

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

Escuela de Posgrado



**LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS SONORAS Y OLFATIVAS EN EL PERÚ Y
LAS DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL**

Trabajo de Investigación para obtener el grado académico de Maestro en Derecho de la Empresa
que presenta:

Fernando André Garay Rubina

Asesor:

Christian Cesar Chocano Davis

Lima, 2023

Informe de Similitud

Yo, CHOCANO DAVIS, CHRISTIAN CESAR, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor del trabajo de investigación titulado **LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS SONORAS Y OLFATIVAS EN EL PERÚ Y LAS DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL** del autor FERNANDO ANDRE GARAY RUBINA, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 25 %. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el día 31/07/2023.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha:

Lima, 16 de agosto de 2023.

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: CHOCANO DAVIS, CHRISTIAN CESAR	
DNI: 40988780	Firma 
ORCID: 0000-0002-7313-5745	

La problemática de las Marcas Sonoras y Olfativas en el Perú y las deficiencias en el sistema jurídico nacional.



Dedicatoria

El presente trabajo de investigación se encuentra dedicado a mi familia, quienes son la piedra angular de mi desarrollo personal y profesional. Para mi madre, quien siempre se esforzó para darnos la mejor calidad de vida posible, junto a su amor incondicional. Para mi padre, quien siempre busca transferirnos sus experiencias a través de anécdotas. Y, finalmente, para mi hermana mayor, quien siempre ha sido un ejemplo y un modelo a seguir para mí.



Resumen

La Propiedad Intelectual es por creces una de las ramas del derecho más olvidadas a nivel nacional. Tal es así que, el Perú es considerado a nivel internacional como uno de los países con mayor cantidad de delitos contra la propiedad intelectual, lo cual, se ve reflejado al encontrarse en la posición 28 de 45 en el Ranking mundial de políticas de Propiedad Intelectual, según el Índice Internacional de Propiedad Intelectual – IPI.

El poco desarrollo que se le ha otorgado a las políticas de la Propiedad Intelectual en el Perú se ve reflejado en las vulneraciones contra los derechos de la propiedad intelectual, así como la deficiente regulación y/o normas complementarias que protejan o regulen su tratamiento.

Es en este punto en donde podemos señalar que, las políticas de Propiedad Intelectual en el Perú no otorgan una debida regulación, dejando en el olvido a figuras que adquieren especial importancia en las industrias a nivel internacional.

Las marcas, al ser derechos de Propiedad Intelectual, se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del Régimen de la Comunidad Andina, dentro del cual, se encuentra el Perú como país miembro. Es así como las marcas no han sido ajenas a las deficientes políticas de la Propiedad Intelectual que se ha desarrollado en territorio nacional.

En relación a las políticas de Propiedad Intelectual implementadas en el Perú, se ha optado por desarrollar y enfocar la regulación única y exclusivamente para un sector de las marcas, en específico, para las marcas tradicionales, dejando en total olvido a las marcas no tradicionales, tales como las marcas olfativas y sonoras, a pesar de encontrarse expresamente reconocidas para su registro en territorio nacional.

De esta forma, en el presente trabajo de investigación, se va a desarrollar las políticas de Propiedad Intelectual para marcas no tradicionales que tiene el Perú, a fin de identificar sus deficiencias, para finalmente, sugerir propuestas de mejora en función al Derecho Comparado.

El presente trabajo de investigación es una crítica constructiva al sistema jurídico nacional en materia de regulación de marcas no tradicionales, la cual busca generar interés, esclarecer vacíos, y proponer mejoras, a fin de impulsar el registro de las marcas no tradicionales, las cuales, se han visto en el olvido en todo el territorio nacional.

Finalmente, y en función a los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, todos los administrados tienen el derecho de contar de procedimientos que otorguen seguridad jurídica, lo cual, no se ha venido ejerciendo en cuanto al registro de las marcas no tradicionales, generando confusión e incerteza respecto al procedimiento que se debe seguir para su registro.



Índice

I.	Introducción	4
1.1.	Tema de Investigación	5
1.2.	Situación Problemática	5
1.3.	Hipótesis y Objetivos	8
II.	Capítulo I: Marco Teórico	10
2.1.	Preámbulo	11
2.2.	Antecedentes de las Marcas como Signos Distintivos	12
2.3.	Definición y Características de las Marcas	14
2.4.	La Protección del Derecho Marcario en Tratados Internacionales	18
2.5.	Las marcas tradicionales y no tradicionales en la Decisión 486 – Régimen Común de la Propiedad Industrial	20
2.6.	Registro de las marcas no tradicionales	21
III.	Capítulo II: Análisis comparativo de la regulación en Signos no tradicionales	30
3.1.	Enfoque metodológico – Método comparado	31
3.2.	La regulación de Signos no tradicionales en el Derecho Comparado	31
IV.	Capítulo III: Discusión	41
4.1.	Las deficiencias para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema jurídico nacional – Validación de la Hipótesis	42
4.2.	Propuestas de mejora en la regulación de los Signos no tradicionales en el Perú	46
V.	Conclusiones	53
VI.	Bibliografía	57
VII.	Anexos	62



1.1. Tema de Investigación:

La problemática de las marcas sonoras y olfativas en el Perú y su falta de regulación efectiva – Derecho – Propiedad Intelectual – Marcas – Marcas no tradicionales (olfativas y sonoras) – Regulación nacional de las Macas no tradicionales – Deficiencias en el marco normativo nacional para el tratamiento de las Marcas no tradicionales – Derecho Comparado en materia de regulación de Marcas no tradicionales – Propuesta de mejora en el marco normativo nacional para el tratamiento de Marcas no tradicionales.

1.2. Situación Problemática:

La Propiedad Intelectual y el fomento a las nuevas innovaciones, representan un rol importante en el desarrollo social y económico a nivel global. El tratamiento de Propiedad Intelectual se establece a través de Tratados Internacionales, la Constitución, y Leyes, siendo la creación intelectual una característica inherente en nuestra calidad de seres humanos.

