

MARCAS NO TRADICIONALES

Marcas olfativas y holográficas



OLVARES

PROPIEDAD INTELECTUAL
DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIAL

¿ Qué era **antes** una MARCA?

*El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial **ANTES** de la Reforma publicada en mayo de 2018 señalaba:*

*“Se entiende por marca a **todo signo visible** que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*



- *Marcas nominativas.*
- *Marcas innominadas.*
- *Marcas mixtas.*
- *Marcas tridimensionales.*



¿ Qué es **ahora** una **MARCA?**

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial **DESPUÉS** de la Reforma publicada en mayo de 2018, menciona lo siguiente:

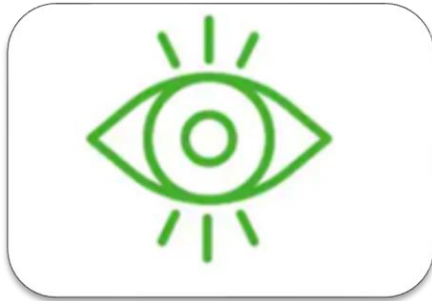
“Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”



La definición queda igual en el Art. 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.



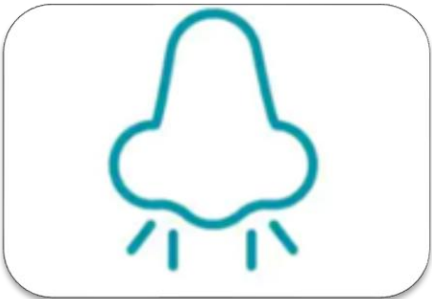
¿Cuáles son las marcas NO TRADICIONALES?



Hologramas
(holográficas)



Sonidos (sonoras)



Olores (olfativas)



Imagen Comercial
(*trade-dress*)

Art. 89 Ley de la Propiedad Industrial

Art. 172 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial





- Una marca holográfica es un signo percibido por el sentido de la **vista**.
- La *holografía* se describe como “una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear **imágenes tridimensionales**. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, **al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones**”.
- Un holograma es una imagen tridimensional **que se refleja en superficies planas**, que parece tener movimiento, la cual cambia según el ángulo desde el que se le observe y la luz que reciba.
- Por lo general, son utilizadas para generar confianza en el público, **ya que se asocian a la autenticidad de un producto**.
- Debe representarse en un ejemplar que contenga **una sola vista de la imagen que representa al signo, misma que debe coincidir con la descripción escrita en la solicitud**. La descripción debe incluir una explicación del efecto holográfico o cualquier otro detalle de la marca.



Ejemplos de marcas HOLOGRÁFICAS en México



Denominación: "Marca Holográfica."
Reg. 2038921.
Clase: 32.
Titular: Eymard Argüello Mancilla.
Nacionalidad: Mexicana.

Descripción de la marca:

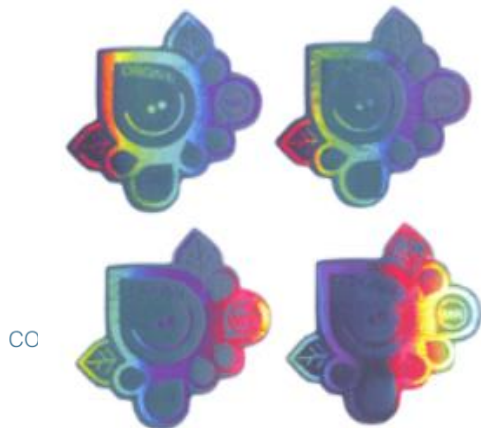
"Figura de una gota de agua con cara sonriente, sobre dos hojas de planta y seis figuras de gotas de agua de diversos tamaños. El efecto holográfico, consiste en el juego de colores "arco iris" que se produce con el reflejo de la luz, el juego de colores permite distinguir la palabra "original" y la abreviatura dentro un círculo."

Denominación: "Holográfica de MEDIX."
Reg. 2072355.
Clase: 05.
Titular: PRODUCTOS MEDIX, S.A. DE C.V.
Nacionalidad: Mexicana.

Descripción de la marca:

"Logotipo de la marca MEDIX, el cual consiste en la representación del logo con nombre MEDIX en un tono traslucido, con letras de la marca MEDIX en el fondo, mismo que al observarse de diferentes ángulos, da la apariencia de movimiento y cambio en el color dentro de la gama de colores primarios."

Representación de las marcas que determina el objeto de protección:



CC



Marcas OLFATIVAS



- Una marca olfativa es un signo percibido por el sentido del **olfato**.
- Representan los **aromas** de productos o que asociados a servicios que permiten distinguirlos de otros.
- Estos aromas **deben ser añadidos** y no ser una característica intrínseca del producto o servicio.
- Su representación **puede consistir en una descripción escrita del olor**, de manera que transmita a una persona la información exacta y necesaria para identificar adecuadamente la marca y no se permita confusión, y se puede acompañar a la solicitud una muestra de la esencia.



Ejemplos de marcas OLFATIVAS en México



Denominación: “Olor a pasta de modelar.”
Reg. 1966698.
Clase: 18.
Titular: HASBRO, INC.
Nacionalidad: Estadounidense.



Descripción de la marca:

“La marca olfativa, no visual, PLAY-DOH consiste en una pasta de modelar de juguete con olor.”

Representación de las marcas que determina el objeto de protección:

“UN OLOR INCONFUNDIBLE FORMADO POR UNA COMBINACIÓN DULCE, UN TANTO MUSGOSA DE UNA FRAGANCIA CON TONOS DE VAINILLA, CON PEQUEÑOS ACENTOS DE CEREZA Y EL OLOR NATURAL DE UNA MASA SALADA A BASE DE TRIGO.”

