

MARCAS OLFATIVAS, ¿por qué no?

• I Introducción.	1
• II Análisis Jurisprudencial de Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann	2
• 1.- Cuestiones de hecho.	2
• 2.- La Incongruencia de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en el Caso Sieckmann	2
• 2.1.- La susceptibilidad de registro de los signos no visibles.	3
• 2.2.- La necesidad de representación gráfica de los signos que se pretenden registrar como marcas.	3
• 2.2.1.- ¿A qué responde la representación gráfica?	4
• 2.2.2.- ¿Existe una alternativa actual a la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la representación grafica? ¿Eran las representaciones gráficas que presentó el Sr. Sieckmann suficientes?	5
• III Conclusión.	8
• Bibliografía.	9

Autor: Alvaro Porras Fdez-Toledano

I Introducción. ➡

En la actualidad podemos comprobar que existe sólo un registro de marcas olfativas en el ámbito comunitario y dos al nivel de los países de la Unión Europea, y ello es debido a que el obstáculo que se les presenta a estos registros es el de la representación gráfica requerida para acceder al registro de marcas. En mi opinión, interpretar el requisito de representación gráfica en un sentido estricto sería tanto como denegar a priori el registro como marca de los olores, circunstancia que no ocurre en los casos en los que se pretenden registrar marcas sonoras. Por esta misma razón, hemos analizado la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann, para contraponerlo con la Sentencia del mismo órgano de 27 de Noviembre de 2003 Caso Shield Mark BV C-283/01, con el afán de demostrar que los signos olfativos son tan susceptibles de protección como otros cualquiera.

La jurisprudencia emanada de la OAMI parece hasta el momento proclive al registro de los signos olfativos, pues si bien es cierto que el único caso existente es la Resolución R 156/1998-2 más conocida como "The smell of fresh cut grass" para pelotas de tenis, la doctrina emanada de dicha resolución se ve secundada por la resolución R 711/1999-3 de 5 de Diciembre de 2001, que pretendía el registro del "aroma de frambuesa" para productos en clase 4, es decir, carburantes. En éste último caso la Sala de Recursos desestimó el registro, pero no argumentando la irreregistrabilidad de los signos olfativos por falta de representación gráfica, sino porque dicho olor puesto en relación con los productos que pretendía marcar hacía que no se pudiese escindir la marca del producto llegando a formar ambos un único producto, pues darle al petróleo y/o a sus derivados olor a frambuesa, no le permite al consumidor escindir la marca de lo que sería el producto, siendo el olor una característica más del producto y no un elemento externo que lo

identifique en el mercado.

Por otra parte, la doctrina se muestra contradictoria, por un lado autores como Fernández-Novoa¹ y Alberto Casado Cerviño², no admiten la posibilidad de protección mediante el derecho de marcas de los signos olfativos, mientras que en sentido contrario (entre los que me incluyo) Sergio Rizzo, Stefano Sandri³ y Gustavo Senna⁴ son partidarios de la inclusión total de este tipo de signos en el ordenamiento jurídico.

II Análisis Jurisprudencial de Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann ➡

1.- Cuestiones de hecho. ➡

El Sr. Sieckmann solicitó en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas una marca que consistía según la solicitud en “registro de marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. C₆H₅-CH = CHCOOCH₃” junto a tal solicitud de registro el Sr. Sieckmann presentó una muestra del olor en un recipiente y esgrimió que era comúnmente descrito como “balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. Tomando en cuenta lo ya expuesto la Oficina Alemana denegó dicha marca basándose en la imposibilidad que tiene un signo olfativo de constituir marca, debido a que no puede ser representado gráficamente y porque carece de carácter distintivo intrínseco. Ante tal resolución de la Oficina, el Sr. Sieckmann recurrió ante el Bundespatentgericht el cual estimó que en teoría los olores tienen carácter distintivo, planteando, no obstante, cuestión prejudicial en referencia a la posibilidad de representación gráfica de un signo distintivo constituido por un olfato. El Tribunal de Justicia entendió que la marca olfativa que se pretendía proteger no era susceptible de ser registrada por no poder representarse gráficamente.

