade dress* que Samara buscaba proteger.⁶⁰ Rechazó categóricamente, por tanto, la posibilidad de examen de distintividad intrínseca para la categoría de *product-design trade dress*, diferenciando el concepto *trade dress* en al menos tres categorías: 1) *trade dress* compuesto de la forma/color (*product-design*) que jamás se considera revestido de capacidad distintiva intrínseca y requiere siempre la prueba onerosa del *secondary meaning*; 2) *trade dress* compuesto por el envoltaje (*product-packaging*), que puede protegerse sin *secondary meaning* por considerarse intrínsecamente distintivo, y 3) *trade dress* compuesto por la imagen total o decoración de un restaurante o establecimiento (*tertium quid* similar al embalaje), que no requiere *secondary meaning*.⁶¹

En caso de duda, la Corte exhortó a los tribunales a proceder con cautela, clasificando cualquier signo (o conjunto de signos) ambiguo que no encaje en 2) (*product-packaging*) o 3) (imagen del establecimiento) como 1) *product-design*, requiriendo siempre la carga onerosa de *secondary meaning*.⁶² Así, en su aplicación moderna post-Samara, dichos tribunales han clasificado como *product-design* al *trade dress* compuesto no sólo por la forma o color, sino además *trade dress*

⁵⁹ Samara, 213. (“Consumers should not be deprived of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants based upon alleged inherent distinctiveness.”)

⁶⁰ Samara, 215

⁶¹ Samara, 215

⁶² Samara, 215

compuesto por el sabor,⁶³ la textura, estampados,⁶⁴ los sonidos,⁶⁵ hologramas,⁶⁶ movimientos,⁶⁷ marcas de posición⁶⁸ e inclusive el olor,⁶⁹ porque ninguno de estos signos “automáticamente” sugieren

⁶³ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB), y también ver *In re Pohl-Boskamp GmBh*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB) (“La Oficina ha puntualizado que tanto el sabor como el olor deben abordarse de acuerdo con las reglas aplicables al product-design.”). Ambas decisiones de la USPTO fueron citadas con aprobación en la sentencia del tribunal federal en *New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881 (Southern District Texas, 2014).

⁶⁴ *Grote Industries v Truck-Lite Co*, 126 U.S.P.Q.2d 1197 (Trademark Trial and Appeal Board, 2017) (marca de estampado no es funcional pero no es protegible por falta de *secondary meaning*.)

⁶⁵ *In re Vertex Group LLC*, 89 USPQ.2d 1694 (2009, TTAB) (“We find it appropriate to follow the Supreme Court’s rule regarding colour and product design, for certain types of sound marks...When a sound is proposed for registration as a mark on the Principal Register, for goods that make the sound in their normal course of operation, registration is available only on a showing of acquired distinctiveness...”); *Motorola v Nextel*, 2009 WL 1741923 (2009, TTAB) (La Sala confirmó que el chirrido emitido por el teléfono celular Motorola solo podía protegerse con la prueba del *secondary meaning* por ser el sonido del tipo que generalmente emiten los productos).

⁶⁶ *In re The Upper Deck Co*, 59 U.S.P.Q.2d.1688 (Trademark Trial and Appeal Board, 2001) (La Sala aceptó la posibilidad de proteger al holograma propuesto como marca pero denegó la solicitud por, entre otras cosas, incapacidad de funcionar como marca dado la insuficiencia de pruebas de distintividad adquirida).

⁶⁷ *In re Loggerhead Tools, LLC*, 119 U.S.P.Q.2d 1429 (Trademark Trial and Appeal Board, 2016) (La Sala de la USPTO concordó con la descripción de la marca de movimiento como “product-design.”)

⁶⁸ *LVL XIII Brands, Inc v LVM S.A.*, 209 F.Supp.3d 612, 651 (Southern District New York, 2016) (marca de posición compuesta por una placa metálica fijada en la punta de zapatillas es product-design trade dress cuya protección no prosperó por no aportar el actor prueba suficiente de *secondary meaning*), confirmado en apelación por *LVL XIII Brands, Inc v LVM S.A.*, 2017 WL 6506353 (2nd Circuit, 2017); Ver también, *In re Slokevage*, 441 F.3d 957, 962 (“elementos del *product-design* pueden consistir en características de diseño incorporados en un producto.”)

⁶⁹ *In re Pohl-Boskamp GmBh*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB). Esta decisión, así como la citada arriba en *In re N.V. Organon*, fueron citadas con aprobación en la sentencia del tribunal federal en *New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881 (Southern District Texas, 2014).

el origen comercial del producto. Un análisis somero de algunas decisiones indica que *Samara* –lejos de facilitar- más bien *dificulta* la protección de dichas marcas no tradicionales, incluyendo las marcas olfativas y las sonoras que prevé el T-MEC. Aunque el T-MEC requiere a las Partes “hacer sus mejores esfuerzos” por proteger dichas marcas, el legislador estadounidense consideró innecesario realizar modificaciones a la Lanaham Act y revertir (o acotar) *Samara*. Por el contrario, parece haber concordado con las interpretaciones exiguas de la Corte en materia de *trade dress*.

3. CRITERIO ESTADOUNIDENSE DE FUNCIONALIDAD

La distintividad no constituye el único obstáculo significativo que la ley estadounidense impone a todos los tipos de *trade dress*. Otra condición importantísima es el de la ausencia de funcionalidad (*non-functionality*). Hasta 1998, la funcionalidad constituía una excepción que el demandado podía invocar en contra de una demanda por infracción. La carga de dicha prueba ponía al demandado en una posición muy difícil. En 1998, por intervención legislativa, la no funcionalidad se convirtió en requisito *sine qua non* cuya carga de la prueba recayó exclusivamente en el actor.⁷⁰ Este cambio legislativo también acota significativamente las categorías de *trade dress* y dificulta que en EE.UU. prosperen las acciones por infracción. La funcionalidad también forma parte de los requisitos generales para registrar *todos* los tipos de marca *trade dress* –no únicamente las marcas constituidas por la forma del producto- lo cual impide que cualquier comerciante reivindique fácilmente demandas basadas en *trade dress*. Al revertir la carga de la prueba relacionada con la funcionalidad el legislador estadounidense adoptó una presunción *iuris tantum* de gran peso en la concepción moderna del *trade dress*: en general, la Lanham Act presupone que toda marca *trade dress* es

⁷⁰ *Traffix*, 29

funcional, a menos que el actor demuestre lo contrario. Esa presunción legal no es un accidente; es de sobra sabido de que el objetivo central de la no funcionalidad es actuar como escudo protector de la competencia económica salvaguardando la libertad absoluta de todo comerciante a competir en el mercado inclusive a través de la imitación.

En 2001, la Corte Suprema emitió otra interpretación sumamente amplia de la regla de funcionalidad cuyo alcance limita considerablemente la protección del *trade dress*. En *Traffix* concluyó que la existencia previa de una patente tiene vital importancia en la resolución de una acción por infracción de *trade dress*, ya que constituye una fuerte presunción de que los elementos constitutivos son funcionales y no protegibles, resolviendo con ello la contradicción surgida en los tribunales inferiores.⁷¹ La Corte también aprovechó para aclarar un error de aplicación del criterio de funcionalidad cometido por el tribunal *a quo*, quien malinterpretó *Qualitex* al otorgar una interpretación muy limitada de dicho *test*. Recordó que la regla tradicional para saber si una marca es funcional sigue siendo cuando esa resulta “esencial para el uso o propósito del artículo o afecta el costo o calidad del mismo.”⁷² Si es el caso, ya no cabe entonces preguntarse si la configuración/diseño/atributo del producto que constituye la marca *trade dress* representa una “necesidad competitiva.” Por otro lado, únicamente procede preguntarse si existe necesidad competitiva por dicho atributo cuando no se cumple con la regla tradicional. En ese caso se estaría ante la posibilidad de que dicho *trade dress* pudiera ser funcional —no del punto de visto utilitario- si no del punto de visto estético (“*aesthetic functionality*”), en

⁷¹ *Traffix*, 33.

⁷² *Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159, 169

cuyo caso el *test* aplicable es investigar si su protección representaría para los competidores una “desventaja significativa ajena a la reputación comercial.”⁷³

La funcionalidad estética asegura de que la marca *trade dress* no impida que los competidores copien atributos de los productos que son necesarios para la competencia efectiva. Con base en *Traffix*, ha surgido el consenso de que la apreciación de la funcionalidad de cualquier marca *trade dress* procede en dos pasos:⁷⁴ primero, el *test* tradicional (¿Es el *trade dress* esencial para el uso o propósito del artículo o afecta el costo o calidad del mismo?). Si es el caso, no se concede protección por ser funcional y no se requiere que los terceros encuentren signos diferentes o alternativos al *trade dress*. En cambio, si el *test* tradicional no se cumple, entonces –y solo entonces– procede el segundo paso cuyo *test* investiga si el *trade dress* es funcional del punto de vista estético (¿Existe riesgo de que la marca ponga a los competidores en desventaja significativa ajena a la reputación comercial?). Este segundo *test* es sumamente relevante en el caso del *trade dress* que representa signos no tradicionales que son particularmente esenciales para la competencia por escasos y que los tribunales en EE.UU han aplicado para negar protección a los signos olfativos,⁷⁵ gustativos,⁷⁶ de colores,⁷⁷ etc..

⁷³ *Traffix*, 33.

⁷⁴ *Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH v Ritter GmbH*, 289 F.3d 351,355-56 (Fifth Court of Appeal, 2002)

⁷⁵ *In re Pohl-Boskamp GmbH*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB)

⁷⁶ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB); *New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881 (Southern District Texas, 2014).

