

13

de
Septiembre

Lorena Gallego

asociada de IT de ECIJA

2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?

Hasta la publicación del nuevo Reglamento de Marca de la Unión Europea, el pasado 16 de diciembre de 2015, el registro de marcas olfativas tanto en España como en la EUIPO fue nulo. Si bien no se prohibía expresamente su registro, existían requisitos formales y materiales que restringían y dificultaban su inscripción.



1) Requisito de representación gráfica

Suponía definitivamente una barrera para el registro de marcas olfativas. En la sentencia de 12/12/2002 del TJUE ('caso Sieckmann', el TJUE rechazó prácticamente todos los argumentos que motivadamente se aportaron, alegando que la representación gráfica de la marca olfativa ha de ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El TJUE llegó a las siguientes conclusiones:

La descripción de una fórmula química no es legible ni clara, ni precisa respecto al olor. Entendió, que no se representaba el olor, sino la sustancia.

La descripción de olores no es clara, ni precisa ni objetiva.

El depósito de muestras de olores no es suficientemente estable ni duradero, pues las propiedades de estas muestras pierden sus propiedades y su esencia con el tiempo.

Tampoco se atendía a razón cuando los interesados intentaban ampararse en medios alternativos que facilitaban descripciones técnicas del olor o fragancia de los productos como las aromatografías o cromatografías de gases.

2) El olor no puede derivarse de la propia naturaleza del producto

Se pueden diferenciar 3 categorías de productos: 1) Los aromas primarios o productos cuya función principal es perfumar, como por ejemplo los perfumes y ambientadores; 2) Productos en los que resulte habitual añadirles aromas, a pesar de que la emisión de aromas no es su función principal, como por ejemplo los jabones; **3) Por último, productos que normalmente no tienen ningún olor**

específico pero a los que se les incorpora un aroma determinado. Por ejemplo, el aroma floral aplicado a hilos de coser y bordar o el olor a césped recién cortado en pelotas de tenis u otros que se listan a continuación.

En este sentido, los olores que se consideren habituales en el producto que se pretende registrar, por ejemplo fragancias o productos comprendidos en la categoría de aromas primarios, verían vetada la posibilidad de registrar los productos **pues la norma y la jurisprudencia** entienden que la distintividad del producto debe primar sobre cualquier otra característica.

3) Ejemplos de marcas olfativas registradas

Si bien estos productos fueron registrados, huelga decir que los siguientes registros no contaron con la aprobación de la EUIPO:

Holanda: Una empresa dedicada a la fabricación de pelotas de tenis logró registrar como marca olfativa pelotas de tenis 'con olor a césped fresco recién cortado'.

UK: Una empresa logró registrar como marca olfativa neumáticos con aroma o '**fragancia floral que recuerda al de las rosas**'.

UK: Otra empresa logró registrar como marca olfativa dardos 'con olor acre de la cerveza amarga'.

Todos, productos cuyos olores o fragancias no pueden considerarse como características propias del producto en sí.

Qué implica el nuevo reglamento de marca de la Unión Europea

Implica la eliminación del requisito formalista de la representación gráfica, que será de aplicación a partir del próximo 1 de octubre de 2017. Muchos profesionales del sector entienden que la desaparición de este requisito implica el desbloqueo para el registro de las marcas olfativas que hasta ahora respondía fielmente a los requisitos Sieckmann.

Si bien esta eliminación implica un pequeño avance legislativo, en mi opinión, **queda mucho trabajo por hacer.** La eliminación de este requisito no asegura el registro de marcas olfativas, sino que deja en el limbo esta posibilidad, por lo que deberemos esperar la reacción de las Oficinas de Marcas frente a las primeras solicitudes de marcas olfativas, a partir del 1 de octubre de 2017.

El específico caso de los perfumes

Entonces, ¿la eliminación del requisito de representación gráfica da **luz verde al registro de perfumes** por las grandes casas de cosméticos y moda para poder protegerlos frente falsificaciones?

Si bien nos hemos librado de una barrera de dimensiones considerables como es la representación gráfica a la hora de solicitar el registro de una marca olfativa como pudiera ser un perfume, los tribunales entienden que las solicitudes de registro de perfumes continúan topándose con la exigencia de que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto. Por ejemplo, en 1992 Chanel **solicitó el registro de marca olfativa de su famosísimo perfume Chanel Nº5.** Se denegó el registro de dicha marca olfativa y el Tribunal consideró acertada la denegación, pues entendía que la fragancia del perfume es la esencia misma del producto (aromas primarios) y, por ello, no puede ser registrada. Se entiende, por ende, que **la protección de los perfumes como marca olfativa, hoy por hoy, es un asunto complicado.** Sin embargo, en algunos países de la Unión Europea las grandes empresas de cosméticos y moda optan por proteger sus fragancias por la vía de los derechos de autor o competencia desleal.

Por la vía de los derechos de autor, está el conocido asunto de la empresa francesa de cosméticos Lancôme y su perfume 'Trésor' contra una empresa holandesa, Kecofa, que comercializaba otro perfume denominado 'Female Treasure' a un precio notablemente inferior (**HR, 16 de junio de 2006, LJN AU8940, Kecofa/Lancôme**).

El Tribunal Supremo de los Países Bajos, finalmente interpretó que el olor de un perfume podría cumplir los criterios para ser protegido bajo la ley de derecho de autor de los Países Bajos, **siempre y cuando se diera por cumplido el requisito de originalidad propio de los derechos de autor**. Es decir, que la fragancia estuviera compuesta por ingredientes de distinta naturaleza y que conjuntamente emitieran una fragancia concreta, especial y original.

En este sentido, el Tribunal, para dar consistencia a su interpretación, **comparó la fragancia de un perfume o fórmula y el líquido que la contiene**, con el papel de las páginas de un libro, que, si bien no es lo protegible por derecho de autor, sí lo es el contenido del libro.

Desde un punto de vista positivo, me gustaría pensar que la normativa en materia de marcas y **propiedad intelectual a nivel europeo y nacional** avanza hacia un proceso de reciclaje, siendo necesario realizar un esfuerzo en contribuir con las necesidades de un mercado donde la innovación y técnicas de captación de clientes son punteros.