Ante la citada resolución del Tribunal de Justicia sólo se puede optar por dos posturas; la primera (y en mi opinión la más conservadora) sería no discutir la resolución y afirmar que en la actualidad, y no se sabe hasta cuando, el registro de marcas queda vedado a los signos distintivos de carácter olfativo, no teniéndose que perder de vista que tal restricción no sólo afecta a las marcas olfativas sino también a otras como las táctiles y gustativas, la segunda, propugnar que limitar de éste modo el acceso registral de las marcas no susceptibles de ser visualizadas trae como consecuencia una involución del sistema marcario que hace que se corra el peligro de saturar el mercado de signos con poca capacidad diferenciadora. Es evidente que ante tal panorama no existe otra opción que apoyar ésta segunda tesis, intentando introducir nuevos aires en un sistema que parece empezar a estar anquilosado y es excesivamente formalista.

2.- La Incongruencia de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en el Caso Sieckmann ➡

Hemos de señalar que el Tribunal de Justicia hace pivotar su decisión principalmente sobre dos puntos: el primero, analizando de forma abstracta la capacidad de ser constitutivos del derecho de marca los signos no perceptibles mediante el sentido de la vista y, secundariamente, aborda la cuestión de la susceptibilidad de representación gráfica de los signos olfativos en concreto.

2.1.- La susceptibilidad de registro de los signos no visibles. ➡

Comienza el Tribunal enunciando los requisitos generales que ha de ostentar cualquier signo para que a éste se le conceda un derecho exclusivo de marca, a saber:

Un signo ha de distinguir en el mercado productos y/o servicios de un proveedor por lo que el signo ha de tener una capacidad distintiva tanto intrínseca como extrínseca⁵, pero ya en este punto⁶, parece el más Alto Tribunal en sede comunitaria no tener las cosas muy claras; ya que dice, y cito el mencionado párrafo 35 de la Sentencia, *“...la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir una garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa...”*. En nuestra opinión no es totalmente correcto lo expuesto por el Tribunal, ya que nada tiene que ver el sistema de competencia en el mercado con la función esencial de la marca, debido a que tal función que constituye a su vez el requisito esencial para que un signo pueda ser considerado marca, radica en que el signo tenga capacidad distintiva tanto intrínseca como extrínseca y además que no incurra en las prohibiciones absolutas de registro⁷, no siendo nunca necesario que a priori se requiera como requisito sine qua non para obtener el registro el hecho de que no exista riesgo de confusión, pues éste se hace depender de la voluntad de titulares anteriores que entiendan que se falsea la competencia en el territorio en el que están amparados por el derecho de marca⁸.

Continúa la Sentencia interpretando el artículo 2 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE (en adelante la Directiva), con el objeto de definir los signos que al amparo de dicho artículo son susceptibles de constituir marcas, llegando a la conclusión en su párrafo 44 que la lista contenida es *ad exemplum* y no *numerus clausus*⁹, estando contenidos, por tanto, los signos no perceptibles visualmente, argumentándose a este respecto que así ha de entenderse porque a pesar de no mencionarse en el artículo tampoco se excluye. De éste modo parece que el tribunal entiende que si la ley no sienta específicamente algo se ha de interpretar en un sentido amplio, teniéndose que esgrimir, en consecuencia, que dentro del artículo 2 de la Directiva estarán incluidos todos aquellos signos con capacidad diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca.

2.2.- La necesidad de representación gráfica de los signos que se pretenden registrar como marcas. ➡

Expuesto lo anterior, se dice en la sentencia (párrafo 45) *“procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica”*. A priori y siguiendo la lógica que la sentencia venía estableciendo en su párrafo 44 cabría pensar que el requisito de representación gráfica ha de ser interpretado en un sentido amplio (aunque a expensas del resultado es obvio que no es éste el sentido dado por el Tribunal al requisito), añadiendo que la reproducción de la marca ha de ser **clara, precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva**, estimando que las representaciones gráficas del olor que se presentaron no son suficientes por los siguientes motivos:

- La formula química que presento el Sr. Sieckmann entendió que era **ininteligible** y que no era **ni clara ni precisa** por referirse a una sustancia y no al olor.
-

La descripción de un olor **no** resulta suficientemente **clara, precisa y objetiva**.

- El depósito de una muestra del olor **no es suficientemente estable ni duradero**.
- Entendiendo, por último, que si ninguna de las “representaciones” anteriores es válida para estimar que existe representación gráfica del signo olfativo, tampoco lo serán la suma de los mismos, es decir, aplica el criterio matemático de cero por tres sigue siendo cero.