⁷⁷ *Brunswick Corp v British Seagull*, 35 F.2d.1527 (Fed.Cir., 1994) (El color negro en los motores de botes y lanchas es funcional, aun cuándo no tiene un efecto utilitario en el mecanismo de dichos motores, porque confiere una “ventaja competitiva” al facilitar la combinación con otra variedad de colores y reducir la apariencia del tamaño del motor).

Por ejemplo, en 2006 en la decisión *In re N.V. Organon*, la TTAB abordó por primera vez después de *In re Clarke* la cuestión del registro del sabor naranja como marca gustativa para medicamento depresivos. En principio aceptó la Sala la posibilidad de que el sabor –como el olor- pueda constituir una marca pero denegó su registro por considerarlo utilitario, no en el sentido de incrementar la efectividad del antidepresivo, sino en conferir una ventaja competitiva que afecta la competencia (el sabor naranja quita el mal sabor del medicamento e incrementa la ingesta por el paciente contribuyendo así a la observancia) y por ende funcional de acuerdo al *test* tradicional y al de necesidad competitiva.⁷⁸ La Sala concluyó que el sabor naranja para antidepresivos “desempeña una función utilitaria que no se puede monopolizar sin socavar la competencia en la industria farmacéutica.”⁷⁹ El análisis en *In re N.V. Organon* es también fundamentalmente diferente al análisis en *In re Clarke* cuando la Sala decidió el registro del olor como marca, lo cual indica que esta última debe citarse con muchas reservas. Mientras que el análisis *In re Clarke* se focalizó en la cuestión de distintividad adquirida por la solicitante quien agregó el olor de plumería a una madeja de hilo, en *In re N.V. Organon* el análisis de la registrabilidad del sabor inicia con una amplia discusión del requisito de no funcionalidad y concluye con la discusión de su capacidad intrínseca de servir como marca de los productos del solicitante.⁸⁰

Este análisis fue aprobado por un tribunal federal en 2014, quien recordó que tanto *Samara* que sirve de base para clasificar a los sabores como a los olores como “product-design” *trade dress* como las sentencias *Qualitex/Traffix* imponen grandes obstáculos para la protección de dichas marcas no tradicionales.⁸¹ Por tanto, la

⁷⁸ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)

⁷⁹ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)

⁸⁰ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)

⁸¹ *New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881-882 (Southern District Texas, 2014)

decisión *In re Clarke* citada como precedente de “best practice” por el legislador mexicano en la discusión de la iniciativa de reforma en 2017 no tiene más la fuerza de precedente, y su valor ha quedado sumamente acotado tanto por decisiones judiciales posteriores como por la intervención legislativa que declaró implícitamente a todo el *trade dress* como funcional a menos que el solicitante o actor pruebe lo contrario.

En suma, la protección de marcas *trade dress*, incluyendo los olores y los sonidos que menciona el T-MEC, se halla fuertemente acotada en la legislación estadounidense tanto por precedentes judiciales como por intervención legislativa. Primero, el requisito de distintividad para ese tipo de *product-design trade dress* es más oneroso al no permitir ni el registro ni la protección salvo que exista prueba (extensa) de *secondary meaning*. Estados Unidos no contempla la posibilidad de registro o protección con base en “distintividad intrínseca” para ninguna forma de *product-design* (por ejemplo, formas, colores, sabores, olores, sonidos, o su combinación). Segunda, la presunción legal creada en la jurisprudencia de la Corte Suprema relacionada con la falta de “predisposición del consumidor” hacia el “*product-design trade dress*” dificulta más la conclusión de que signos como los olores o los sonidos sean intrínsecamente aptos para distinguir. Tercero, el legislador estadounidense impuso desde 1998 la regla general de requerir al solicitante/actor de *cualquier* *trade dress* de demostrar que su marca no es funcional. Esta regla incluye a los olores y a los sonidos. La Corte en su jurisprudencia ha desarrollado una amplia definición de “funcionalidad,” a través de la cual los tribunales han frecuentemente denegado la protección por concluir que el signo olfativo o sonoro en cuestión es funcional.

III. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (EU)

1. CONCEPTO EUROPEO DE “TRADE DRESS”

La legislación europea no menciona el concepto de “trade dress” como tal. Sin embargo, en las primeras interpretaciones de la Primera Directiva de 1988 (la Directiva) y del Reglamento Europeo de la Marca Comunitaria de 2002 (el Reglamento) el Tribunal de Justicia de la UE (TJEU) adoptó una visión tan extensa del concepto de marca que signos constituidos por *trade dress* también han sido aceptados como categorías registrables. Lo que los tribunales estadounidenses llaman “trade dress,” el TJEU lo subsume en el concepto de “marca compleja”⁸² o “marca get-up” consistente en “elementos de presentación” de la marca.⁸³ En otros asuntos, el TJEU interpreta de manera muy elástica el concepto de “forma” o “diseño” para enmarcar figuras de *trade dress* compuesto por “product design”⁸⁴ o “decoración de restaurante,”⁸⁵ como se conocen en los Estados Unidos. Ello empero no significa que la mera aceptación de marca *trade dress* satisfaga *ipso facto* el criterio europeo de carácter distintivo intrínseco o que el registro se mantenga por adquisición de carácter

⁸² Asunto C-286/04 P *Euromex SA v OHIM*, 2005 I-05797, (TJEU, 30 de junio 2005), apartado [26]; Asunto C445/13 P, *Voss of Norway ASA*, ECLI:EU:C:2015:303 (TJEU, 7 de mayo 2015), apartado [125]

⁸³ Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P *Procter & Gamble v OHIM*, 2004 I-05141 (TJEU, 29 de abril 2004), apartado [65] (marca tridimensional compuesta de elementos de forma y colores para pastillas usadas en lavadoras o lavavajilas); Asunto C144/06 P *Henkel KGaA v OAIM*, ECLI:EU:C:2007:577 (4 de octubre 2007).

⁸⁴ Asunto C144/06 P *Henkel KGaA v OAIM*, ECLI:EU:C:2007:577 (4 de octubre 2007)

(marca trade dress compuesta por una pastilla rectangular roja y blanca con un núcleo oval azul)

⁸⁵ Asunto C421/13 *Apple Inc v DPUM*, ECLI:EU:C:2014:2070 (10 de julio 2014) (“Apple”)

distintivo aún cuando la marca sea funcional de acuerdo a la norma tripartita europea sobre funcionalidad.⁸⁶

En las primeras opiniones relacionadas con el criterio de carácter distintivo intrínseco y su grado requerido en el caso de signos tridimensionales, el TJEU aceptó signos que representaban “trade dress” compuesto por combinaciones de varios elementos de forma y colores sin cuestionar si dichas representaciones se enmarcaban en alguna de las categorías enlistadas en la Directiva o el Reglamento. De hecho, los signos olfativos,⁸⁷ sonoros⁸⁸ así como los colores en sí⁸⁹ y sus combinaciones⁹⁰ fueron declarados capaces de constituir una “marca”, no obstante que ni la Directiva ni el Reglamento los mencionaban. Sin embargo, la legislación europea antes de 2015 requería que todo signo fuera objeto de una representación “gráfica.” Para satisfacer dicho requisito gráfico, el TJEU requirió que la representación fuera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva –los llamados requisitos *Sieckmann*- a fin de permitir a la Oficina, a los competidores y al público comprender con la simple consulta del Registro la extensión del derecho conferido. El test *Sieckmann* vino a representar

⁸⁶ Ejemplos de marcas trade dress que habrían acreditado sobradamente un carácter distintivo adquirido (*secondary meaning*) pero a las que se les aplicó la regla de la no funcionalidad son *Philps v Remington*, *Lego*, *Rubik's Cube*.

⁸⁷ *Sieckmann*

⁸⁸ Asunto C-283/01 *Shield Mark BV*, 2003 I-14313 (TJEU, 27 de noviembre 2003) (representación “gráfica” de una marca Sonora) (“*Shield Mark*”)

⁸⁹ Asunto C-104/01 *Libertel Groep BV*, 2003 I-03793 (TJEU, 6 de mayo 2003) (representación gráfica de marca de color en sí sin contornos para servicios) (“*Libertel*”)

⁹⁰ Asunto C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH*, 2004 I-06129 (TJEU, 24 de junio 2004) (representación gráfica de combinación de colores para ciertos servicios) (“*Heidelberger*”).

un gran obstáculo para el registro de muchos signos carentes de visibilidad, pero igualmente para aquellos como los colores⁹¹ o sus combinaciones.⁹²

2. OBJETIVOS DE INTERÉS GENERAL QUE PERSIGUE EL REGISTRO

Desde sus primeras decisiones, el TJEU adoptó una interpretación teleológica de todos los motivos para denegar de manera absoluta el registro al reconocer que cada una de ellos respondía a un objetivo de interés público y no debían, por tanto, interpretarse literalmente sino a la luz de dicho interés público específico. Por ejemplo, a pesar de establecer la regla que el motivo de denegación por “falta de carácter distintivo” responde únicamente al interés general de que la marca desempeñe su función esencial de indicar el origen comercial, el TJEU ha reconocido que al apreciar la distintividad en el caso de signos escasos o limitados como los colores, procede también tener en cuenta un “imperativo de disponibilidad” a favor de los competidores del solicitante del registro.⁹³ Así, al apreciar el carácter distinto intrínseco de los colores, proceden los tribunales europeos a ponderar el “interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.”⁹⁴ Cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido por la marca

⁹¹ *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury*, [2013] EWCA Civ 1174 (Tribunal de Apelación de Inglaterra, 4 de octubre 2013), apartado [51]

⁹² Asunto C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH*, 2004 I-06129 (TJEU, 24 de junio 2004). Véase también, Asunto C-124/19 *Red Bull GmbH v EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:641 (TJEU, 29 de julio 2019) (marca compuesta por combinación de dos colores (azul y plateado) por sí solos para bebidas)