En el Perú, la Propiedad Intelectual se ha protegido a nivel constitucional, desde la Constitución de 1823 hasta la actual Constitución de 1993, como un derecho económico relevante para un óptimo desarrollo de mercado.

Sobre el particular, las marcas adquieren especial importancia al tener como función la distinción de productos o servicios en el mercado. Las marcas buscan dejar una huella inolvidable en los consumidores que permita diferenciar un producto o servicio de sus competidores, así como garantizar un estándar de calidad, y permitir que los consumidores la identifiquen para seguir consumiéndola.

Asimismo, las marcas están subdivididas en dos (02) categorías: **(i)** las marcas tradicionales y **(ii)** marcas no tradicionales. Por un lado, las marcas tradicionales son comúnmente representadas a través de gráficos, y estas deben cumplir con ser distintivas a través de un elemento tradicional, tales como: palabras, letras, representaciones gráficas, números, emblemas, entre otros; actualmente, este tipo de marca es, en su mayoría, la más por las empresas para distinguir sus productos o servicios.

Por otro lado, también existen las marcas no tradicionales, entre los cuales, se encuentran los signos distintivos sensoriales: olfativos, y sonoros; esto ha generado un constante debate doctrinal respecto a si este tipo de marcas pueden ser considerados como tales, y por ende ser materia susceptible de registro, creando discusiones en muchos países.

Al respecto, la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de los países de la Comunidad Andina (en adelante, la “Decisión 486”), régimen seguido por el Perú, señala que las marcas sonoras y olfativas son susceptible de registro en cuanto a productos y/o servicios, no haciendo ninguna referencia sobre las táctiles y gustativas. No obstante, el registro de marcas sonoras y olfativas a nivel nacional es escaso o nulo, a pesar de encontrarnos en un mercado altamente competitivo, en el cual, las empresas buscan usar todas las herramientas jurídicas y económicas que estén a su alcance para tener un mejor posicionamiento ante la competencia.

Lo anterior señalado se puede evidenciar con **(i)** la Carta N° 00882-2021-OAF/INDECOPI, de fecha 04 de noviembre del 2021, mediante la cual, Indecopi señala que a la fecha no existen registradas marcas olfativas registradas a nivel nacional, y **(ii)** la Carta N° 000889-2021-OAF/INDECOPI, de fecha 04 de noviembre del 2021, mediante la cual, Indecopi señala que únicamente se encuentran registradas 31 marcas sonoras vigentes a nivel nacional, de las cuales, solo seis (06) corresponden a empresas peruanas [**Anexo N° 01**].

De esta forma, podemos evidenciar que nos encontramos ante una herramienta jurídica escasamente utilizada y desaprovechada, la cual, podría dinamizar el mercado nacional y hacerlo más competitivo, contando con marcas que creen a nuevas estrategias comerciales, generando un mejor posicionamiento empresarial.

La importancia de impulsar el registro de las marcas no tradicionales radica en crear nuevas estrategias comerciales, las cuales, tienen como principal objetivo alcanzar una considerable cantidad de ventas del producto o servicio, ello lográndose al darle una mayor visibilidad al producto o servicio. Estas estrategias comerciales consisten en llevar un producto o servicio al mercado, por lo cual, impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas sería un nuevo

camino para que las empresas le den mayor visibilidad a sus productos o servicios de forma innovadora y vanguardista.

A demás de lo anterior señalado, la creación de nuevas estrategias comerciales no solo incrementaría la cantidad de ventas al darlo mayor visibilidad a los productos y servicios, sino que, también incrementaría la competencia en el mismo. Así, las empresas competirían por la visibilidad de sus productos o servicios, mejorando sus estrategias, procesos, calidad, entre otros elementos que serían de beneficio para los consumidores finales.

Según Institute for Management Development (IMD), el Perú se encontró en el puesto 58 de 64 países en el ranking de competitividad en el ámbito global durante el periodo 2021, siendo esta una de sus peores posiciones. Es por ello que, impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas, generando nuevas estrategias comerciales, serviría como una herramienta innovadora para impulsar la competitividad que se ha visto perjudicada en los últimos años, según recientes estudios [**Anexo N° 02**].

Un ejemplo de lo anterior señalado, es la primera marca sonora registrada en el Perú, la cual, fue otorgada a su Titular D'onofrio S.A. mediante Certificado N° P00040308, con fecha 11 de septiembre de 1997, para distinguir productos: Helados comestibles, confitería chocolates, galletas caramelos y demás productos, mediante Exp. N° 30319-1997. La marca sonora de D'onofrio, fue por mucho tiempo un símbolo adherido a la mentalidad de los peruanos, siendo imposible no reconocer el peculiar sonido de la trompeta y asociarlo con su titular, siendo esta una estrategia innovadora y con gran repercusión en el mercado nacional.

El escaso o nulo registro de las marcas sonoras y olfativas, podría suponer una deficiencia en su regulación, una escasez de información de la misma, y/o un tratamiento obsoleto en contraste al Derecho Comparado. En este orden de ideas, la problemática radicaría en las deficiencias que podría presentar el sistema jurídico nacional en materia de regulación efectiva para el registro de marcas no tradicionales, lo cual, evita, obstaculiza y/o desincentiva el registro de las mismas.

Finalmente, a través de la presente investigación se buscará lograr identificar cuáles son los factores que evitan, obstaculizan y/o desincentivan el registro de las marcas no tradicionales, aun cuando son reconocidas por la Decisión 486, y se establecerá una propuesta de mejora para el incentivo en el registro de este tipo de marcas, en función al Derecho Comparado.

1.3. Hipótesis y Objetivos

Hipótesis:

El registro de marcas no tradicionales a nivel nacional es insuficiente debido a que el sistema jurídico nacional en materia de regulación para este tipo de marcas tiene muchas deficiencias y obstáculos. Esto desincentivaría y obstaculizaría el registro de las mismas a nivel nacional, evitando mayor dinamicidad en el mercado nacional.