Atendiendo a lo expuesto entendemos, como a continuación expondremos, confusa y contradictoria la doctrina que en este sentido aplica el Tribunal debido a que en el párrafo 45 parecía abrir el concepto de signo susceptible de ser marca a aquellos que no pueden ser percibidos por la vista y ahora obliga a representarlos gráficamente (entendiendo por “reproducir gráficamente” un concepto **demasiado estricto** como el lector habrá podido percibir) para que los signos olfativos puedan ser amparados mediante el derecho de marca, surgiéndonos la duda de cual es en realidad el concepto que el Tribunal tiene de representación gráfica, y menos aún si tenemos en cuenta que el TJCE reconoce los signos olfativos como posibles signos marcarios, y por tanto, susceptibles de tener una representación gráfica.

2.2.1.- ¿A qué responde la representación gráfica? ➡

Teniendo en cuenta el artículo 2 de la Directiva, éste exige que serán susceptibles de ser marca los signos que puedan ser objeto de representación gráfica¹⁰, entendemos que es necesario cuestionarse, cuál es en realidad la idiosincrasia de que el citado artículo exija la representación gráfica.

Por un lado, podemos observar que uno de los mayores acuerdos internacionales (ADPIC) no exige la representación gráfica en ningún momento, estableciendo un criterio amplio, dejando libre a cada Miembro de optar por *la posibilidad de exigir que los signos sean perceptibles visualmente*¹¹. Es decir, de excluir de la protección legal a las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, y entendemos que si ningún país de la Unión Europea lo ha hecho¹² ha sido porque entendían incluidas las marcas no visuales, respondiendo, en consecuencia, el requisito de representación gráfica a criterios de naturaleza administrativa de las propias oficinas de marcas más que a cuestiones jurídicas¹³.

Y así lo entiende la Sentencia al decir que las autoridades competentes habrán de conocer con **claridad y precisión** la naturaleza de los signos para poder cumplir sus obligaciones de examen formal, examen de fondo al examinar las prohibiciones absolutas, para cumplir con la publicación de las solicitudes de una manera adecuada y precisa, y, en su caso, en el momento de realizar el examen de las prohibiciones relativas. Y todo ello, como reza el párrafo 47 de la sentencia, “viene exigido por el buen funcionamiento del sistema del registro de las marcas”.

Además, la sentencia alude a la necesidad de que la inscripción de la marca **resulte accesible al público**, y en particular los operadores económicos, estando éstos últimos en condiciones de verificar con **claridad y precisión** las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales. Sobre éste punto cabe preguntarnos si las inscripciones que se realicen en un registro de propiedad industrial van dirigidas al público en general o en concreto a los empresarios que ofrecen en el mercado sus productos y/o servicios intentando identificarlos mediante signos distintivos. En nuestra opinión, la representación gráfica del signo que se pretende registrar (o está registrado) va dirigida a los empresarios que

pretenden no infringir las marcas ya registradas o quieren obtener unas nuevas, mientras que el consumidor a lo único que se dedica es a percibir las marcas que se le presentan identificando mediante las mismas los productos que se le ofrecen.

Dicho esto, parece sorprendente (como más adelante comentaremos), el criterio de accesibilidad y claridad que se propugna en la citada Sentencia, pues si un año más tarde el Tribunal estima que un pentagrama es claro y accesible ¿por qué no ha de serlo una fórmula química?.

Concluyendo, es evidente que en los albores del sistema de marcas en la Unión Europea no existía ningún problema debido a que las marcas eran aquellas que se denominan como convencionales, pero en la actualidad y menos con la interpretación de cuello de embudo que el Tribunal de Justicia realiza de la representación gráfica en relación con las marcas no convencionales, resultaría más eficaz que dicho requisito fuese suprimido ¹⁴, fuese interpretado en un sentido más amplio o se realizase un depósito de muestras de las marcas ¹⁵.

2.2.2.- ¿Existe una alternativa actual a la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la representación gráfica? ¿Eran las representaciones gráficas que presentó el Sr. Sieckmann suficientes? ➡

En nuestra opinión la alternativa no sólo existe, sino que es la más coherente con la regulación en el sistema de marcas y con la práctica habitual en sede de registro.