⁹³ *Libertel*, párrafo [55]

⁹⁴ *Libertel*, párrafo [55]

sea exorbitante y sea por ello contrario a dicho imperativo de disponibilidad.⁹⁵ Este “imperativo de no restringir indebidamente la disponibilidad” de ciertos signos en detrimento de los competidores actuales (inclusive futuros) del solicitante se sustenta en el principio general de la libre competencia: el derecho conferido por la marca no debe implicar privación o restricción a otros competidores a ciertos signos necesario para la competencia efectiva simplemente porque el solicitante fue el primero en solicitar el registro.⁹⁶

Un interés general muy similar basado en el imperativo de disponibilidad se aplica a los motivos de denegación por ser las marcas “descriptivas,” “habituales en el lenguaje común” o “funcionales.” Este imperativo de disponibilidad impide que dichos signos se reserven a una sola empresa por existir un objetivo de interés general que exige que “puedan ser libremente utilizados por todos,” sean o no competidores del solicitante.⁹⁷ Así, una palabra cuyo significado en el diccionario y en la mente del consumidor medio remita a alguna característica del producto o servicio en cuestión debe ser denegada por la necesidad de mantenerla libre para todos.⁹⁸ Igualmente, un signo compuesto exclusivamente de la forma del producto cuyas características esenciales respondan a una función técnica —y hayan sido elegidas para cumplirla—⁹⁹ e inclusive signos compuestos de características exteriores del producto que no siendo técnicas pueden conferir, no obstante, un valor tan substancial al producto que el re-

⁹⁵ *Libertel*, párrafo [56]

⁹⁶ *Libertel*, párrafo [56]

⁹⁷ Asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 *Linde*, 2003 I-03161 (TJEU, 8 de abril 2003), párrafo [73] (“Linde”); Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 *Windsurfing*, 1999 I-02779 (TJEU, 4 de mayo 1999), párrafo [25] (“Windsurfing”)

⁹⁸ Asunto C-191/01 *OAMI v v Wm. Wrigley Jr. Co.* 2003 I-12447 (TJEU, 23 de octubre 2003), apartad [35] (marca compuesta por el sintagma “double-mint,” o “double-menta,” para gomas de mascar).

⁹⁹ Asunto C-299/99 *Philips v Remington*, 2002 I-05475 (TJEU, 18 de junio 2002), párrafo [80];

gistro “se utilice para obtener una ventaja desleal en el mercado, es decir, una ventaja que no resulte de una competencia basada en el precio y en la calidad.”¹⁰⁰ Por tanto, dichas causales de denegación responden al “imperativo de disponibilidad” que garantiza que las formas compuestas de características técnicas, genéricas o aquellas que confieren un valor substancial al producto –lo que la Corte Suprema en *Traffix* llamó funcionalidad estética- no se reserven a una sola empresa y que se mantengan en el dominio público pudiendo ser libremente utilizadas por todos.

La jurisprudencia europea reconoce entonces al menos tres objetivos generales que subyacen en cada uno de los motivos de denegación y que constituyen obstáculos importantísimos de interés público al momento de decidir cuestiones de registro de marcas, a saber:

1. el objetivo general de que la marca desempeñe su función esencial que se enlaza estrechamente con los intereses de los consumidores (motivo por carecer de carácter distintivo);
2. el objetivo específico que responde al imperativo de disponibilidad que consiste en no restringir indebidamente la disponibilidad de ciertos signos escasos y ligado estrechamente a los intereses de los competidores del solicitante (motivo por carecer de carácter distintivo aplicado a los colores e inclusive a las formas de productos¹⁰¹); y
3. el objetivo general que responde al imperativo de garantizar que signos considerados como descriptivos, habituales o funcionales (desde el punto de vista natural, utilitario o estético)

¹⁰⁰ Conclusiones del Abogado General Szpunar en el Asunto C205/13 *Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322 (14 de mayo 2014), párrafos [79-80] y ver también la decisión del TJEU, ECLI:EU:C:2014:2233, de 18 de septiembre de 2014, párrafos [31-32].

¹⁰¹ *In re Bongrain*, [2004] EWCA Civ 1690 (Tribunal de Apelación de Inglaterra, 17 de diciembre 2004), apartado [24]

“permanezcan libres para ser utilizados por todos,” y ligado estrechamente a los intereses de todos los participantes económicos.

3. CRITERIO EUROPEO DEL CARÁCTER DISTINTIVO

En la jurisprudencia europea, el carácter distintivo significa que la marca “permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas.”¹⁰² Esta interpretación evoca la corriente económica de la escuela de Chicago, la cual explica cómo los signos distintivos auxilian a los consumidores en el mercado en sus decisiones de compras.¹⁰³ Además, dicho carácter distintivo debe apreciarse *en concreto* (nunca en abstracto) y siempre teniendo en cuenta dos extremos importantes: primero, los bienes o servicios para los que se solicita el registro y, segundo, la percepción que de ellos tiene el público relevante, “que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.”¹⁰⁴ Aunado a los intereses generales arriba descritos que actúan como barreras del interés público contra la reservación de ciertos signos, el TJEU ha también pintado una imagen específica de las expectativas y percepción que se suponen del consumidor medio europeo, y que también incrementan la dificultad del registro de marcas no tradicionales como los olores, sonidos, formas o embalaje de productos e inclusive de los anuncios comerciales o slogans.¹⁰⁵ En principio,

¹⁰² *P&G*, párrafo [32]

¹⁰³ William Landes and Richard Posner, “Trademark Law: An Economic Perspective” (1987) 2 *Journal of Law and Economics*, 265

¹⁰⁴ *P&G*, párrafo [33]

¹⁰⁵ Asunto C-64/02 P, *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH*, 2004 I-10031 (TJEU, 21 de octubre 2004), apartado [35] (“Las autoridades podrán tener en cuenta que los consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a

el derecho europeo no permite aplicar un estándar de distintividad más oneroso a las marcas no tradicionales en comparación con las marcas tradicionales compuestas de signos nominativos o figurativos; dicho estándar (sea intrínseco o adquirido) es el mismo para todas las marcas, cualquiera que sea su naturaleza.¹⁰⁶ Sobre esto difiere significativamente el derecho europeo del derecho estadounidense, el cual sí opera diferentes estándares de distintividad dependiendo de la naturaleza ontológica del signo. El *product-design trade dress* (incluyendo marcas no tradicionales que constituyan atributos del producto) debe siempre acreditar el carácter distintivo adquirido (o *secondary meaning*). Sin embargo, la jurisprudencia europea ha desarrollado reglas aplicables en la determinación del registro que preconizan la realidad de las prácticas comerciales cuyo resultado no favorece a los solicitantes de marcas no tradicionales que “se confunden con el aspecto del propio producto.”¹⁰⁷

Por ejemplo, el TJEU ha precisado que el consumidor medio no reacciona de la misma manera al confrontarse con diferentes tipos de marcas, particularmente aquellas compuestas por *trade dress*, en virtud de que la naturaleza misma del signo cuyo registro se solicita puede incidir en la percepción del consumidor. Dicha percepción no es necesariamente la misma cuando se pretende acreditar la aptitud de las marcas *trade dress* para identificar el origen comercial. Así, es regla firme desde hace más de dos décadas en la jurisprudencia que “los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual...”¹⁰⁸ Tampoco tienen ese costumbre cuando se trata de colores.¹⁰⁹ El TJEU ha sido claro

partir de tales eslóganes.” (“Erpo”)

¹⁰⁶ P&G, párrafo [36]; *Linde*

¹⁰⁷ P&G, párrafo [56]

¹⁰⁸ Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P, *P&G v OHIM*, 2004 I-05141 (TJEU, 29 de abril 2004), apartado [36] (*P&G*)

¹⁰⁹ *Libertel*

ene que, por consiguiente, esta regla implica que “puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.”¹¹⁰ La misma dificultad surge en relación con colores,¹¹¹ sabores,¹¹² olores,¹¹³ sonidos, hologramas, elementos multimedia e inclusive los avisos comerciales o slogans.¹¹⁴ Esta regla europea de “ausencia de costumbre” para atribuir origen comercial a marcas no tradicionales es equivalente a la de la Corte Suprema de los EE.UU, de acuerdo a la cual no existe “predisposición del consumidor” para ver en las marcas *trade dress* –que comprenden la forma, diseño o el color- una indicación de origen del producto. En ese orden de ideas, el TJEU ha creado la regla de que “cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo...”¹¹⁵ Formas, diseños o combinaciones de elementos que son nuevas (inclusive únicas) que no tienen equivalente en el mercado pueden de cualquier modo considerarse desprovistas de carácter distintivo e incapaces de indicar el origen comercial en virtud de que constituyen soluciones obvias o fáciles de que el consumidor las imagine en relación con los productos seleccionados.

¹¹⁰ *P&G*, apartado [36]

¹¹¹ *Libertel*

¹¹² Asunto R-120/2001-2, *Ely Lilly* (Sala Segunda, OAMI, 4 de agosto 2003), apartado [16] (aplicación de registro de marca gustativa descrita como “el sabor a fresa artificial” para preparaciones farmacéuticas)

¹¹³ Asunto R-711/1999-3, *Myles Ltd's Application* (Sala Tercera, OAMI, 5 de diciembre 2001), [2003] E.T.M.R. 56, apartado [40] (aplicación de registro de marca olfativa descrita como “el olor a frambuesa” para combustibles, en particular de motor y a diesel.)