Lo anterior señalado puede evidenciarse ya que, en la actualidad, únicamente se ha otorgado el registro a 31 marcas sonoras, de las cuales solo seis (06) son de empresas nacionales; y ninguna marca olfativa.

Adicionalmente, se plantea que el tratamiento normativo de las marcas sonoras y olfativas en el Perú es obsoleto e insuficiente en función al Derecho Comparado para el registro de marcas no tradicionales, siendo necesario afrontar los nuevos retos que presenta el Derecho Marcario. Asimismo, el registro de marcas a nivel nacional, no se acoplaría a las exigencias necesarias para impulsar e incentivar el registro de este tipo de marcas, siendo un sistema convencional y poco práctico para incluir a este tipo de marcas.

Por tanto, resulta necesario modificar la normativa vigente a fin de establecer una regulación específica para el registro de este tipo de marcas no tradicionales, así como reestructurar el sistema de registro de marcas, con la finalidad de adecuarlo a todos los tipos de marcas (tradicionales y no tradicionales), e implementar mecanismos de incentivo y guías metodológicas para el registro de marcas sonoras y olfativas.

Objetivo Principal:

El objetivo principal de la presente investigación es determinar las deficiencias y obstáculos que presenta el sistema jurídico nacional en materia de las marcas no tradicionales que

desincentiva y obstaculiza el registro de las marcas sonoras y olfativas, evitando mayor dinamicidad en el mercado nacional.

Objetivos Específicos:

Los objetivos específicos a desarrollar en los capítulos de la presente investigación, se encuentran los siguientes:

- Identificar si las marcas sonoras y olfativas tienen capacidad de distintiva y de representación gráfica como requisitos para su inscripción en el registro de marcas, al igual que las marcas tradicionales.
- Identificar que tratamiento jurídico diferenciado debería tener el sistema jurídico nacional en materia de marcas no tradicionales, y si, en la actualidad, abría un vacío legal por en caso no se contemple un debido tratamiento de los mismos.
- Identificar que mecanismos jurídicos podrían mejorar e incentivar el registro de las marcas sonoras y olfativas, con la finalidad de impulsar y dinamizar el mercado por el uso de los mismos, en función al Derecho Comparado.

Capítulo I: Marco Teórico



2.1. Preámbulo

La propiedad intelectual es un área del derecho mediante la cual se busca fomentar la innovación, las creaciones y, por otro lado, también ordena los mercados en la medida que facilita la toma de decisiones de los consumidores a través de las marcas. Las marcas son consideradas como un activo intangible, siendo un instrumento para el desarrollo de las empresas, la cual adquiere especial relevancia al otorgar un valor agregado y distinguir a la misma en el mercado.

A nivel nacional, las marcas han sido definidas de manera amplia en el artículo 134 de la Decisión 486, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo susceptibles de registrarse como marcas son aquellos que gocen de representación gráfica. Además, dispone que la naturaleza del producto o servicio en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca; y, se considera expresamente la posibilidad de registrar marcas sonoras y olfativas, siendo estas consideradas como Marcas no tradicionales de signos no visibles.

En este sentido, las marcas no tradicionales son una nueva modalidad de signos distintivos para diferenciar productos en el marco de una creciente competencia en el mercado. Esta competencia busca cada vez generar mayor eficiencia en cuanto a precio y productos. Sin embargo, es crucial para dicha competencia darle al producto o servicio nuevas formas o características para poder distinguirlo en el mercado y hacerlos más atractivos para los consumidores a través de nuevas estrategias comerciales, no limitándolos únicamente a su percepción visual, sino también utilizando la distinción sensorial.

Esta moderna forma que han adquirido las marcas, es decir, las marcas no tradicionales, tienen como principal función en el mercado la distinción del producto o servicio, y busca tener un poder evocativo en los consumidores, pero para ello, tendrá que comprobarse si tienen la capacidad de cumplir con otros requisitos para el registro de las mismas.

En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo de investigación es conocer y analizar los problemas y obstáculos que se generan a partir del registro de las marcas no tradicionales, tales como las marcas sonoras y olfativas. Es por ello, que también analizaremos los requisitos que se exigen para el registro de este tipo de marcas, y algunas posibles alternativas para fomentar el mismo, con la finalidad de introducir esta figura en el mercado y crear nuevas estrategias comerciales.

2.2. Antecedentes de las Marcas como Signos Distintivos:

Para desarrollar la naturaleza de las marcas como un signo distintivo, es importante señalar que estas se encuentran dentro del ámbito de la propiedad intelectual, las cuales han venido siendo instrumentos de diferenciación y distinción de producto y/o servicios que brindan las empresas a lo largo de los años.

En la antigüedad se utilizaban las marcas como instrumento para identificar los bienes con distintos propósitos, dentro del cual se encontraba lo que ahora conocemos como la distinción de un producto.

Es así que, en la época griega, con la finalidad de identificar y brindar autenticidad al origen de los productos comercializados, se acostumbraba a colocarles el nombre del creador; esto aplicaba a obras de arte, o estatuas, pero también a otros objetos más cotidianos como las vasijas. Los griegos utilizaban el nombre del artista para identificar sus propias obras de arte, siendo que dicha forma de “marcar” el producto, la denominaban como “sigilla” (Pazmiño, 2009).

Por otro lado, encontramos que en Roma se utilizaron la marca como hoy en día la conocemos. Asimismo, E. Rodríguez (2003) señala que, la ciudad de Roma es considerada como la civilización más antigua que ha utilizado la figura de la marca con fines similares al actual, y en específico a su finalidad de distinguir productos y/o servicios. Destacando además que, en Roma la llamada Lex Cornelia era la Ley de protección jurídica de marcas.

Para la Edad Media, en pleno desarrollo económico e incremento de comercio entre reinos, las marcas ya empezaban a tener uso obligatorio en los artículos para propósitos muy diversos.