Conforme al diccionario de la Real Academia Española se entiende **representación** como “Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.”. Por su parte, **gráfica** lo define como “Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta.” Por lo tanto toda “**figura, imagen o idea puesta por escrito que sustituya a la realidad**” ha de ser entendida como representación gráfica suficiente para obtener el registro de una marca no visible, llegándose de ésta manera a un concepto más amplio que el fijado por el Tribunal de Justicia. No obstante, para algunos autores resulta insatisfactorio, pues no guarda relación la naturaleza del signo con el signo solicitado ¹⁶.

Dicho esto procederemos a hacer una análisis de los elementos que el Tribunal determina no son susceptibles de representación gráfica en relación con las marcas olfativas:

a. La descripción de un olor.

Estima el Tribunal que la descripción de un olor no es suficientemente clara, precisa y objetiva. Sobre este aspecto se pronuncia el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, estimando que la descripción de un signo mediante el lenguaje escrito sería una representación gráfica, pero no cumpliría los requisitos de claridad y de precisión. Asimismo esgrime que la descripción de un olor está cargada de mayor subjetividad siendo por tanto enemiga de la precisión y la claridad.

Si realizamos una visión panorámica en el ámbito de las marcas olfativas hemos de matizar tanto la opinión del abogado general como la del Tribunal, pues en un primer lugar decisiones anteriores a la emanada de la presente disputa sientan un parecer diferente sobre el asunto. En concreto la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido registró como marcas el olor a cerveza para dardos (marca no. 2000234) así como el olor de Rosas aplicado a neumáticos (marca no.2001416) y en ambos supuestos la representación gráfica se realizó de manera escrita describiendo el olor con palabras Por otro lado la OAMI ha estimado en más de una ocasión que la descripción mediante palabras de un olor le dota de representación gráfica suficiente, así es necesario reseñar el Caso “Olor a Hierba Recién Cortada” ¹⁷ o el Caso “El Aroma de la Frambuesa” ¹⁸. En ambas decisiones se resolvió que la representación

gráfica que aportaban los solicitantes era suficiente para cumplir con el requisito de representación gráfica.

Pero en nuestro caso concreto, el olor que se pretendía proteger por el derecho de marca era algo distinto a los anteriormente citados, pues no era un olor tan fácilmente definible como para que de la simple lectura de la descripción se pudiese imaginar automáticamente, a saber, “*un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela*”. Sobre éste hecho apuntó el Sr. Sieckmann que dicha descripción corresponde “*a la clasificación de la industria del perfume en la Unión Europea*”, y parece cierta la afirmación del Sr. Sieckmann, pues en ningún momento es rebatida dicha afirmación por el Tribunal o por el Abogado General.

Dicho lo anterior, parece que los argumentos contrarios a que la descripción por medio de palabras sea suficiente para cumplimentar el requisito de representación gráfica no tienen suficiente fuerza para que sean aceptados. Como bien es sabido, existen especialistas en identificar y medir olores¹⁹ que darán (al igual que ocurre con los enólogos y el vino) descripciones claras, precisas y objetivas, quedando claro que los argumentos del Tribunal para denegar el registro de una marca por carecer de representación gráfica son insuficientes.

Cuestión aparte merece, a la vista de los anteriores argumentos, la consideración de si esa representación gráfica es fácilmente accesible tanto para las autoridades competentes como para el público, en particular a los operadores económicos. Permítaseme en éste apartado anunciar, mi opinión al respecto; pues será cuestión desarrollada al momento de tratar la fórmula química como forma susceptible de representación gráfica *infra apartado c*). Por tanto, anunciamos que en nuestra opinión no existe problema al respecto, pues: si en la Sentencia Shield Mark BV del TJCE se admite como fácilmente accesible un pentagrama, que además cumple con el requisito de representación gráfica, cuanto más accesible será aún la descripción de un olor en un idioma inteligible por todos o mediante la representación de una fórmula química.

b. **El depósito de una muestra.**

Como ya se ha expuesto en un apartado anterior, *Vid. apartado 2.1 in fine*, en la actualidad no se contempla tal posibilidad, no faltando partidarios, entre los cuales me encuentro, de ésta idea aperturista y que parece se adecua mejor al sistema de registro que debe predominar dentro del ámbito de las marcas no convencionales²⁰. Además, no resulta tan descabellada la idea pues en el sistema de patentes se permite el depósito de materia biológica según el Tratado de Budapest de 28 de Abril de 1977.

