

MARCAS NO TRADICIONALES: PARTICULARIDADES SOBRE SU REPRESENTACION Y DESCRIPCION.

Por: Lic. Rosalba Elizalde, socia AMPI

El objetivo de esta colaboración es comentar la forma en que se deben describir y representar las marcas no tradicionales calificadas como olfativas y sonoras, ya que por su naturaleza es de suma importancia saber describirlas en la solicitud de registro y saber representarlas, a fin de lograr que el IMPI conceda los registros que se solicitan respecto a estos signos.

En adición a lo anterior, es de suma importancia porque su descripción y representación es la que delimita el alcance y en el caso de una eventual infracción o acción de nulidad será la parte esencial para determinar en el caso de las infracciones, si lo que está protegido por la descripción y representación del signo es lo que se está usando sin autorización o en su caso, en la acción de nulidad será lo que se analice en el fondo del procedimiento.

Por ello, es que analizar la forma en que se describen y representan estas marcas es de relevancia para los que nos dedicamos a esta práctica.

Previamente a adentrarnos en el objeto de esta colaboración, es importante que recordemos que la fuente de derecho en donde se regulan las marcas no tradicionales a nivel internacional es el Tratado de Singapur o TLT y su Reglamento; en el caso de México, el TRATADO se publicó en el Diario Oficial de la Federación del mes de mayo de 2018 y a partir de su entrada en vigor el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha recibido y otorgado registros marcarios de esta naturaleza.

Los registros marcarios no tradicionales reconocidos en nuestro país son: marcas holográficas, sonoras, olfativas, de imagen comercial y aquellas que reúnan varios de los elementos combinados de las mismas.

Las marcas no tradicionales se incluyeron en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del mes de mayo de 2018, dichos signos distintivos quedaron contemplados en el artículo 89 fracciones I, V, VI y VII y posteriormente en el artículo 172 fracciones I, V, VI, VII y VIII de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El punto sustancial de las marcas no tradicionales es saber representarlas y describirlas a fin de que sea claro en qué consiste el signo, lo que en el caso de las marcas sonoras u olfativas es bastante complejo.

De conformidad con las publicaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas no tradicionales sonoras y olfativas se pueden representar de la siguiente forma ¹:

Marca Sonora: *El IMPI para saber cómo representarlas en las solicitudes, primero define qué puede constituir una marca sonora, señalando que pueden ser sonidos musicales, sonidos existentes en la naturaleza o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano. Para su representación dispone que puede hacerse mediante pentagramas, fonogramas u onomatopeyas.*

Para su descripción señala que se deben describir mediante palabras, del sonido en la que se indiquen los instrumentos utilizados, sus notas y cualquier característica del sonido en cuestión. Además deberá acompañarse de un soporte material, que puede ser un archivo digital en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10 MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña

Marcas Olfativas: *en el caso de estos signos el IMPI define en primer lugar como pueden describirse y señala que puede ser de forma escrita para lo cual requiere que la descripción debe transmitir a una persona la información exacta y necesaria para identificar adecuadamente la marca y no se permita confusión. Para su representación dispone que no se pueden usar las fórmulas químicas no se consideran una representación válida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor...”*

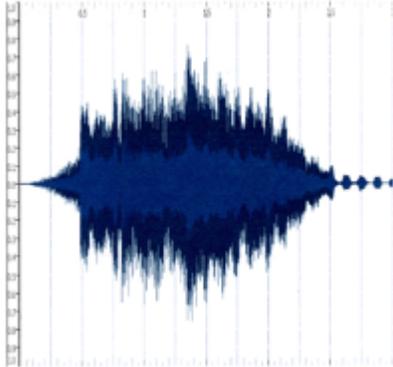
Un tema adicional por el que la descripción y representación de estos signos es de relevancia, es porque ello influirá en la percepción de los individuos, incluyendo a los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En virtud de ello, a continuación analizaremos algunos registros ya otorgados para conocer la descripción y representación de marcas olfativas y sonoras:

- Compañías como Siemens y Sony en el extranjero han registrado el tono de inicio de los teléfonos celulares que fabrican y comercializan.
- El Club Barça registró su nombre en España como marca sonora.
- En otro sector muy diferente, Zippo Manufacturing Company intenta registrar como marca sonora el sonido de apertura de sus conocidos encendedores.