Tal y como señala el profesor Guillermo Cabanellas (1989), las marcas en la Edad Media tenían fines como: (i) identificar al artesano, (ii) mecanismo de control de las mercaderías, (iii) impedir la importación de las mercaderías extranjeras; y, (iv) incrementar la recaudación fiscal.

En 1750, con el inicio de la Revolución Industrial, el desarrollo tecnológico se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo económico a nivel global. Con la elaboración de productos en serie, generando mayores riquezas a las empresas, se incrementó la necesidad de identificar el origen de los productos fabricados, siendo la propiedad intelectual la pieza clave para ello (Alvear, 1970).

Posteriormente, comenzó a utilizarse la figura del resarcimiento para indemnizar imitaciones y falsificaciones de marcas; ello debido a que no existían leyes en materia de Derecho Marcario dentro del derecho anglosajón. La protección jurídica de la marca se estableció aproximadamente en el siglo XIX en el derecho anglo-norteamericano, incluido en el Derecho de competencia desleal (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011).

A mediados del siglo XIX, el Derecho Marcario ya era reconocido a nivel mundial, a tal punto que la mayoría de países protegían la propiedad intelectual, desde sus Constituciones hasta tratados multilaterales entre naciones. Dichos tratados multilaterales entre naciones, dieron inicio a la adopción de un mayor compromiso mundial para la protección de la Propiedad Intelectual, y fue así como en 1883 surge la Convención Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Convención de París.

Lo anterior señalado dio origen a la creación de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual en 1893. La misma que para 1970, se convertiría en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, una sede intergubernamental con sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar un sistema internacional de protección a la propiedad intelectual que contribuya al crecimiento económico en los países miembro (Portal Web de la OMPI).

Así, actualmente las marcas a nivel internacional desempeñan un rol fundamental para promover el desarrollo económico de una compañía en el mercado, ya que mantienen una relación proporcional entre la valorización de la marca y la posición de dominio en el mercado,

tal y como puede evidenciarse en el Ranking de las marcas más valoradas elaborada por Brand Finance Global 500 en el 2021 [**Anexo N° 03**].

De esta forma, encontramos como a nivel mundial las principales marcas tienen un gran impacto en cuanto al alcance y la fidelización de sus consumidores, lo cual se logra mantener con la distinción del producto y/o servicio en el mercado.

Es por lo anterior señalado que, el desarrollo económico de una empresa o negocio en el mercado ha dependido mucho del posicionamiento que tenga la marca y como se introduzca la misma en el mercado. No obstante, a pesar que el desarrollo económico de la empresa está estrechamente ligado al posicionamiento de la marca, la legislación nacional ha abandonado la figura de las marcas no tradicionales, de tal forma que el sistema jurídico nacional no contempla mayores luces respecto al procedimiento de registro de este tipo de marcas, ni ha otorgado ningún incentivo a fin de impulsar su registro, lo cual, podría limitar la creación de nuevas estrategias comerciales, y con ello, la competencia en el mercado.

A lo largo de la historia, las marcas han sido esenciales para que los consumidores identifiquen a los productos o servicios que adquieren de las empresas o comerciantes. A partir de esta identificación los consumidores han seleccionado los productos o servicios que han continuado consumiendo o dejado de consumir, posicionando a las empresas en el mercado en función a los ingresos que han tenido. Por ello y desde su origen, las marcas han adquirido especial relevancia en el mercado al ser la imagen o el rostro conocido de las empresas o comerciantes, que los consumidores utilizan para identificar sus productos.

2.3. Definición y características de las Marcas:

El concepto de la “marca” se utiliza comúnmente en diferentes esferas además de la jurídica, como por ejemplo en la publicidad a través del marketing, también para fines del tráfico económico y la competencia. Sin embargo, la presente investigación abarcará únicamente la definición legal de las marcas. Asimismo, cabe precisar que la definición de “marca” ha variado acorde a la definición otorgada por cada legislación a nivel internacional. Es decir, el concepto de “marca” lejos de ser un concepto estático, es un concepto dinámico que ha venido evolucionando a través del tiempo y acoplándose en cada legislación.

La OMPI señala de manera amplia que, por marca se entiende un signo o combinación de estos que diferencie productos o servicios de los demás” (Portal Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI).

A partir de la definición de “marca” de la OMPI, diferentes países han adoptado su propia definición a través de su legislación, entre los cuales se encuentran:

- **Estados Unidos**, señala que la definición de la marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, y cualquier combinación de estos, que son utilizados por una persona con la intención de utilizarla para el comercio, aplicando su registro en el registro principal para identificar y distinguir sus bienes incluyendo un producto único, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.” (Código de los Estados Unidos Capítulo 15 Sección 1127 del Lanham Act).

Estados Unidos ha sido uno de los países más reconocidos en cuanto a la implementación de políticas de Propiedad Intelectual, gozando de una extensión amplia, abierta y flexible en cuanto a las marcas, además de registrarlas en un Registro Principal, en el cual, se incluyen a todas las marcas que cuentan con una distintividad inherente.

- **La Unión Europea**, señala que todo signo que pueda ser objeto de representación gráfica, tales como palabras, dibujos, letras, cifras, forma de producto o de su representación, e incluso nombres de personas, siempre que tales signos sean apropiados para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra. (Directiva 89/104/CEE).

La Unión Europea cuenta con una definición cerrada de las marcas, es decir, cuenta con una lista taxativa de estas, y enfocada más a las marcas tradicionales, siendo un régimen más conservador, lo cual, delimita el registro de marcas no tradicionales, a pesar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tratado de resarcir esta rigidez en diversos pronunciamientos.

- **México**, señala que la marca es todo signo visible que distinga productos de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Ley de la Propiedad Industrial de México).