¹¹⁴ *Eppo*, apartado [35]

¹¹⁵ *P&G*, párrafo

Con base en esas reglas, resulta de reiterada jurisprudencia que “sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo...”¹¹⁶ Simples variantes de la forma (o del embalaje) habitual se consideran “meras diferencias” de la norma; como tal, son incapaces de ser vistas por el consumidor medio como indicaciones de origen.¹¹⁷ A simple vista, pareciera que cualquier signo que difiera de manera significativa de la norma del sector bastaría para no considerarlo, *ipso facto*, desprovisto de aptitud para indicar el origen. Sin embargo, dicho criterio de “divergencia significativa” contiene más bien dos extremos importantes: uno empírico, relacionado con el grado de diferencia en el sector de que se trate, y el otro normativo, relacionado con la necesidad de cumplir la función esencial de origen con arreglo a las expectativas del consumidor medio, lo cual *podría* o no (más no necesariamente tendría que) ocurrir en el caso de ser sumamente diferente. Este *test* de “diferencia significativa” constituye un estándar sumamente oneroso para acreditar el

¹¹⁶ P&G, párrafo [37]; Henkel, apartado [49]

¹¹⁷ Asunto C-218/01, *Henkel v DPUM*, 2004 I-01725 (TJEU, 12 de febrero de 2004), apartado [49] (en esta decisión el TJEU adoptó por primera vez el criterio de la “divergencia significativa” para todas las marcas tridimensionales compuestas por la forma o el envalaje del product). Ver ejemplos de marcas *trade dress* consideradas meras variantes e incapaces de guiar al consumidor como indicaciones intrínsecas del origen, Asunto C445/13 P, *Voss of Norway ASA*, ECLI:EU:C:2015:303 (TJEU, 7 de mayo 2015), apartados [94-95] (forma de una botella para amparar bebidas); Asunto C417/16 P *August Stork KG v EUIPO*, ECLI:EU:T:2016:284 (TJEU, 10 de mayo 2016), apartados [42-43] (marca *trade dress* compuesta por la representación de un paquete de forma cuadra blanco y azul para barras de chocolate). Como ejemplo de una marca *trade dress* compuesta por la forma de una botella que, de mandera cuestionable, sí se consideró que satisfizo el criterio de la “divergencia significativa, ver Asunto C783/18 P, *EUIPO v Wajos GmbH*, ECLI:EU:C:2019:1073 (TJEU, 12 de diciembre 2019). Sin embargo, dicha marca fue posteriormente denegada por considerarse necesaria para obtener un resultado técnico, Asunto T-10/22 *Wajos GmbH v EUIPO*, ECLI:EU:T:2023:377 (TGEU, 5 de julio 2023)

carácter distintivo intrínseco de marcas compuestas por *trade dress* que no fueron todavía objeto de uso comercial. En la práctica, un gran número de ellas no acreditan la divergencia significativa y son denegadas registro por la EUIPO, los tribunales y el TJEU.¹¹⁸

En general, para aplicar el estándar de “diferencia significativa,” se requiere que el signo propuesto no sea independiente de la apariencia del producto o se confunda con el mismo, o cuando el signo esté constituido por la representación de la disposición del espacio físico en el que se prestan los servicios para los que se ha solicitado el registro como marca (el llamado “business décor trade dress”).¹¹⁹ Muchas marcas *trade dress* constituidas por la forma o el envase del producto, o la forma o disposición del establecimiento en el que se prestan servicios al público, constituyen meras variantes de formas habituales que no difieren significativamente de la norma y, por consecuencia, están desprovistas de distintividad intrínseca. Sin embargo, no procede aplicar dicho *test* de “divergencia significativa” en todos los casos que involucren marcas no tradicionales.¹²⁰ Ahora analizaremos las reglas específicas que sustentan el criterio de “divergencia significativa” en la apreciación del carácter distintivo de las marcas sonoras y las olfativas.

¹¹⁸ Ramírez-Montes, César, *op. cit.*

¹¹⁹ *Apple*, apartado [20]; Asunto C-456.19 *Aktiebolaget Östgötatrafiken v POR*, ECLI:EU:C:2020:813 (TJEU, 8 de octubre 2020), apartado [41]

¹²⁰ Por ejemplo, el TJEU ha declarado que no se aplica en el caso de las marcas de posición para amparar *servicios* (al contrario de productos, caso en el cual sí se aplicaría) cuando dichas marcas se componen de elementos gráficos (composiciones de colores ordenadas sistemáticamente) que están destinados a ser colocados de manera determinada en los bienes utilizados en la prestación de esos servicios. Ver, *Aktiebolaget Östgötatrafiken v POR*, ECLI:EU:C:2020:813 (TJEU, 8 de octubre 2020), apartado [41]

4. MARCAS SONORAS EN LA UE

En 2021, el Tribunal General de la UE (TGUE) declaró que tampoco era permisible aplicar el criterio de “divergencia significativa” para acreditar la distintividad intrínseca de las marcas sonoras —en este caso, un signo sonoro que recuerda el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, para amparar diferentes bebidas tales como cervezas, café y gaseosas.¹²¹ Puntualizó que, al igual que las marcas denominativas y las figurativas, una marca sonora “consiste en un signo independiente del aspecto externo o de la forma de los productos que designa” y, por ello, no procede aplicar el criterio basado en si dicha marca difiere de manera significativa de la norma o de los usos del sector para acreditar el carácter distintivo requerido.¹²² Rechazó la interpretación de la Sala de Recurso, la cual había requerido que cuando el signo sonoro cuyo registro se solicita reproduce un sonido inherente a los productos o a sus usos, dicho signo debía diferir de manera significativa de la norma.¹²³

Recordó el TGUE su propia jurisprudencia en donde previamente había establecido que, para registrar “la repetición de un sonido que se asemeja [...] a un timbre” de teléfono compuesto por la repetición de dos breves notas como marca sonora para distinguir servicios de televisión y productos de papelería,¹²⁴ es necesario que “posea cierta fuerza que permita al consumidor pertinente percibirlo y considerarlo como marca y no como elemento de carácter

¹²¹ Asunto T-668/19 *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co v EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:420 (TGUE, 7 de julio de 2021), apartado [2]. Ese sonido era seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos.

¹²² Asunto T-668/19 *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co v EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:420 (TGUE, 7 de julio de 2021), apartado [31]

¹²³ *Ardagh Metal.*, apartado [22]

¹²⁴ Asunto T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A*, ECLI:EU:T:2016:468 (TJEU, 13 septiembre 2016), apartados [49-50]

funcional o indicador sin características intrínsecas propias.”¹²⁵ Marcas sonoras constituidas por una “excesiva simplicidad” y “trivialidad” en la secuencia de notas se consideran inadecuadas para el registro.¹²⁶ Sin embargo, a pesar de rechazar la “divergencia significativa” como criterio para acreditar la función indicativa de marcas sonoras, el TGUE arribó a una conclusión casi idéntica a la de Sala. En efecto, dicho TGUE concluyó que el público pertinente percibirá el signo sonoro compuesto por el sonido del burbujeo al abrir una lata de bebida gaseosa “como una variante de los sonidos habitualmente emitidos por bebidas en el momento de la apertura de su envase.”¹²⁷ Resaltó que la combinación de elementos –breve silencio después de la apertura de una lata y la duración del burbujeo– “no es inusual en su estructura... [dado que] corresponden a los elementos previsible y habituales en el mercado de las bebidas,”¹²⁸ inclusive en el caso de las bebidas que no son gaseosas.

Aún cuando el criterio oneroso de la “divergencia significativa” no se aplica a las marcas sonoras, las reglas empíricas que inciden en la percepción del consumidor medio sí tienen aplicación y, en consecuencia, resultará más difícil acreditar su facultad identificativa para el registro. Por ejemplo, constituye jurisprudencia reiterada del TGUE que, aunque el público suela percibir las marcas denominativas o figurativas como signos que identifican el origen comercial de productos, “no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo está compuesto únicamente por un elemento sonoro.”¹²⁹ Ello no quita reconocer que, en el caso de ciertos servicios como la difusión de programas de televisión y radio o de productos como soportes informáticos, “es posible que no sea infrecuente que el

¹²⁵ *Ardagh Metal*, apartado [24] en donde cita *Globo Comunicação*.

¹²⁶ *Ardagh Metal*, apartado [27]

¹²⁷ *Ardagh Metal*, apartado [45]

¹²⁸ *Ardagh Metal*, apartado [47]

¹²⁹ *Ardagh Metal*, apartado [25]; *Globo Comunicação*, apartado [42]

consumidor los identifique mediante un elemento sonoro.”¹³⁰ Sin embargo, resultará difícil acreditar carácter distintivo debido a que deben existir indicios de que el consumer de los productos o servicios puede establecer un vínculo con dicho origen comercial “por la mera percepción de la marca,” es decir, sin combinarla con otros elementos denominativos o figurativos, o inclusive otra marca.¹³¹ En las prácticas comerciales actuales es poco frecuente que el consumidor encuentre un signo sonoro como único identificador comercial.