¹ IMPI. Blog. Publicación titulada “Conoce las marcas no tradicionales”. De fecha 17 de enero de 2019. Publicada en la dirección: <https://www.gob.mx/imp/ articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es> consultada el día 21 de marzo de 2021.

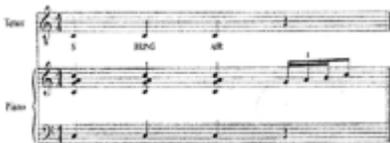
-Scotiabank Inverlat es titular del registro marcario 2053188 cuya denominación es “sonido de cuatro notas y un sonido atmosférico, cuya imagen o representación gráfica es:



Para poder asociar el sonido es posible hacer la consulta de este registro marcario en Marcanet en la dirección <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pqi>

-La empresa Bedding Products, S.A. de C.V. obtuvo el registro marcario número 2025136 cuya denominación es SPRING AIR y su descripción es “una voz masculina que dura tres segundos, que está conformada por la palabra spring air, cuyo sonido se conforma de la combinación de los siguientes instrumentos musicales, piano, flauta y órgano”.

Este registro tiene como representación gráfica la siguiente:



Actualmente el IMPI cuenta con 129 solicitudes de registros de marcas sonoras.

Respecto a las marcas olfativas, tenemos los siguientes ejemplos:

-El primer registro marcario que el IMPI otorgó de esta naturaleza, es el número 1969668 cuya denominación es OLOR A PASTA DE MOLDEAR, su descripción es “la marca olfativa, no visual, Play-Doh consiste en una pasta de modelar de juguete con olor”.

Su representación gráfica es la siguiente:

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.

Su titular es Hasbro, Inc.

Este registro marcario es posible consultar sus generales en la dirección <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi>

De la revisión de las 111 solicitudes de registro de marcas olfativas que tiene registradas el IMPI en la página Marcanet es posible verificar que un gran número las solicitó una empresa que se dedica a la fabricación de líquidos limpiadores y suavizantes para prendas de vestir con aromas, dichas solicitudes no han sido otorgadas a la fecha. Inclusive entre ellas se encuentra la solicitud de registro del olor a “hipoclorito”, lo que valdría la pena preguntarse es si dicho olor actualmente es distintivo y se puede representar gráficamente.

Ante la ausencia de registros marcarios mexicanos de signos olfativos, cabe mencionar los registros argentinos que dio el homólogo del IMPI en dicho país que es el INPI a *L’Oreal por (números 2.270.653/54/55/56 a 2.270.657) correspondiente a la clase 03 Internacional. Cada una comprende una “... Fragancia de ... (frutas diferentes en cada caso) ... aplicada a los Frascos ...”*²

Al respecto, es importante señalar que los registros marcarios de L’Oreal fueron otorgados porque se refieren a un olor que despiden los frascos de sus productos y no al contenido de sus cremas o lociones, ya que si hubiesen pretendido registrar el olor de los productos cabría la posibilidad de que el INPI los negara. Esto es una observación que los autores del artículo citado hacen en el mismo.

De los ejemplos que cito previamente se desprende la importancia de entender que parámetros estableció el IMPI como requisitos de descripción y representación de las marcas olfativas y sonoras para que las solicitudes que se quien solicite un registro de esta naturaleza lo obtenga sin requerimientos o sin que dicha autoridad le cite algún impedimento o de plano le niegue el mismo.

² Franck Soutoul y Jean-Philippe Bresson, INLEX IP Expertise, París, Francia, www.iptalk.eu “Cartas y Comentarios” publicado en la Revista de la OMPI correspondiente al mes de abril de 2010. Localizable en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0012.html consultada el 23 de marzo de 2021. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. AMPPPI©

Cabe sugerir que se revisen los registros marcarios otorgados en el extranjero para poder contar con mayores referentes respecto a la forma de describir y representar los signos olfativos y sonoros.

Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad exclusiva del(a) autor(a) y no representan necesariamente los puntos de vista de la AMPPPI.

Todos los Derechos Reservados©. La reproducción, copia y utilización total o parcial del contenido está expresamente prohibida sin autorización. AMPPPI, A.C. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C