La Ley de la Propiedad Industrial de México ha reducido enormemente la definición de la marca, delimitándola únicamente a signos visibles. De esta forma, la mencionada Ley tendría un tratamiento más cerrado e inflexible en cuanto a la definición de marcas, excluyendo expresamente a aquellas que están compuestas por elementos no visibles, tales como las marcas sonoras y olfativas.

- Por último, **la Comunidad Andina de Naciones**, que comprende tanto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señala que la marca podrá ser constituida por cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sean susceptibles de representación gráfica. Así, entre el listado de signos susceptibles de ser registrados como marca, encontramos a las palabras, imágenes o figuras, escudos, emblemas, e inclusive los sonidos y olores, entre otros, o cualquier combinación de estos. (Decisión 486)

Habiendo revisado la definición de las marcas en la legislación comparada, se desprende que se prioriza una definición amplia de esta figura, en la medida que puede estar conformada por todo signo o mezcla de estos que sean susceptibles de diferenciar productos y/o servicios, y, además, que estos puedan ser identificables por los administrados mediante una representación.

Como se ha podido observar, podemos inferir que la Decisión 486 define de forma amplia a la marca, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. No obstante, a efectos de abundar más en esta definición, corresponde revisar lo desarrollado por Carlos Fernández (2004), el cual señala que, la marca es un bien intangible que se materializa para percibirla a través de nuestros sentidos, pudiendo reproducirse de forma ilimitada en diversos sitios.

A partir de este punto podemos concluir que, la legislación nacional e internacional ha recogido dos (02) elementos característicos esenciales de la marca, los cuales son (i) la Distintividad, y (ii) la Perceptibilidad.

1. Sobre la Distintividad:

La distintividad de la marca es considerada una de las principales características del signo distintivo para que este sea susceptible de su registro como marca. De esta manera, la doctrina es uniforme al señalar que esta característica es indispensable para cumplir la función principal de la marca, la cual es distinguir productos o servicios en el mercado, sin riesgo a confusión.

Diego Chijane (2007), señala que la distintividad es la característica ineludible que debe presentar todo signo que pretenda ser legalmente registrado. Por lo tanto, a través la marca, el usuario debe tener la capacidad de identificarlo a través del tipo de marca que pueda percibir.

Así, la OMPI señala que, para que los signos puedan considerarse como distintivos deben poder ser reconocidos como elementos identificadores de productos o servicios de determinadas fuentes comerciales por parte de las personas a las que se dirigen;

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013), señala que la distintividad es la aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar los productos y/o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario lo pueda escoger en el mercado, siendo este el elemento indispensable para el cumplimiento de su principal función (Proceso 026-IP-2013).

De esta forma, podemos concluir que la Distintividad es el elemento más importante de una marca, porque se configura como la esencia de la misma y le permite alcanzar su objetivo: distinguirse entre los productos o servicios que hay en el mercado. Por lo cual, el carácter distintivo de una marca debe presentarse en todos los tipos de marca, tanto en las marcas tradicionales como en las no tradicionales.

2. Sobre la Perceptibilidad:

La doctrina también ha señalado a la perceptibilidad como otro elemento sustancial del signo distintivo, en la medida que este debe ser perceptible por las personas, es decir, que pueda ser identificado y aprehendido por alguno de nuestros sentidos. Esto, en la medida que se les pueda transmitir a los consumidores el origen empresarial a través de un mensaje sensorial y cumplir con la función de la marca.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011) señala que la marca es un bien intangible, por lo que, para poder ser captada y apreciada, debe poder ser representada mediante una impresión material, con la finalidad de poder ser apreciada a través de los sentidos del ser humano, es decir, por medios sensoriales, y asimilados intelectualmente, penetrando en la mente de los consumidores. (Proceso 60-IP-2011).

Conforme a lo señalado, la Perceptibilidad de la marca es un elemento ligado a la distintividad, toda vez que consiste en la identificación de la marca por parte de los consumidores, es decir, que la marca pueda ser apreciada por los consumidores a través de los medios sensoriales propio del ser humano. Así, las marcas tradicionales son comúnmente percibidas mediante el sentido de la vista, y las marcas no tradicionales son comúnmente percibidas mediante los otros sentidos (olfato, oído, etc).

2.4. La protección del Derecho Marcario en Tratados Internacionales:

Entre los principales Tratados Internacionales de los cuales el Perú forma parte, podemos encontrar a los siguientes:

- **Convenio de París (1883):** Se configuró como la primera iniciativa que ayudó que los creadores a proteger sus obras intelectuales a nivel internacional porque fue el primer convenio que permitió a los Estados Partes proteger sus derechos en materia de propiedad industrial a nivel mundial.

De esta forma, el Convenio de París fue el primer gran paso que se dio a nivel internacional para la protección de la propiedad intelectual, resaltando su importancia para el desarrollo económico de sus países miembro.

- **Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (2006):** Establece en el artículo 16.2 que no podrá denegarse el registro de una marca compuesta por un sonido o un olor. De esta forma, el acuerdo celebrado entre el Perú y EEUU desarrolla la posibilidad de registrar marcas sonoras u olfativas, no debiéndose denegar la solicitud por el hecho de que la marca no pueda ser perceptible visualmente.

Mediante este Acuerdo, se reconoce el registro de marcas no tradicionales, y en específico de marcas que no puedan ser percibidas visualmente, tales como las marcas sonoras y olfativas, y, se impulsa al registro de las mismas, evitándose su denegatoria por el hecho de no ser perceptibles visualmente, entre Perú y Estados Unidos.

- **Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea (2010):** Establece específicamente en su artículo 203 que, podrán ser constituidos como marcas cualquier signo o combinación de signos que puedan distinguir productos o servicios de una empresa. Entendiendo como signos a palabras, letras, números, figuras, sonidos, e incluso nombres de personas, combinaciones de colores, o la mezcla de estos.

De esta forma, el acuerdo mencionado establece la posibilidad de registro de cualquier signo que sea capaz de distinguir mercancías o servicios, además mencionando la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, así como los sonidos. Así, se reconoce la posibilidad de registrar también marcas que no sean perceptibles visualmente, entre Perú y la Unión Europea.