A pesar de lo expuesto anteriormente, no es óbice la afirmación del Tribunal por la que se dice que el “*depósito de una muestra de olor...no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es suficientemente estable ni duradera*”. Pues si bien es cierto que según el articulado de las diferentes legislaciones marcarias el supuesto no tendría encuadramiento legal, no lo es la falta de carácter estable y duradero de una muestra, debido a que si por ese rasoero medimos la representación de un signo, no hay nada que sea imperecedero siendo todo susceptible de perder los caracteres que en su día tuvieron al momento de depósito, además si lo que se esta entendiendo es que un depósito de una sustancia es perecedero nada obstaculiza a que dicho depósito sea sustituido cada cierto tiempo.

Por último, puntualizar que el Abogado General del casó esgrimió que una muestra

no podía constituir una representación gráfica del olor por ser ésta una sustancia y no un olor, a lo que nos vemos en el deber de puntualizar que los olores no existen por sí mismos sino que se desprenden de otras sustancias. Por tanto, todo olor tiene como causa una sustancia que dará buena muestra del aroma.

C. **La fórmula química.**

Afirma el Tribunal, en relación con la representación gráfica de un olor mediante una fórmula química, *“que pocas personas serían capaces de reconocer en una fórmula de éste tipo, el olor en cuestión”*, ante tal afirmación cabe reflexionar sobre dos puntos importantes, a saber, a quién va dirigida la representación gráfica que se requiere para el registro del signo y la segunda e íntimamente relacionada con la anterior, por qué una fórmula química no puede identificar un olor y un pentagrama si un sonido.

1. *Destinatarios de la representación gráfica de la marca.*

En principio, la representación gráfica de la marca va destinada a aquellos que quieran conocer el registro, pero la realidad parece demostrar que un registro no se dirige a un público en general, pues el público general no se dedica tanto a conocer los signos como a percibirlos. Por ejemplo, aquellos que perciban las nueve primeras notas de *“Für Elise”*²¹ de Beethoven que distingue publicaciones en clase 16 no se van a detener a pensar en el pentagrama que constituye la representación gráfica del signo, sino que se limitarán a asociar el fragmento de la melodía con un determinado producto o servicio. Por consiguiente la representación gráfica de los signos distintivos parece ir dirigida a los empresarios que pretenden registrar determinados signos o a aquellos que pretenden comercializar en el mercado con un determinado signo sin incurrir en una infracción de marca.

Por lo tanto, y atendiendo a nuestro caso concreto, aquellos interesados en conocer cuál va a ser la representación gráfica de un olor serán los competidores que pretenden distinguir sus productos con olores y que por tanto necesitarán de los conocimientos de un experto químico que vaya a desarrollar la sustancia de la que emanará el olor.

En última instancia, los interesados serán también las autoridades competentes que examinarán la susceptibilidad de los signos para que sean considerados protegibles por el derecho de marcas. A este respecto, no nos cabe la menor duda *a priori* de que los examinadores de las distintas Oficinas no tendrán conocimientos de química suficientes para saber cual será el olor que desprenda una determinada composición química²². Pero tampoco creemos que sea un gran obstáculo para los respectivos examinadores, pues atendiendo a la resolución de Shield Mark BV, los examinadores podrán evaluar lo que un pentagrama contiene, es decir, el significado de una clave de Fa, la funcionalidad de un bemol, el tempo de la melodía, cómo se repentiza una partitura cambiando la tonalidad... en definitiva, un examinador necesita cinco años de solfeo como mínimo para poder interpretar si el signo tiene capacidad diferenciadora o no y en un supuesto hipotético, si existe riesgo de confusión con otro signo anterior. Evidentemente esto es imposible y como expondremos a continuación, es otra de las razones que refuerza la teoría de que el signo olfativo que pretendía registrar el Sr. Sieckmann debía haberse protegido por el derecho de marcas, siempre que se tengan en cuenta únicamente los criterios del tribunal, pues como posteriormente trataremos (*infra III Conclusiones*), cuestión diferente es que el Tribunal de Justicia hubiese denegado el registro

del signo atendiendo a los servicios que se pretendían distinguir, a saber, aquellos que están contenidos en clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de Junio de 1957.