Denominación: “Olor a bambú.”
Reg. 1966701.
Clase: 02.
Titular: SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.
Nacionalidad: Mexicana.



Descripción de la marca:

“Pintura ecológica con aroma a bosques de bambú.”

Representación de las marcas que determina el objeto de protección:

El titular de este registro NO indicó una representación o descripción escrita del olor.



Otros ejemplos de marcas OLFATIVAS en el mundo



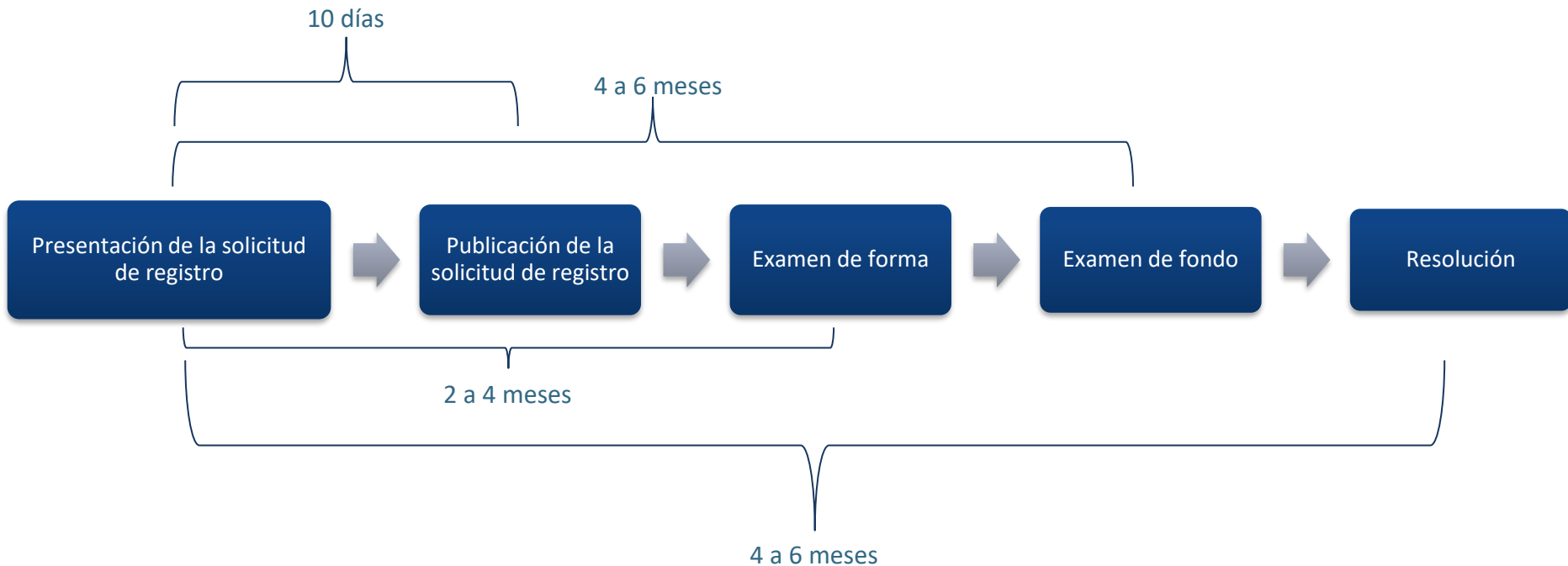
United States Patent and Trademark Office (USPTO)
Denominación: Marca olfativa “Bubble Gum”
Reg. 4,754,435.
Clase: 25.
Titular: GRENDENE S.A. (BRAZIL CORPORATION)



Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Denominación: Marca olfativa “Olor de hierba recién cortada”
Reg. 428870 (caducó en 2007)
Clase: 28.
Titular: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA SENTA AROMATIC
MARKETING



Proceso de registro de una marcas NO TRADICIONALES



Nota: Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el IMPI llevará a cabo un solo examen que incluirá forma y fondo.



Implicaciones legales de las Marcas NO TRADICIONALES



- Las marcas no tradicionales son más **abstractas**, como las olfativas y las gustativas, que se caracterizan, respectivamente, por la necesidad de identificar y representar por escrito los propios olores y sabores que las identifican.
- Las complicaciones sobre este tema estarán relacionados con la **descripción que realicen los titulares para registrar sus marcas**, por lo que deben ser muy cuidadosos en la manera de explicar por escrito los elementos que las distinguen.
- Hasta el momento, **NO se cuenta con los cambios al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial relativos a las reformas implementadas en 2018**, y, en consecuencia, los usuarios no tienen una certeza total sobre muchos aspectos.
- El estudio de las marcas no tradicionales por parte del IMPI se integra por los **mismos criterios seguidos por la autoridad para aquellos signos apreciables exclusivamente por el sentido de la vista**.
- Actualmente el único parámetro que se toma en cuenta por el examinador para determinar una posible confusión es la forma en la que se representa de **manera escrita** el sonido o el aroma a registrarse, **pero sin basarse en un análisis sensorial** de dichas marcas.
- El gran desafío para el registro de este nuevo tipo de marcas es que la ley y el reglamento definan, con mayor puntualidad, los requisitos que conforman las marcas no tradicionales, así como los criterios para su adecuado estudio y valoración, para los interesados.





OLIVARES

GRACIAS

www.olivares.com.mx

olivlaw@olivares.mx

alonso.camargo@olivares.mx

victor.ramirez@olivares.mx

josue.medina@olivares.mx

+52 (55) 5322 3000