- **Acuerdo de Asociación Transpacífico -TPP (2016):** Celebrado entre el Perú, Canadá, Estados Unidos de América, México, Chile, Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda. El documento establece en su artículo 18.18 que, ningún Estado Parte requerirá acreditar que el signo sea visualmente perceptible para su registro, e indica que no podrá denegarse el registro de una marca solo por el hecho de estar compuesta por un sonido, o por un olor.

De esta forma, el acuerdo de asociación transpacífico establece que no debe exigirse como condición de registro que el signo sea visible, e impulsa que los países miembros realicen sus

mejores esfuerzos en el registro de marcas olfativas. Este acuerdo evidencia que hay escasas marcas sonoras y olfativas registradas, al señalar que los países miembros no pueden denegar su registro por su naturaleza, a fin de impulsar su registro y generar mayores marcas en el mercado.

- **Tratado de Singapur:** Celebrado en 2006, busca crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas, el cual posee un alcance más amplio en la consideración de las nuevas tecnologías de la investigación.

2.5. Las marcas tradicionales y no tradicionales en la Decisión 486 – Régimen Común de la Propiedad Industrial:

La Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, son los cuerpos normativos que contienen disposiciones de carácter común sobre la protección industrial e intelectual para sus países miembros, entre los cuales se encuentra el Perú.

Al respecto, la Decisión 486 establece que se podrán constituir como marcas las denominaciones (marcas denominativas), las figuras (marcas figurativas) o por una combinación de ambas (marcas mixtas). Estos tipos de marcas son comúnmente conocidos como “marcas tradicionales”, las cuales, son reconocidas como aptas para el registro de las mismas.

No obstante, en el marco del desarrollo empresarial y nuevas estrategias corporativas, las empresas han utilizado nuevos elementos para el registro de una marca con la finalidad de volverla más atractiva en el mercado. Esta nueva modalidad de marcas incluye la utilización de nuevos elementos para la distinción del producto o servicio, tales como elementos perceptibles por otros sentidos propios del ser humano, como el olfato, oído, y gusto. A este grupo de marcas, se les denomina como “marcas no tradicionales”.

Según J. Castro (2012), se entiende por “marcas no tradicionales” a la oposición de las “marcas tradicionales”; es decir, aquellas que no se representan mediante letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que no necesariamente sean visualmente apreciadas.

Asimismo, es importante precisar que la clasificación de las marcas puede variar a lo largo del tiempo, porque las percepciones, tendencias, entre otros factores se encuentran en cambio constante. Así, lo que actualmente consideramos como “marcas tradicionales” en el pasado pudieron percibirse como no tradicionales; y, las consideradas como “marcas no tradicionales” podrían ser consideradas como “marcas tradicionales” en un futuro.

La definición de “marcas tradicionales” y “marcas no tradicionales” ha sido un elemento dinámico, ya que las marcas no tradicionales que hoy conocemos, podrían ser usadas en un futuro de manera habitual, y ya no ser identificadas como tal, sino como marcas tradicionales, según las políticas de Propiedad Intelectual que se implementen a fin de expandir su registro.

En el Perú, podemos encontrar que la Decisión 486 contempla expresamente dentro de los signos susceptibles de registro a las marcas olfativas y sonoras, las cuales configuran como marcas no tradicionales, y, por lo cual, este tipo de marcas son signos distintivos que vienen siendo regulados y aceptados para su registro, aun cuando su registro viene siendo escaso o nulo en la actualidad.

2.6. Registro de las marcas no tradicionales

El artículo 134 de la Decisión 486, señala que los requisitos para el registro de marcas son dos (02): (i) la distintividad, es decir, la capacidad que tiene el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y (ii) la representación gráfica, es decir, la posibilidad que el signo a registrar sea descrito gráficamente para apreciar todos sus elementos, y posteriormente, publicarse la solicitud de registro en los medios oficiales (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Proceso 421-IP-2019).

Los requisitos mencionados han ocasionado gran debate en la doctrina, debido a que algunos autores han cuestionado la capacidad distintiva y representación gráfica de las marcas

no tradicionales, por tratarse de marcas que, evidentemente no pueden ser percibidas visualmente. No obstante, este debate ha venido siendo superado en la medida que las marcas no tradicionales si pueden cumplir con dichos requisitos para ser susceptibles de registro

En el Perú, las marcas no tradicionales como las olfativas y sonoras, pueden ser susceptibles de registro y cuentan con la capacidad de cumplir con los requisitos para el registro de las mismas, conforme a lo siguiente:

- Capacidad Distintiva de las Marcas Sonoras:

Las Marcas sonoras, como lo señala Carlos Alberto (1995), son aquellos signos distinguibles por el sentido del oído que sirven para identificar un producto o servicio mediante su propagación, debiendo ser original o novedoso, y llamativo.

En relación a la capacidad distintiva de las marcas sonoras, ya hemos señalado que es la capacidad intrínseca del signo para distinguir productos o servicios de otros, no obstante, Diego Chijane (2007) argumenta que, no es necesario que el signo sea distintivo, sino que sea apto para serlo.

Según lo anterior señalado, la aptitud distintiva es un elemento dinámico que evoluciona a la distinción del signo, según el uso que tenga este en el mercado, no debiendo rechazarse de facto la solicitud del registro. En este mismo sentido, la 16° sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006), señala que es posible que los sonidos no tengan una aptitud propia para distinguir bienes y servicios, no obstante, el uso frecuente de estos podrá otorgar un carácter distintivo con el uso.

La capacidad distintiva de las marcas sonoras ha sido aceptada por la mayoría de la doctrina internacional. Así, Baldo Kresalja (2001) expresa que no hay discusión en la Doctrina internacional respecto a la aptitud distintiva de los sonidos para distinguir productos y servicios; lo cual, hace que las empresas lo usen con mayor frecuencia.