2. *¿Por qué una fórmula química no puede constituir la representación gráfica de un signo olfativo y un pentagrama si la de un signo sonoro?*

En este aspecto, el Tribunal afirma que una fórmula química *“no representa el olor de una sustancia química, sino la sustancia en cuanto tal...no siendo inteligible y resultando insuficientemente clara y precisa”*. Llegado este punto es necesario reseñar que, si bien es cierto que una fórmula química representa una sustancia, es necesario poner de manifiesto que los olores existen porque estos emanan de las sustancias, no existiendo un olor como tal sino como consecuencia de una sustancia preexistente.

Además, hemos de poner de manifiesto que las formulas químicas al igual que las partituras son lenguajes, unos manejados por químicos y otros por músicos pero, en esencia, no son otra cosa que formas de expresión de la realidad, unas se referirán a sonidos y las otras a sustancia que son causa de distintos olores. Teniéndose que tener en cuenta además que una partitura como tal no representa un sonido, sino que el sonido es consecuencia de la interpretación que se realiza en un instrumento de dicho lenguaje solfeico, por lo tanto el sonido como tal (si atendemos al criterio de que una sustancia no es olor) no se verá representado por una partitura, sino que será la expresión que de la misma se realice.

Por tanto, si el Tribunal de Justicia entendió en el caso Shield Mark ²³ que una partitura o fragmento de partitura musical constituye la representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita, ¿qué imposibilidad existe en determinar lo mismo del olor que emana de una sustancia representable mediante una formula química?. Ambas son igualmente difíciles de interpretar, se expresan con igual claridad y son exactamente parejas en su precisión.

3. *La suma de los anteriores criterios.*

Por último, termina el Tribunal diciendo que en el caso de un signo olfativo, la fórmula química, una descripción por medio de palabras y el depósito de una muestra de olor no cumplen en conjunción los requisitos de la representación gráfica. A lo que después de lo ya expuesto cabe poco que aducir, pues como en el presente trabajo se expone tanto una fórmula química como una descripción mediante palabras tienen suficiente capacidad para constituir representación gráfica y por tanto tener la posibilidad de ser protegida por el derecho de marca.

III Conclusión. ➡

Parece evidente, tras lo expuesto, que va contra natura restringir el acceso al registro de marcas a signos olfativos. Pues si se han de interpretar en un sentido amplio los artículos que definen el concepto de marca, no se puede entender que el requisito de representación gráfica necesario para que el signo acceda al registro tenga que ser interpretado de forma restrictiva, dándose la paradoja en ese caso de que a pesar de que se reconozca capacidad a un signo para ser protegido los requisitos legales lo impiden.

Además, teniendo en cuenta la jurisprudencia que contempla la posibilidad de protección de los signos distintivos no visibles, queda demostrada la incongruencia de la sentencia aquí comentada, pues basándose en los mismos criterios y teniendo en cuenta supuestos paralelos (Caso Sieckmann y Caso Shield Mark BV) deniega a unos lo que a otros concede, teniendo como consecuencia un efecto tapón para los potenciales solicitantes de marcas olfativas. Por lo tanto, entendemos, que en virtud de lo ya expuesto, como mínimo la fórmula química cumpliría el requisito de representación gráfica requerido por el TJCE para proteger un signo mediante el derecho de marcas²⁴, y por lo tanto, atendiendo a las argumentaciones del Tribunal el signo debería haber sido registrado. Cuestión diferente hubiese sido que el Tribunal hubiese denegado la protección del signo atendiendo a los servicios que se intentaban proteger, pues si parece cierto que *a priori* parece imposible utilizar un olor para distinguir servicios, aunque en nuestra opinión, el examen que ha de realizar la Oficina en cuestión ha de ser un examen abstracto, no atendiendo a la concreta utilización que se realice en el mercado (cuestión que tendría que ser ventilada ante Tribunales) sino a la capacidad que el propio signo tiene para distinguir en el mercado²⁵, siendo por tanto responsabilidad del titular de la marca la correcta y adecuada utilización del signo que tiene concedido, ya que puede incurrir en las respectivas causas de caducidad o nulidad previstas en la Directiva

Para terminar, es necesario manifestar que un derecho como el de las marcas tiene la necesidad de una constante evolución e innovación, ya que no es lógico que a través de sentencias como la que tiene causa del presente trabajo se intenten poner puertas al campo. Por ésta misma razón, sería necesario y deseable que en un corto plazo de tiempo se tomaran resoluciones que deroguen la doctrina sentada por el Asunto Sieckmann, dando la posibilidad al sistema marcario de evolucionar en beneficio tanto de los operadores económicos como de los consumidores.

