

## Las marcas olfativas en Costa Rica y otras consideraciones sobre marcas no tradicionales

**La sociedad de consumo ha llevado a las empresas a valerse de novedosas herramientas para posicionar sus productos y servicios en el mercado. Es en este nuevo panorama que el marketing sensorial, de la mano con las marcas no tradicionales, toma fuerza y se perfila como una estrategia fresca para encantar consumidores. Mecanismos tradicionales como los panfletos, vallas y anuncios televisivos, dan paso a otros medios que permiten una imagen más duradera en el consumidor.**

Las marcas no tradicionales son aquellas que no son percibidas por la vista, donde el consumidor debe valerse de sus otros sentidos como el olfato, el oído, el gusto y el tacto para poder apreciarlas. También se pueden concebir como aquellas que, si bien pueden ser percibidas por la vista, tienen un dinamismo -movimiento o animación- o representación que se alejan del esquema del logo estático: piénsese en las manos acercándose y tomándose la una a la otra de una marca de celulares, el león rugiendo para identificar una productora cinematográfica, o en los hologramas.

En Costa Rica, la primera marca no tradicional fue una auditiva o sonora: el chillido de un águila asociado a una cerveza. A este registro, que inició como un ejercicio legal y un intento por abrir nuevas posibilidades en un sistema normativo que ha probado ser estático y reactivo a la innovación, se le sumaron otras iniciativas: el silbido de un famoso gallo para una tienda de electrodomésticos, un *ring-tone* para la nueva línea de telefonía móvil que asemeja una rana, etc.

El artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una lista de signos que pueden componer una marca o un signo distintivo. Esta lista, afortunadamente, no es taxativa, sino simplemente ejemplificativa.

Partiendo de esta amplitud, recientemente, en el Diario Oficial La Gaceta, se publicaron los requisitos para las marcas olfativas en Costa Rica. Indica la Directriz que serán requisitos:

- 1) Cumplir con todos los requisitos y procedimiento comunes a cualquier solicitud marcaría.
- 2) Además deberá contener: a) Una descripción objetiva, clara y precisa del aroma que pretende proteger y, b) Al menos tres muestras del aroma (esencia o fragancia) que se pretende proteger, debidamente envasadas o contenidas en un recipiente adecuado para su conservación, las cuales quedarán a disposición de los interesados durante el plazo para interponer oposiciones.

Lo anterior demuestra un claro interés de nuestro Registro de la Propiedad Industrial en procurar alcanzar el avance de lo que la misma directriz llama "realidad material", que, en relación a los signos olfativos, existe desde hace varios años en otras latitudes. Por ejemplo, en Argentina desde el año 2009 se cuenta con un registro de marcas olfativas para frascos de una empresa cosmética. Asimismo, recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual registró el aroma de una conocida plastilina. En el año 2000, se discutió ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) la posibilidad de registrar el aroma de césped recién cortado para pelotas de tenis.

Ahora, esta nueva posibilidad abre también un haz de retos que se deberán enfrentar. En primer lugar, está la descripción del aroma. Tendrá que ser lo suficientemente detallada como



para informar a terceros de qué se trata la marca asociada a un producto o servicio específico, una vez que se publique el edicto en el Diario Oficial. También deberá ser clara para efectos del registrador, quien deberá cotejar la descripción con el aroma, una labor bastante difícil pues la apreciación del aroma puede variar de persona a persona.

Ahora, si bien se establecen requisitos particulares lo cierto es que la marca deberá cumplir con la máxima de todo signo que pretenda registrarse: ser distintivo. Ello quiere decir que entonces una marca olfativa con olor a fresas para distinguir un producto de esta fruta, podría eventualmente considerarse genérico y, en consecuencia, no ser susceptible de registro.

¿Qué pasaría si el aroma es a fresas, pero con tintes a frambuesa y arándanos? En principio podría registrarse, partiendo de que la combinación es única, pero ¿tendrá el registrador la pericia suficiente para poder distinguir los otros aromas que, sumados al de fresas, lo hace distintivo? Siguiendo la tendencia europea, nuestro país no atiende a la formulación química para describir el aroma, precisamente porque no dice en qué consiste el aroma. La formulación química no es aprehensible para terceros sin pericia, y aun para quienes la tengan, tendrían que prepararla en un laboratorio, con los insumos apropiados. Ello tampoco sería beneficioso para paliar peligros de plagio en el aroma.

Así también, venido un conflicto a nivel administrativo con motivo de una oposición o incluso una revocatoria o apelación por considerarse genérico o similar a otro aroma, ¿Se recurrirá a un experto? ¿Cómo se abordará la similitud de cara al consumidor, si es a este a quien también se protege de cualquier confusión, exigiendo que la marca para ser tal, le permita de manera indubitable identificar el origen empresarial del producto o servicio? ¿Cómo se hará la ponderación de similitud entre un grupo de consumidores, siendo susceptible de criterios tan dispares? Todas estas son preguntas para las que aún no tenemos respuestas.

Es importante mencionar que no se protege el aroma en sí, como sucede con el perfume. Se protege el aroma como distintivo de un producto o servicio. Este es un criterio que ya se ha esgrimido por tribunales europeos, que en anteriores ocasiones ha puesto en manos del derecho de autor la protección de la esencia o perfume en sí mismo.

Al Registro de la Propiedad Industrial se le presenta el enorme reto de contar con el equipo suficiente y adecuado para preservar las muestras de aroma que se presenten junto con la solicitud. Los aromas pierden su fuerza y se modifican con el tiempo, incluso en las condiciones adecuadas. Los aromas deberían poder preservarse por al menos 5 años, que es el plazo para reclamar una cancelación por no uso, y no por el plazo para oposiciones como dispone la directriz.

Aun hoy existen temas vedados en nuestra ley, que son motivo de discusión judicial en estrados internacionales, como por ejemplo la protección de un color aislado en asociación a un producto (como la suela roja en zapatos o el azul turquesa en cajas de joyería). También existen temas no regulados como la marca gustativa (que probablemente enfrente los mismos problemas que la olfativa) y la marca táctil que, de mano de esta nueva tendencia de mercadeo, ciertamente se seguirán implementando de cara al público y en consecuencia deberán abordarse desde la perspectiva de la ley.

Se dice que una de las memorias más duraderas es la memoria olfativa, por lo cual no es raro que cada vez más las empresas estén utilizando estas estrategias para dejar una impronta perdurable en la mente del consumidor. Es muy usual, por ejemplo, entrar a una concesionaria de vehículos y distinguir un aroma particular. “El aroma a nuevo”, lo llamarán algunos. Esa es una estrategia de mercadotecnia, que hoy en Costa Rica es posible proteger y adquirir como un derecho.

No hay duda de que esta directriz revela un interés especial de nuestro Registro de dar un empujón a nuestra legislación para que sea acorde a los avances actuales. Queda, sin embargo, mucho por hacer.