5. MARCAS OLFATIVAS EN LA UE

Hasta ahora los tribunales europeos únicamente han abordado el tema del registro de los olores como marcas olfativas en el marco de su representación *gráfica*, mas nunca en la apreciación de su capacidad intrínseca para orientar a los consumidores en la identificación del origen comercial de los productos/servicios seleccionados.¹³² En las reformas europeas de 2015 desapareció el requisito “gráfico”, quedando solamente la obligación de representar la marca en el Registro de manera tal que “permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada...”¹³³ Aún cuando anteriormente la definición de marca europea únicamente comprendía signos que podían representarse visualmente, se desprende de las sentencias *Sieckmann* y *Shield Mark* que dicha definición no era limitativa y, por deducción, comprendía también a los signos que en sí mismos no puedan

¹³⁰ *Globo Comunicação*, apartados [43-44]

¹³¹ *Ardagh Metal*, apartado [25];

¹³² Asunto C-373/00 *Sieckmann v DPUM*, 2002 I-11737 (TJEU, 12 de diciembre 2002); Asunto T-305/04 *Eden SARL v OHIM*, 2005 II-04705 (TGEU, 27 de octubre 2005)

¹³³ Artículo 3, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) (“TMD 2015”).

percibirse visualmente –como los olores o los sonidos, inclusive los sabores- por el simple hecho de no estar expresamente excluidos.¹³⁴ La única condición era que pudieran siempre representarse –por medio de figuras, líneas o caracteres- de manera “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (los llamados criterios *Sieckmann*).¹³⁵

No obstante dichas reformas de 2015, dos grandes dificultades se imponen al registro de las marcas olfativas. Primeramente, la “representación” ya no debe ser “gráfica” pero sí “clara y precisa” para la Oficina y el público, que incluye consumidores medios y agentes económicos. Se cambia el énfasis del lente a través del cual se aprecia la representación: del signo propuesto en sí a su comprensión satisfactoria por la autoridad y del público.¹³⁶ Además de eso, en uno de los considerandos el legislador europeo insertó los criterios *Sieckmann*,¹³⁷ lo cual viene a *dificultar* que los olores puedan ser objeto de una representación aceptable para su registro. Con arreglo a *Sieckmann*, ni la descripción verbal, ni la fórmula química, ni el depósito de una muestra –ni mucho menos la combinación de esos elementos- son representaciones aceptables de las marcas olfativas. Esto contrasta con la práctica del IMPI en México que acepta como representación aceptable la descripción verbal que, como hemos visto, no es precisa, objetiva e inequívoca, lo que contraviene el requisito de que la representación permita determinar el objeto “claro y preciso” de la protección con arreglo al artículo 171 de la misma LFPII.

¹³⁴ *Sieckmann*, apartado [44]; Asunto 283/01 *Shield Mark BV*, 2003 I-14313 (TJEU, 27 de septiembre 2003), apartado [35]

¹³⁵ *Eden Sarl*, apartado [24]

¹³⁶ Fields, Désirée y Muller, Alasdair “Going against Tradition: the Effect of Eliminating the Requirement of Representing a Trade Mark Graphically on Applications for Non-Traditional Trade Marks”, *EIPR*, 2017, p. 24.

¹³⁷ Recital 13, TMD 2015.

Segundo, no obstante reconocer que “la memoria olfativa es probablemente la más fiable de que dispone el ser humano” y, por ende, “los operadores económicos tienen un interés evidente en utilizar signos olfativos para identificar sus productos,”¹³⁸ no por ello los tribunales europeos han flexibilizado o modificado los requisitos de protección para facilitar su registro. Por ejemplo, al determinar si una marca puede funcionar como signo de comunicación, procede tener en cuenta de que “la percepción de los círculos comerciales pertinentes de una marca olfativa no es la misma que la de una marca nominativa.”¹³⁹ Dicha regla empírica equivale a una presunción legal de que el consumidor medio no tiene generalmente la costumbre de percibir una indicación de origen en los signos olfativos y, en consecuencia, será más difícil acreditar que presentan suficiente facultad identificativa intrínseca para el registro. Este factor importante —basado en la naturaleza misma del signo— tiene una gran incidencia inclusive en la apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso (o *secondary meaning*), puesto que recuerda a las autoridades que es legítimo tener en cuenta las dificultades que pudieran presentarse al determinar la existencia o no del carácter distintivo de ciertas marcas.¹⁴⁰ Dicha adquisición representa una excepción al motivo de denegación por falta de capacidad distintiva intrínseca que las reformas de 2018 introdujeron por primera vez en México.

En la iniciativa de reforma de 2017 y en las deliberaciones de comisiones se citó una decisión de la entonces Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI, la EUIPO a partir de 2017) en la cual la Segunda Sala de Recurso aceptó en 1999 la marca olfativa descrita verbalmente como “el olor a hierba recién

¹³⁸ *Eden Sarl*, apartado [25]

¹³⁹ *Myles*, 728-729

¹⁴⁰ Asuntos acumulados C217/13 y C218/13 *Oberbank AG*, ECLI:EU:C:2014:2012 (TJEU, 19 de junio 2014), apartados [45-47]

cortada” para pelotas de tenis.¹⁴¹ Esa decisión, sin embargo, precede a la interpretación de la “representación gráfica” adoptada en 2002 por el TJEU in *Sieckmann* y, por tanto, es contraria a los criterios ahí estipulados. Su valor es además sumamente limitado: la Sala nunca abordó la cuestión de la apreciación de la capacidad intrínseca del signo olfativo para identificar el origen comercial.¹⁴² Se le considera como una “perla en el desierto” por ser “una decisión aislada sin epígonos.”¹⁴³ De hecho, las mismas salas de la EUIPO declinan aplicarla como precedente aceptable.¹⁴⁴ Es además cuestionable por otros motivos. El solicitante del “olor a hierba recién cortada” recurrió la denegación por considerar el examinador que dicha descripción no era una “representación gráfica” aceptable del olor; la Segunda Sala anuló las conclusiones del examinador y acogió el recurso. Para la Sala, “el olor a hierba recién cortada es un olor distintivo que todos reconocen por experiencia” y, en consecuencia, “la descripción sometida...es apropiada y cumple con el requisito de representación gráfica.”¹⁴⁵ En vez de examinar la representación misma del signo como identificador del derecho reclamado, de manera cuestionable se basó la Sala en el conocimiento previo del público como referente.

Resulta claro entonces que, contrario a las discusiones parlamentarias en México durante las reformas de 2018 y de 2020, actualmente el derecho europeo no facilita el registro ni de marcas

¹⁴¹ Asunto R-156/1998-2 *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* (Segunda Sala de Recurso, OAMI, 11 de febrero de 1999). (“Senta”)1

¹⁴² *Senta*, apartados [14-15]

¹⁴³ *Sieckmann*, Conclusiones del Abogado General Jacobo Colomer, apartado [32]

¹⁴⁴ Asunto R-445/2003-4 *Pikolino’s Intercontinental SA*, (Cuarta Sala, OAMI, 12 de diciembre 2005), apartado [17] (La Sala rechazó la descripción de marca olfativa como “el olor a limón” para suelas de zapatos, y estimó que *Senta* fue una “decisión excepcional.”); Asunto R-186/2000-4, *Institute pour la Protection des Fragrances (I.P.F.)* (Cuarta Sala, OAMI, 19 de enero 2004), apartado [21]; *Myles*, apartado [47]

¹⁴⁵ *Senta*, apartados [14-15]

olfativas ni sonoras, ni mucho menos el *trade dress*.¹⁴⁶ Al contrario, las reformas europeas a la Directiva en 2015 y al Reglamento que entraron en vigor en 2017 han endurecido los criterios de registro y reforzado las posibilidades para denegar el registro. Aún más, dichas reformas europeas extendieron el criterio de la funcionalidad como motivo de exclusión permanente –que no acepta el *secondary meaning* como excepción- más allá de la “forma” para incluir también cualquier “otra característica” del producto cuyo objetivo es incluir todo tipo de marca *trade dress* compuesta por signos olfativos, sonoros, hologramas, multimedia, colores, etc. Como se explica líneas abajo, la extensión a “la forma u otra característica” representa un contra-peso positivo en pos de la competencia libre como resultado de un concepto de marca sumamente amplio y, a la vez, constituye un *obstáculo* más que asegura el interés público por encima de los intereses económicos particulares.

6. CRITERIO EUROPEO DE FUNCIONALIDAD

Al igual que en la legislación estadounidense, las marcas no tradicionales como los olores y los sonidos así como aquellas compuestas por *trade dress* pueden ser objeto de denegación permanente de registro por considerarse “funcionales” en cualquier de tres supuestos (signos “naturales, funcionales u ornamentales”) por ser contrarias al interés general en mantener libres para todos los competidores signos necesarios para la competencia efectiva.¹⁴⁷ El criterio de la funcionalidad reivindica la libertad absoluta que tienen todos los competidores para ofrecer productos alternativos cuyo diseño y/o

¹⁴⁶ Al recurrir la denegación del registro de marca *trade dress* compuesta por una barra de chocolate con cuatro círculos, la empresa Mexicana Bimbo alegó que la Sala de Recurso no consideró la figura jurídica del “*trade dress*” pero su argumento fue rechazado por el TGUE. Ver, Asunto T-240/15 *Grupo Bimbo SA de CV*, ECLI:EU:T:2016:327 (1 de junio 2016), apartados [48-49]

¹⁴⁷ *Philps*, apartado [80]; *Symba Toys*, apartados [36-38]; *Lego*, apartado [38]

características de uso incorporan esencialmente una solución técnica que resulta atractiva, desde el punto de vista funcional, para los consumidores y que éstos buscarán en productos aparte de los del titular de la marca.¹⁴⁸ El interés general preconizado por dicho criterio es el de “evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.”¹⁴⁹

El criterio de la funcionalidad comprende ciertos signos que normativamente no pueden constituir una marca. Constituye además “un obstáculo preliminar” que puede impedir el registro inclusive en aquellos casos en que se acredite que el signo reviste distintividad adquirida (*secondary meaning*) gracias al uso que anteriormente se haya hecho del mismo.¹⁵⁰ Hasta antes de 2015, este criterio se limitaba a signos constituidos exclusivamente por la *forma* del producto, o por una representación gráfica de dicha forma, y fue aplicado para anular el registro de la maquineta de afeitar de Philips,¹⁵¹ el bloque Lego,¹⁵² el cubo de Rubik,¹⁵³ la costura de los pantalones G-Star,¹⁵⁴

¹⁴⁸ *Philips*, apartado [79]; Asuntos acumulados C337/12 P to C340/12 P *Pi-Design v OAMI*, ECLI:EU:C:2014:129 (6 de marzo 2014), apartado [56]; *Lego*, apartado [59]

¹⁴⁹ *Gömböc*, apartado [25]; *Philips*, apartado [78]

¹⁵⁰ *Philips*, apartados [75-76]; *Lego*, apartado [47]

¹⁵¹ Asunto 299/99 *Philips v Remington*, 2002 I-05475 (TJEU, 18 de junio 2002).