Bibliografía. ➡

- Stefano Sandri y Sergio Rizzo, Non Conventional Trade Marks and Community Law, Marques, 2002.
- Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Director), Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Thomson-Aranzadi, Madrid, 2003
- Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Ed. Civitas, Madrid 2002.
- Carlos Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Ed. Marcial Pons 2001.
- Alberto Casado Cerviño, El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica, Ed. Lex Nova 2000.
- Gustavo A.A. Sena, Confusión por Asociación, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI, en México año 2003.
- Bas A. Kist, Touch Me, Feel Me, Smell Me, Protect Me- Protecting Unconventional Trade Marks, (INTA Bulletin of 125th Annual Meeting).
- <http://www.monografias.com/trabajos14/lossentidos/lossentidos.shtml>
- <http://www.hhmi.org/senses-esp/>

- Informe Anual del año 2003 del Tribunal de Justicia. (<http://curia.eu.int/es/instit/presentationfr/rapport/pei/cj2003.pdf>)
- Informe Anual del año 2002 del Tribunal de Justicia. (<http://curia.eu.int/es/instit/presentationfr/rapport/pei/cj2002.pdf>)
- OAMI <http://www.oami.eu.int>
- UAIPIT <http://www.uaipit.com>

1:

Carlos Fernández-Novoa *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid 2001, pág. 44.



2:

Alberto Casado Cerviño *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Ed. Lex Nova 2000, páginas 117 y 118.



3:

Stefano Sandri y Sergio Rizzo, *Non Conventional Trade Marks and Community Law*, Marques 2002, páginas. 111 a 129



4:

Gustavo A.A. Sena, *Confusión por Asociación*, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI, en México año 2003 páginas 37 a 39.



5:

Intrínseca: El signo ha de tener capacidad distintiva per se. Extrínseca: El signo ha de tener fuerza distintiva en relación con los productos y/o servicios que se pretenden proteger. Vid. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Ed. Thomson-Aranzadi, Madrid, 2003, pág 141 y 142.



6:

Párrafo 35 de la comentada sentencia C-273/00 TJCE, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt (<http://www.curia.eu.int>).



7:

Como así se desvela de los artículos paralelos en distintas legislaciones, 4 y 7 del Reglamento de Marca Comunitaria 40/94 (en adelante RMC); 4 y 5 de la Ley de Marcas Española 17/2001 (en adelante la Ley de Marcas) y 2 y 3 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE. Textos legales disponibles en UAIPIT (<http://www.uaipit.com>).



8:

Y así se desvela de los artículos 8 del RMC, 6 de la Ley de Marcas y 4 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE. Textos legales disponibles en UAIPIT (<http://www.uaipit.com>). Teniendo que tener en cuenta, y más aún en éste caso concreto, que se trata de una cuestión prejudicial que trae como causa el registro de una marca en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, pudiéndose habido registrar en otro país de la Unión Europea, sin ningún problema y sin que existiese falseamiento de la competencia en el mercado de la UE (salvo registro de

mala fe), un signo idéntico.



9:

En éste sentido hemos de mencionar que la totalidad de los autores de propiedad industrial conocidos por el que escribe así lo entienden. Por citar algunos ejemplos Vid. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Ed. Thomson-Aranzadi, Madrid, 2003. Pág 124, Alberto Casado Cerviño El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica, Ed. Lex Nova 2000 pág. 44., Manuel Lobato *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, Ed. Civitas, Madrid 2002. pág. 165.



10:

Así lo hacen también sus paralelos artículo 4 del RMC y el artículo 4 de la Ley de Marcas Española y también de forma paralela las legislaciones de todos los países de la Unión Europea a excepción de Alemania, según Stefano Sandri y Sergio Rizzo, *Non Conventional Trade Marks and Community Law*, Marques 2002, Pág 31.



11:

Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC. (TRIPS). Textos legales disponibles en UAIPIT (<http://www.uaipit.com>).



12:

Debido a que ningún país ha legislado excluyendo las marcas no-visuales de su sistema marcario.