Asimismo, es importante señalar que la 16° sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006) distingue dos (02) tipos de marcas sonoras: (i) las musicales, creadas a partir de una composición musical en pentagramas o pautas musicales, y (ii) las no musicales, creadas a partir de reproducción de sonidos propios de la naturaleza.

De esta forma, podemos analizar que las marcas sonoras, tanto las musicales como las no musicales, pueden tener capacidad distintiva como el carácter intrínseco de poder identificar productos o servicios, siendo comúnmente aceptado a nivel internacional.

- La Representación Gráfica de las Marcas Sonoras:

Es a partir de este punto en donde empieza a evidenciarse complicaciones en el sistema nacional, puesto que, la representación gráfica de un sonido como requisito para el registro del mismo como una marca, es uno de los mayores desafíos que afronta nuestra legislación.

Como se ha establecido en la 16° sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006), los signos sonoros deben representarse gráficamente, haciendo uso de pentagramas, o bien descrito con palabras, además de poder aportar casetes y discos compactos para una mejor identificación.

De esta misma forma, Shield Mark (2002) señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que, para el registro de las marcas sonoras, tanto musicales como no musicales, la representación gráfica del sonido debía ser clara, precisa, completa por sí misma, así como accesible, inteligible, y objetiva.

Por otro lado, la 17° Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2007) estableció que, el requisito de representación gráfica en los signos sonoros musicales podría cumplirse con notas musicales contempladas en un pentagrama.

Así, la representación gráfica de marcas sonoras musicales, puede satisfacerse con la presentación de un pentagrama, y complementándose con la descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, según la exigencia de cada país.

Diego Chijane (2007) señala que, si bien las marcas sonoras musicales podrían representarse mediante notas musicales, esta no sería una representación precisa, ya que no determinaría la tonalidad ni la duración ni las pausas de los sonidos musicales comprendidos en el pentagrama.

De esta forma, para el registro de marcas sonoras musicales, los elementos que otorgarían una representación gráfica de sonidos musicales de forma clara y precisar, serían el conjunto de las notas musicales en un pentagrama, y la grabación en un casete o CD.

Por otro lado, en relación a la representación gráfica de las marcas sonoras no musicales, tales como el sonido de una taza rompiéndose o el sonido de un oso rugiendo, la 17° Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2007) estableció que, podría satisfacerse a través oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, no obstante, estos no resultarían fácilmente comprensibles para el público en general.

Por lo anterior, la Decimonovena Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2008) estableció que, la representación gráfica para sonidos no musicales podría acreditarse por la onomatopeya, es decir, la descripción escrita del sonido no musical, además de una grabación sonora adjunta a la solicitud.

Como se puede apreciarse, la representación gráfica para el registro de marcas sonoras no musicales, puede satisfacerse con la presentación de onomatopeya, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, además de una descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, siendo elementos que otorgarían una representación gráfica de forma precisa y clara.

Cabe precisar que, Diego Chijane señala que, entre el sonido real y la onomatopeya tal como se pronuncia, existe un desfase, ya que a través de la escritura no se podría imitar todos los sonidos que reproduce la naturaleza.

Por lo cual, no basta solamente la presentación de la onomatopeya para la acreditación de la representación gráfica del sonido no musical, sino que, es el conjunto de elementos, tales como la onomatopeya, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, además de una descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, aquellos que acreditarían la representación gráfica de forma precisa y clara.

A manera de análisis sobre la representación gráfica de los sonidos, podemos concluir que este es uno de los mayores retos a nivel jurídico, puesto que supone plasmar de forma gráfica un sonido musical o no musical. No obstante, como hemos podido observar, es el conjunto de elementos los que otorgan una mayor claridad y precisión en cuanto a la representación gráfica de los sonidos, tanto musicales como no musicales, puesto que, la simple representación escrita de un sonido, no otorga acredita mayor distintividad, siendo necesario recurrir a otros tipos de mecanismos.

- Capacidad Distintiva de las Marcas Olfativas:

Las marcas olfativas, son signos distintivos que están conformados por aromas, o algún otro olor susceptible del sentido del olfato y que sirvan para distinguir un producto o servicio.

Al respecto, hay un gran debate doctrinal respecto a si este tipo de marcas tiene capacidad distintiva. Por un lado, Diego Chijane (2017) señala que el olfato no es el sentido más desarrollado ni usado por los seres humanos para identificar elementos, por lo que, los consumidores tienden a identificar productos o servicios a través de otros sentidos.

No obstante, otro lado de la doctrina señala que, actualmente, los olores si cuentan con capacidad distintiva y son registrables, debiendo gozar de protección legal (Ferrero, 2009).

José Daniel Mejía (2013) señala que, para acreditar la distintividad en las marcas olfativas, el olor debe ser completamente novedoso, es decir, diferente al olor habitual de aquellos productos de la misma categoría en el mercado.

Asimismo, Maylee Cheilna (2014) señala que, las marcas olfativas deben tener un olor suficientemente distintivo, siendo característico y particular para no poder confundirlo o asociarlo con otro en el mercado.

Por su parte, la 16° Sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006) se pronuncia sobre los criterios para realizar un examen de distintividad de las marcas olfativas, los cuales son:

1. El solicitante es el único que mercantiliza los bienes afectados.
2. Se considera el olor como una característica aportada de los bienes, y no una característica natural.
3. El solicitante ha publicitado la marca olfativa.
4. El solicitante ha comprobado que los clientes, comerciantes y distribuidores conocen el origen de dichos bienes.

Como puede apreciarse, el carácter distintivo de los olores requiere un mayor nivel de novedad en cuanto a los elementos que lo compongan, siendo que el olor no es un sentido muy utilizado por los consumidores para reconocer productos o servicios. No obstante, ello no significa que los consumidores no puedan asociar un olor con un producto o servicio, conforme al uso del mismo en el transcurso del tiempo.