¹⁵² *Lego*

¹⁵³ Asunto C30/15 P, *Symba Toys GmbH v EUIPO*, (TJEU, 10 de noviembre de 2016)

¹⁵⁴ Asunto C-371/06, *Benetton Group SpA v G-Star International BV*, 2007 I-07709 (TJEU, 20 de septiembre de 2007)

el mango de los cuchillos japoneses Yoshida,¹⁵⁵ etc.¹⁵⁶ Además, el TJEU ha rechazado una aplicación restrictiva del criterio de funcionalidad limitada a la representación del signo en la solicitud de registro para identificar las posibles características funcionales del signo y ha exhortado a las autoridades a “recurrir a información adicional relativa al producto concreto.”¹⁵⁷ Se permite así la ingeniería inversa, a fin de no socavar el interés público que sustenta el criterio. Sin embargo, no permite dicho TJEU una interpretación demasiado elástica del concepto de “signo constituido exclusivamente por la forma” del producto para aplicarlo a una marca de posición constituida por un color en sí mismo aplicado a una parte específica de la suela de zapatos¹⁵⁸ o a una marca constituida por diseños bidimensionales decorativos colocados sobre productos como una tela o un papel.¹⁵⁹ Dichas marcas podrían considerarse

¹⁵⁵ Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, *Pi-Design v Yoshida Metal* (TJEU, 6 de marzo 2014)

¹⁵⁶ Asuntos acumulados C818/18 P and C6/19 P, *The Yokohoma Co v Pirelli Tyre SpA*, ECLI:EU:C:2021:431 (TJEU, 3 de junio 2021) (marca tridimensional constituida por una banda de rodadura de un neumático); Asunto C-237/19 *Gömböc Kútató*, ECLI:EU:C:2020:296, (TJEU, 23 de abril 2020) (marca tridimensional compuesta por un objeto homogéneo formado por dos planos de simetría perpendiculares entre sí, siete caras lisas y aristas que separan dichas caras); Asunto C-215/14 *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK*, ECLI:EU:C:2015:604 (TJEU, 16 de septiembre 2015) (marca tridimensional constituida por la forma de la barra de chocolate Kit-Kat); Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18 de septiembre 2014) (marca tridimensional que representa la silla para niños ajustable “Tripp Trapp”).

¹⁵⁷ Asunto C30/15 P, *Symba Toys GmbH v EUIPO*, (TJEU, 10 de noviembre de 2016) apartado [50]; Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, *Pi-Design v Yoshida Metal* (TJEU, 6 de marzo 2014), apartado [54]

¹⁵⁸ Asunto C163/16, *Louboutin v Van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2018:423 (TJEU, 12 de junio 2018) apartado [24] (explica que el concepto de “forma” “se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.”)

¹⁵⁹ Asunto C-21/18, *Textilis v Svenskt Tenn AB*, ECLI:EU:C:2019:199 (TJEU, 14 de marzo 2019), apartado [42]

compuestas más bien de una “característica” del producto –pero no de la *forma* del mismo- para ser objeto de una posible aplicación del criterio de funcionalidad.

A partir de las reformas europeas de 2015, ese criterio se amplía para quedar excluidos permanentemente los signos constituidos exclusivamente por “la forma u otra característica” i) impuesta por la naturaleza misma del producto, ii) necesaria para obtener un resultado técnico, o iii) que dé un valor sustancial al producto. El criterio europeo de funcionalidad comprende entonces tres diferentes e independientes motivos por los cuales se pueden excluir un gran número de marcas *trade dress* por considerarse “funcionales,” basando que se cumpla uno sólo para denegar el registro. La norma se asegura de mantener en el dominio público “soluciones técnicas o características de uso de un producto,” en beneficio de los competidores del titular de la marca –que buscan ofrecer productos alternativos con dichas soluciones o características- y de los usuarios –quienes pueden buscarlas en los productos de competidores.¹⁶⁰ El sub-criterio de signos necesarios para obtener un resultado técnico ha ocupado, por mucho, la atención del TJEU. Sin embargo, la jurisprudencia también ha abordado en menor grado los otros dos sub-criterios.

Por ejemplo, la exclusión de “los signos impuestos por la naturaleza del propio producto” no puede reducirse a la forma indispensable para la función del producto –la cual se limitaría exclusivamente a “los productos llamados ‘naturales’- que no tienen sucedáneo, o a los productos llamados “reglamentados” –cuya forma está prescrita por normas.”¹⁶¹ Como ejemplos limitativos se mencionan la formas predefinidas –sin una forma de sustitución- tales como un plátano

¹⁶⁰ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [28]

¹⁶¹ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18 de septiembre 2014), apartado [24]

para plátanos o la de una pelota de rugby para rugby.¹⁶² Según el TJEU, en principio deben denegarse igualmente “las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto.”¹⁶³ Se trata entonces de características de forma que, sin llegar a calificarse de necesarias para obtener un resultado técnico, “revisten una importancia esencial para la función del producto en cuestión” y que el usuario buscará en los productos de competidores porque carecen de un sustituto equivalente apropiado.¹⁶⁴ La Ley Mexicana tiene una disposición similar que sin embargo ha escapado la atención del IMPI, la doctrina y la jurisprudencia.

Siguiendo con el objetivo común de que la protección de la marca no se utilice para obtener una ventaja desleal con fines distintos a los que fue instaurada, el TJEU ha estimado que la aplicación del concepto de “forma que da un valor sustancial al producto” se basa en un “análisis objetivo” con miras a demostrar que el signo en cuestión, debido a sus propias características estéticas, “ejerce una influencia tan importante en el atractivo del producto que el hecho de reservar su beneficio a una sola empresa falsearía las condiciones

¹⁶² Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [46]

¹⁶³ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), apartado [25]. Por ejemplo, la forma de un paralelepípedo para un ladrillo, la forma de un recipiente con pico, una tapa y un asa para una tetera, o la forma de las púas de un tenedor para un tenedor. Ver Conclusiones del Abogado General Szpunar, apartado [49]

¹⁶⁴ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [57]. Menciona también como ejemplos marcas compuestas por patas unidas a un tablero horizontal en lo que atañe a una mesa, o de una plantilla con forma ortopédica con una tira en forma de «v» en lo que atañe a las chancletas. Igualmente comprendería formas de productos manufacturados más complejas, como la forma de un casco, de un velero o la de las helices de un avión. Ver, apartado [59].

de competencia en el mercado en cuestión.”¹⁶⁵ Se trata de ponderar –además de la percepción del consumidor medio– las “consecuencias económicas” que resultarán de la exclusividad a una sola empresa, es decir, “si el registro del signo afecta a la posibilidad de introducir productos competidores en el mercado.”¹⁶⁶ Dichos elementos objetivos y fiables deben demostrar que “la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada, en gran medida, por una o varias características de la forma de la que está constituida exclusivamente el signo.”¹⁶⁷

No todas las características del producto, sin embargo, son pertinentes en la aplicación de la exclusión. Carecen de pertinencia aquellas “no relacionadas con su forma, como las cualidades técnicas o la notoriedad de dicho producto.”¹⁶⁸ En el caso de artículos decorativos o de cristalería, inclusive cabría que su “valor sustancial” pueda resultar de elementos distintos de la forma.¹⁶⁹ Siguiendo una interpretación teleológica, el TJEU estima que la “forma que da un valor sustancial al producto” como motivo de exclusión permanente “no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental.”¹⁷⁰ Ello conllevaría al riesgo inaceptable de no aplicar la exclusión a productos que, además de un elemento estético importante, revisten

¹⁶⁵ Asunto C-237/19 *Gömböc Kútató*, ECLI:EU:C:2020:296, (TJEU, 23 de abril 2020), apartado [40]; Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen A/S*, 2011 II-06975 (TGEU, 11 octubre 2011), apartado [73]

¹⁶⁶ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [89]

¹⁶⁷ *Gömböc*, apartado [41]

¹⁶⁸ *Gömböc*, apartado [42]

¹⁶⁹ Como por ejemplo “la historia de su diseño, su modo de fabricación, según sea esta industrial o artesanal, las materias, eventualmente raras o preciosas, que contengan, o incluso la identidad de su creador.”

¹⁷⁰ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014, apartado [32]; *Gömböc*, apartado [46]

características funcionales esenciales.¹⁷¹ Como ejemplos limitativos se mencionan las obras de arte, las artes aplicadas o a productos manufacturados cuyo propósito primordial sea atender una función decorativa o de colección. Sin embargo, el concepto de “forma que da un valor substancial al producto” es más amplio y puede comprender también formas “compuestas” or “combinadas” –como una silla periquera o un altavoz de casa- que pueden revestir varias características esenciales –algunas técnicas, otras estéticas o inclusive naturales- que podrían conferir diferentes valores sustanciales ante los consumidores y que no por ese mero hecho deben quedar libres de objeción.