13:

Entendiendo que si las interpretaciones que se realizan de las legislaciones estiman la susceptibilidad de ser protegidos por el derecho de marcas los signos no visuales, es necesario bien que el requisito de representación gráfica sea interpretado en un sentido amplio o bien que las legislaciones se adaptasen con el fin de dar más facilidades al acceso registral de los signos no visuales, entendiendo la segunda opción más deseable.



14:

Como así propugna Gustavo A.A. Sena, *Confusión por Asociación* op. cit. Pág. 37, aunque también este mismo autor estima que se podría salir del anquilosamiento que en la actualidad vivimos en Europa realizándose una interpretación en su justa medida como así ocurre en la actualidad en Argentina, donde los tribunales están interpretando el requisito de representación gráfica en un sentido amplio.



15:

En mi opinión no ocasionaría problema alguno y menos cuando se ha demostrado el éxito experimentado en otro ámbito de la propiedad industrial como las patentes, en el que se permite el depósito de materia biológica, regulado mediante el Tratado de Budapest de 28 de Abril de 1977. Textos legales disponibles en UAIPIT (<http://www.uaipit.com>).



16:

En éste sentido Gustavo A.A. Sena, *Confusión por Asociación*, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI, en México año 2003 Pág 16. "La representación gráfica es conducente para los signos perceptibles por el sentido de la vista pero no para los que son perceptibles por los restantes sentidos. De la misma forma que a nadie se le ocurriría exigir para habilitar su registro, que se describa o represente la "textura de un sonido", o la "reproducción sonora de una figura" o el "aroma de un relieve", no veo la utilidad de exigir la representación gráfica de signos perceptibles por sentidos distintos al de la vista. Ello así, aún cuando algunos de estos signos sonoros y táctiles, como ya vimos, son susceptibles de ser representados gráficamente. Podrá decirse que se exige este requisito para fijar el alcance del derecho que se pretende y para permitir la comparación del signo solicitado o registrado con los de terceros. Pero exigiendo la representación gráfica de un signo distintivo que no es representable gráficamente, no logramos ni lo uno ni lo otro. No fijamos ni permitimos, solo impedimos o indirectamente prohibimos."



17:

En el mismo sentido, Gustavo A.A. Sena, *Confusión por Asociación*, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI, en México año 2003, Pág. 38



18:

Asunto R 711/1999-3 de cinco de Diciembre de 2001, MYLES LIMITED c. OAMI (<http://www.oami.eu.int>) , aunque en éste caso se desestimó la solicitud de la marca por entender la Sala de recursos que el dotar de aroma a frambuesa a combustibles, carburantes para motores y gasóleo para calefacciones carecían de carácter distintivo extrínseco, por poder entender el consumidor que dicho olor formaba parte del producto, no siendo por tanto un signo externo del mismo –carburantes con olor a frambuesa- (el consumidor podría entender que el producto que se vendía era gasóleo perfumado –debido al mal olor que caracteriza a estos productos- y no el gasóleo o carburante de olor frambuesa)



19:

Buena muestra del dato que apuntamos se puede comprobar en <http://www.psicofxp.com/forums/showthread.php?threadid=65760> y en <http://www.interempresas.net/Plastico/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=7514> quedando patente la importancia de los olores en el mundo empresarial de hoy día.



20:

En el mismo sentido, Gustavo A.A. Sena, *Confusión por Asociación*, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI, en México año 2003, Pág. 38



21:

Vid. Asunto C-283/01 TJCE, de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex (<http://www.curia.eu.int>).



22:

Por ejemplo, no creemos que un examinador pueda dilucidar que una molécula de agua compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno al sustituir el átomo de oxígeno por uno de azufre se convierta en sulfito de hidrógeno (H₂S) desprendiendo la nueva sustancia un olor parecido al de los huevos podridos.



23:

Párrafo 62 , Asunto C-283/01 TJCE, de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex (<http://www.curia.eu.int>).



24:

Aunque, como ya hemos expuesto a lo largo del presente trabajo, entendemos que para satisfacer el requisito de representación gráfica bastaría con utilizar cualquiera de las formas enunciadas *infra* 2.2.2.



25:

Por ejemplo, uno de los servicios que pretendía distinguir el Sr. Sieckmann eran servicios de restauración, por lo que si el olor que se hubiere pretendido registrar fuese el olor a carne, el signo sería genérico