El ámbito de aplicación del criterio de “signos que dan un valor substancial al producto” puede comprender, en gran medida, “artículos de diseño” que se compran debido a su aspecto estético como los utensilios (joyas, cubiertos decorados, etc.) o los muebles o sillas de diseño.¹⁷² Se trata entonces de casos en los que el diseño es un elemento que será sumamente importante en la elección del consumidor –aunque éste tome igualmente en consideración otras características del producto- y, a la vez, ese diseño es un elemento esencial en la estrategia de marca del titular, lo que hace que el producto sea más atractivo, es decir, que aumente su valor.¹⁷³ No obstante su amplio ámbito de aplicación, el TJEU he rechazado una exclusión sistemática de signos compuesto por la apariencia de un producto que son también objeto de protección por el Derecho sobre dibujos o modelo industriales o cuando el signo se constituya exclusivamente por la forma de “artículos decorativos” como de

¹⁷¹ Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014, apartado [32])

¹⁷² Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartados [81-83]

¹⁷³ Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen A/S*, 2011 II-06975 (TGEU, 11 octubre 2011), apartados [73-74]

cristalería o de loza.¹⁷⁴ Aún cuando el objetivo de prohibir el registro como marcas de signos que dan un valor substancial al producto es hacer un distingo entre la protección de las marcas y la de otros bienes inmateriales tutelados como dibujos o modelos industriales o como derechos de autor, el derecho europeo no prohíbe en sí misma la coexistencia de varios títulos de protección, siempre que se cumplan cabalmente los requisitos correspondientes.¹⁷⁵ En las nueva LFPIP de 2020, el legislador mexicano amplió el criterio de exclusión de formas tridimensionales al agregar también “diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común...”,¹⁷⁶ quizá con el objetivo de hacer un distingo más diáfano entre la protección de la marca y el régimen de los dibujos o modelos industriales. Dicha exclusión, sin embargo, no aplica a diseños industriales cuyo registro no caducó todavía y no queda claro si esta limitante es suficiente en sí para evitar el abuso del derecho exclusivo y permanente de la marca. De hecho, la ampliación del concepto mexicano de marca a los signos sonoros crea el riesgo inaceptable de registrar melodías protegidas por un derecho de autor –caducado o no-, permitiendo con ello el abuso para perpetuar la protección de obras musicales indefinidamente.¹⁷⁷

La ampliación del criterio europeo de funcionalidad a cualquier “otra característica” del producto responde a la propuesta elaborada por el Max Planck Institute (MPI) en su estudio preliminar de 2011, sobre el cual se basó la propuesta de reforma hecha por la Comisión Europea.¹⁷⁸ En él, el MPI cuestionó la reducción del

¹⁷⁴ *Gömböc*, apartado [62]

¹⁷⁵ *Gömböc*, apartados [50-51]

¹⁷⁶ Fracción II, artículo 72, LFPII.

¹⁷⁷ Asunto C-283/01 *Shield Mark BV*, 2003 I-14313 (TJEU, 27 de noviembre 2003), Conclusiones del Abogado General Ruíz-Jarabo Colomer (3 de abril de 2003), apartado [52]

¹⁷⁸ Max Planck Institute, “Study on the overall functioning of the European Trade Mark System”, 15 de febrero 2011, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/>

criterio a la marcas de “forma,” resaltando que era demasiado limitativo en comparación con el criterio análogo los EE.UU., que lo aplica a cualquier marca *trade dress* incluyendo colores, olores o sonidos.¹⁷⁹ Como ejemplos resaltó que “si el sonido de una motocicleta se produce por una propiedad técnica del motor, tendría relevancia investigar si dicho sonido se impone por la naturaleza –o quizá por el desempeño técnico- misma del producto que se pretende amparar.”¹⁸⁰ Lo mismo cabría en el caso de signos olfativos aplicados a productos que buscan contrarrestar malos olores o productos cuyo material emite un olor desagradable que se oculta con otro más placentero, e inclusive con productos cuyo valor principal radica en la sustancia misma que se quiere comprar por su aroma atractivo.¹⁸¹ También quedarían comprendidas en “otra característica” las marcas de movimiento, las de posición, las de patrón que representan decoración de la superficie e inclusive los sabores, que podrían ser permanentemente excluidos por ser signos que dan un valor sustancial al producto.¹⁸² De igual forma, el uso de ciertos colores en productos puede tener fines utilitarios tales como indicación de advertencia o peligro,¹⁸³ indicaciones de frescura o cuidado del medio ambiente o para ocultar posibles manchas de mugre.¹⁸⁴ Sin embargo, como quedó redactada la LFPIP, no hay disposición

[publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e](https://doi.org/10.29025/revista.rpd.unam.v12n20.1215967e)

¹⁷⁹ Estudio, página 72, apartado [2.31]

¹⁸⁰ Estudio, página 72, apartado [2.31]

¹⁸¹ Annette Kur and Martin Senftleben, *European Trade Mark Law* (OUP, 2017), páginas 160-161

¹⁸² Annette Kur and Martin Senftleben, *European Trade Mark Law* (OUP, 2017), páginas 160-161

¹⁸³ Asunto 45/11 P, *Deutsche Bahn AG v OAMI*, 2011 I-00190 (TJEU, 7 de septiembre de 2011), apartado [60] (marca compuesta por dos líneas de colores –una gris y la otra rojo- tiene usos funcionales para indicar el movimiento de los vagones de tren (el gris) o como advertencia a los pasajeros del espacio entre el vagón y el andén).

¹⁸⁴ Asunto R-2225/2015-1 *REWE Markt GmbH* (Primera Sala de Recurso, EUIPO, 15 de septiembre de 2016), apartados [22] y [24]

legal específica que limite el registro de dichos signos que inciden en los intereses de los competidores que ofrecen productos alternativos en competencia con el titular de la marca.

Hasta ahora el TJEU no sea avocó todavía a definir el significado y alcance de “otra característica” del criterio ampliado de la funcionalidad.¹⁸⁵ Sin embargo, con las reformas de 2015 el legislador europeo sentó las bases para una aplicación más extensa de las exclusiones por funcionalidad que, como obstáculo preliminar, dificultará el registro fácil de muchas características de uso de productos –técnicas o estéticas- que coinciden con la misma tendencia en el derecho estadounidense. Cabría entonces preguntarnos si el argumento de que tratados internacionales como el T-MEC o el TLCUEM requieren incondicionalmente que México desatienda el interés público en aras de favorecer intereses económicos privados. Hasta ahora México se ha limitado a excluir del Derecho de marcas formas que representan una solución técnica o que se imponen por la naturaleza misma del producto, sin definir ni el alcance de la norma ni que exista jurisprudencia que interprete la exclusión de formas naturales.

IV. CONCLUSIONES

Tomando como punto de partida las obligaciones estipuladas en el T-MEC relacionadas con las marcas no tradicionales como las olfativas y las sonoras (también conocidas como categorías del llamado “trade dress”), y siguiendo de manera comparativa la manera como los EE.UU y la UE protegen y limitan dichas marcas, resulta evidente que el régimen adoptado en México soslaya el interés público en la búsqueda de mercados competitivos que beneficien

¹⁸⁵ En una decisión reciente el TJEU adoptó una interpretación sumamente limitativa al estimar que no era aplicable al color dorado aplicado a una botella de vino espumoso. Ver, Asunto T324/18, *Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl v S Bottega*, ECLI:EU:T:2019:297 (TJEU, 8 de mayo de 2019).

también a los consumidores y competidores. El régimen mexicano falla en la adopción de disposiciones legales que otros países con holgada experiencia en la reglamentación tan delicada del *trade dress* han considerado sumamente importantes en aras de fomentar un régimen más equilibrado que minimice el riesgo palpable de sobreprotección y de posibles abusos que dichas marcas *trade dress* compuestas de elementos tan efímeros y huidizos como los olores o los sonidos pueden suscitar. Las discusiones parlamentarias de las reformas mexicanas reflejan un desconocimiento profundo de los efectos nocivos que un derecho marcario no acotado que se reserva permanentemente a un solo comerciante puede llegar a causar, y como ejemplo basta mencionar la intervención en favor del dictamen de un senador que condescendentemente puntualizó “se reconoce que la marca llega al consumidor también a través de medios sensoriales diferentes a la vista, como es el olfato, pensemos en las palomitas en el cine.”¹⁸⁶ Asumiendo que el olor a palomitas es el mismo cuando son de microondas, hechas a máquina o hechas en casa, y se mantiene establece en el tiempo, el olor a palomitas reservado al primer comerciante que acuda al IMPI necesariamente implica que nadie más podrá usarlo libremente para identificar e informar al consumidor que se venden palomitas, lo cual resultará en precios elevados por el producto. ¿En qué se benefician los consumidores, otros comerciantes y el público en general?

¹⁸⁶ Intervención del Senador Jorge Toledo Ruiz en votación y discusión del Dictamen, 15 de marzo de 2018, página 2, publicada en Gaceta del Senado, ver https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/79721

V. BIBLIOGRAFÍA

- Apple*, apartado [20]; Asunto C-456/19 *Aktiebolaget Östgötatrafiken v POR*, ECLI:EU:C:2020:813 (TJEU, 8 de octubre 2020), apartado [41]
- Ardagh Metal*, apartado [24] en donde cita *Globo Comunicação*.
Asunto C144/06 P *Henkel KGaA v OAIM*, ECLI:EU:C:2007:577 (4 de octubre 2007)
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18 de septiembre 2014), apartado [24]
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [46]
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), apartado [25].
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [57].
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [89]
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014, apartado [32]; *Gömböc*, apartado [46]
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014, apartado [32]
- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartados [81-83]

- Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [28]
- Asunto 299/99 *Philips v Remington*, 2002 I-05475 (TJEU, 18 de junio 2002).
- Asunto C-104/01 *Libertel Groep BV*, 2003 I-03793 (TJEU, 6 de mayo 2003) (representación gráfica de marca de color en sí sin contornos para servicios) (“Libertel”)
- Asunto C-191/01 *OAMI v v Wm. Wrigley Jr. Co.* 2003 I-12447 (TJEU, 23 de octubre 2003), apartad [35] (marca compuesta por el sintagma “double-mint,” o “doble-menta,” para gomas de mascar).
- Asunto C-21/18, *Textilis v Svenskt Tenn AB*, ECLI:EU:C:2019:199 (TJEU, 14 de marzo 2019), apartado [42]
- Asunto C-218/01, *Henkel v DPUM*, 2004 I-01725 (TJEU, 12 de febrero de 2004), apartado [49] 10/22 *Wajos GmbH v EUIPO*, ECLI:EU:T:2023:377 (TGEU, 5 de julio 2023)
- Asunto C-237/19 *Gömböc Kutató*, ECLI:EU:C:2020:296, (TJEU, 23 de abril 2020), apartado [40]; Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen A/S*, 2011 II-06975 (TGEU, 11 octubre 2011), apartado [73]
- Asunto C-283/01 *Shield Mark BV*, 2003 I-14313 (TJEU, 27 de noviembre 2003) (representación “gráfica” de una marca Sonora) (“*Shield Mark*”)
- Asunto C-283/01 *Shield Mark BV*, 2003 I-14313 (TJEU, 27 de noviembre 2003), Conclusiones del Abogado General Ruíz-Jarabo Colomer (3 de abril de 2003), apartado [52]
- Asunto C-286/04 P *Euromex SA v OHIM*, 2005 I-05797, (TJEU, 30 de junio 2005), apartado [26]; Asunto C445/13 P, *Voss of Norway ASA*, ECLI:EU:C:2015:303 (TJEU, 7 de mayo 2015), apartado [125]

- Asunto C-299/99 *Philips v Remington*, 2002 I-05475 (TJEU, 18 de junio 2002), párrafo [80];
- Asunto C-371/06, *Benetton Group SpA v G-Star International BV*, 2007 I-07709 (TJEU, 20 de septiembre de 2007)
- Asunto C-373/00 *Sieckmann v DPUM*, 2002 I-11737 (TJEU, 12 de diciembre 2002); Asunto T-305/04 *Eden SARL v OHIM*, 2005 II-04705 (TGEU, 27 de octubre 2005)
- Asunto C-49/02 *Heidelberger Bauchemie Gmb*, 2004 I-06129 (TJEU, 24 de junio 2004) (representación gráfica de combinación de colores para ciertos servicios) (“Heidelberger”).
- Asunto C-49/02 *Heidelberger Bauchemie Gmb*, 2004 I-06129 (TJEU, 24 de junio 2004). Véase también, Asunto C-124/19 *Red Bull GmbH v EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:641 (TJEU, 29 de julio 2019) (marca compuesta por combinación de dos colores (azul y plateado) por sí solos para bebidas)
- Asunto C-64/02 P, *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH*, 2004 I-10031 (TJEU, 21 de octubre 2004), apartado [35] (“ Las autoridades podrán tener en cuenta que los consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a partir de tales eslóganes.”) (“Erpo”)
- Asunto C163/16, *Louboutin v Van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2018:423 (TJEU, 12 de junio 2018) apartado [24] (explica que el concepto de “forma” “se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.”)
- Asunto C30/15 P, *Symba Toys GmbH v EUIPO*, (TJEU, 10 de noviembre de 2016)
- Asunto C30/15 P, *Symba Toys GmbH v EUIPO*, (TJEU, 10 de noviembre de 2016) apartado [50]; Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, *Pi-Design v Yoshida Metal* (TJEU, 6 de marzo 2014), apartado [54]
- Asunto C421/13 *Apple Inc v DPUM*, ECLI:EU:C:2014:2070 (10 de julio 2014) (“Apple”)

- Asunto R-120/2001-2, *Ely Lilly* (Sala Segunda, OAMI, 4 de agosto 2003), apartado [16] (aplicación de registro de marca gustativa descrita como “el sabor a fresa artificial” para preparaciones farmacéuticas)
- Asunto R-156/1998-2 *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* (Segunda Sala de Recurso, OAMI, 11 de febrero de 1999). (“Senta”)¹
- Asunto R-445/2003-4 *Pikolino’s Intercontinental SA*, (Cuarta Sala, OAMI, 12 de diciembre 2005).
- Asunto R-711/1999-3, *Myles Ltd’s Application* (Sala Tercera, OAMI, 5 de diciembre 2001), [2003] E.T.M.R. 56, apartado [40] (aplicación de registro de marca olfativa descrita como “el olor a frambuesa” para combustibles, en particular de motor y a diesel.)
- Asunto T-240/15 *Grupo Bimbo SA de CV*, ECLI:EU:T:2016:327 (1 de junio 2016), apartados [48-49].
- Asunto T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S/A*, ECLI:EU:T:2016:468 (TJEU, 13 septiembre 2016), apartados [49-50]
- Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen A/S*, 2011 II-06975 (TGEU, 11 octubre 2011), apartados [73-74]
- Asunto T-668/19 *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co v EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:420 (TGEU, 7 de julio de 2021), apartado [2]. Ese sonido era seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos.
- Asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 *Linde*, 2003 I-03161 (TJEU, 8 de abril 2003), párrafo [73] (“Linde”); Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 *Windsurfing*, 1999 I-02779 (TJEU, 4 de mayo 1999), párrafo [25] (“Windsurfing”)
- Asuntos acumulados C217/13 y C218/13 *Oberbank AG*, ECLI:EU:C:2014:2012 (TJEU, 19 de junio 2014), apartados [45-47]
- Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, *Pi-Design v Yoshida Metal* (TJEU, 6 de marzo 2014)

- Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P *Procter & Gamble v OHIM*, 2004 I-05141 (TJEU, 29 de abril 2004), apartado [65] (marca tridimensional compuesta de elementos de forma y colores para pastillas usadas en lavadoras o lavavajilas); Asunto C144/06 P *Henkel KGaA v OAIM*, ECLI:EU:C:2007:577 (4 de octubre 2007).
- Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P, *P&G v OHIM*, 2004 I-05141(TJEU, 29 de abril 2004), apartado [36] (*P&G*)
- Asuntos acumulados C818/18 P and C6/19 P, *The Yokohoma Co v Pirelli Tyre SpA*, ECLI:EU:C:2021:431 (TJEU, 3 de junio 2021) (marca tridimensional constituida por una banda de rodadura de un neumático); Asunto C-237/19 *Gömböc Kutató*, ECLI:EU:C:2020:296,.
- Asunto C-215/14 *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK*, ECLI:EU:C:2015:604 (TJEU, 16 de septiembre 2015) (marca tridimensional consituida por la forma de la barra de chocolate Kit-Kat); Asunto 205/13 *Hauck GmbH v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18 de septiembre 2014) (marca tridimensional que representa la silla para niños ajustable “Tripp Trapp”).
- Brunswick Corp v British Seagull*, 35 F.2d.1527 (Fed.Cir., 1994) *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)
- Conclusiones del Abogado General Szpunar en el Asunto C205/13 *Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S*, ECLI:EU:C:2014:322 (14 de mayo 2014), párrafos [79-80] y ver también la decision del TJEU, ECLI:EU:C:2014:2233, de 18 de septiembre de 2014, párrafos [31-32].
- Fields, Désirée y Muller, Alasdair “Going against Tradition: the Effect of Eliminating the Requirement of Rrepresenting a Trade Mark Graphically on Applications for Non-Traditional Trade Marks”, EIPR, 2017.

Dictamen de la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, del 13 de marzo de 2018, pagina 34: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/mar/20180313-II.pdf#page=2>.

Dictámenes de Comisiones Unidas de Economía; de Salud y de Estudios Legislativos, del Senado, publicados en la Gaceta del Senado el 29 de junio de 2020: Gaceta LXIV/2PPE-1, páginas 57-60. https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/109519

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, de 21 de marzo de 2018, publicado en la Gaceta del Senado: https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/79467.

Ejemplos de marcas trade dress que habrían acreditado sobradamente un carácter distintivo adquirido (*secondary meaning*) pero a las que se les aplicó la regla de la no funcionalidad son Philips v Remington, Lego, Rubik's Cube.

Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH v Ritter GmbH, 289 F.3d 351,355-56 (Fifth Court of Appeal, 2002)

In re Bongrain, [2004] EWCA Civ 1690 (Tribunal de Apelación de Inglaterra, 17 de diciembre 2004), apartado [24]

In re Loggerhead Tools, LLC, 119 U.S.P.Q.2d 1429 (Trademark Trial and Appeal Board, 2016)

In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB); *New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881 (Southern District Texas, 2014).

In re Pohl-Boskamp GmbH, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB)

Intervención del Senador Jorge Toledo Ruiz en votación y discusión del Dictamen, 15 de marzo de 2018, página 2, publicada en Gaceta del Senado, ver https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/79721

Kur, Anette y Senftleben, Marin, *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, 2017.

- Landes, William y Posner, Richard, “Trademark Law: An Economic Perspective”, *Journal of Law and Economics*.
- LVL XIII Brands, Inc v LVM S.A.*, 209 F.Supp.3d 612, 651 (Southern District New York, 2016).
- Max Planck Institute, “Study on the overall functioning of the European Trade Mark System” , 15 de febrero 2011, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>
- New York Pizzeria, Inc v Syal*, 56 F.Supp.3d 875, 881-882 (Southern District Texas, 2014)
- NG-Loy Wee Loon, “The IP Chapter in the US-Singapore Free Trade Agreement”(2004) 16 Singapore ALJ 42, 48; Susanna HS Leong, “Conditions for Registration and Scope of Protection of Non-Conventional Trade Marks in Singapore”(2004) 16 Singapore ALJ 423, 425
- Qualitex Co v Jacobson Products*, (1995) 514 U.S. 159 (“Qualitex
- Ramírez-Montes, César, “Trade Marking the Look and Feel of Business Environments in the EU” *Columbia Journal of EU Law*, 2018, pp. 75-133.
- Sieckmann*, Conclusiones del Abogado General Jacobo Colomer.
- Société des Produits Nestlé SA v Cadbury*, [2013] EWCA Civ 1174 (Tribunal de Apelación de Inglaterra, 4 de octubre 2013), apartado [51].