Asimismo, es importante señalar que la doctrina a clasificado los aromas en tres categorías, tal y como señalan Diego Chijane (2017) y Carlos Fernández (2004), la clasificación sería la siguiente:

- Primary scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, que tienen por función producir aromas. Es decir, aquellos olores que su funcionalidad se encuentra exclusivamente relacionada a la finalidad del producto. Un ejemplo de ellos son los perfumes o los desodorantes.

- Secondary scents marks: Se trata de olores que son aplicados a determinados productos, que tienen por función enmascarar el olor original de los productos. Es decir, aquellos olores que su funcionalidad se encuentra en mejorar la composición de un producto. Por ejemplo, los que utilizan los detergentes o jabones
- Unique scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, los cuales no tienen una función específica, no interesando si tienen olor o no. Es decir, aquellos olores que no se encuentran justificados ni tienen una función particular, pero que captan la atención del consumidor. Este es el caso de pelotas para niños con olores frutales o dulces.

En el caso de los Primary scents marks y Secondary scents marks, son signos olfativos que no necesariamente cumplen de facto un rol distintivo, puesto que están asociados a la propia naturaleza del producto. Asimismo, esto configuraría como una ventaja funcional del producto, lo cual es un supuesto prohibitivo para el registro de la marca, según lo establecido en la Decisión 486.

Por su contraparte, los Unique scents marks son olores que no se encuentran estrechamente relacionados al producto, y por lo cual, presentan una mayor fuerza distintiva en el mercado, y, en consecuencia, son susceptibles de registro como marcas. Es decir, los consumidores no asocian el olor con una funcionalidad del producto, sino con una característica peculiar de este, que no tiene una funcionalidad, sino que se utiliza para aromatizar el mismo y hacerlo más reconocible por los consumidores.

En este punto, podemos analizar que, con una dificultad moderada, es posible que los consumidores puedan identificar productos o servicios en el mercado a través del sentido del olfato. No obstante, las marcas olfativas deben ser, con creces, más novedosa de lo habitual, ya que, al otorgarle mayores elementos al olor, se incrementa la fuerza distintiva que tenga en el mercado, y, además, este olor no debe ser habitual entre los productos o servicios de la misma categoría.

- La Representación Gráfica de las Marcas Olfativas:

Al igual que el requisito de distintividad, existe gran debate en la doctrina respecto a si las marcas olfativas tienen capacidad de representación gráfica. Por un lado, Diego Chiajne (2007) explica que, parte de la doctrina considera imposible la capacidad de representación gráfica de las marcas olfativas, ya que no existe avances tecnológicos suficientes para cumplir fehacientemente con dicho requisito.

No obstante, el mismo autor señala que otro lado de la doctrina afirma que, el requisito de la representación gráfica podría cumplirse con la descripción escrita del olor mediante la técnica del fraccionamiento, la cual consiste en separar los componentes que conforman el olor para facilitar su identificación, tal como la cromatografía de gases (Diego Chiajne, 2007).

Asimismo, Isabel Ramos (2014) señala opciones adicionales para la representación gráfica de las marcas olfativas, tales como (i) En primer lugar, la representación gráfica del olor mediante sensores, (ii) En segundo lugar, la representación gráfica del olor mediante papel muestra con microcápsulas de olor que, al ser rascado, desprenden una muestra del olor.

Por su parte, la 19^o Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2008) estableció que la representación gráfica del olor puede acreditarse mediante la descripción escrita, debiendo proporcionar la información necesaria para el entender del consumidor a fin de lograr identificar la marca, evitando las alusiones a procedimientos especializados para el reconocimiento de olores, las cuales, pueden resultar incomprensibles.

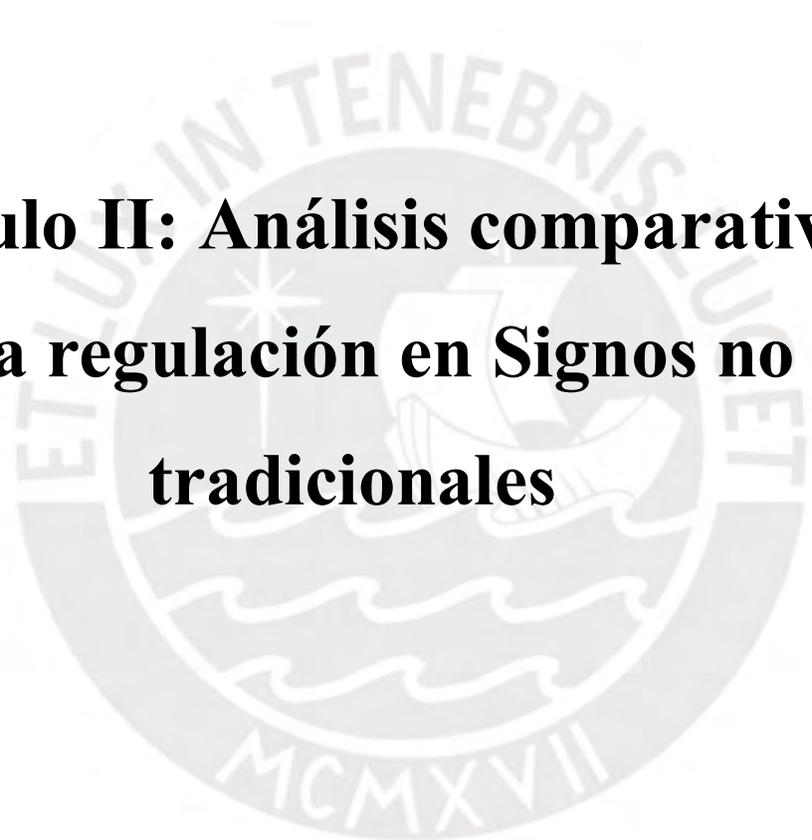
Como puede apreciarse, la comunidad internacional no ha podido concordar en un mecanismo idóneo para poder acreditar la representación gráfica de las marcas olfativas, además de la representación gráfica y las alternativas propuestas por Isabel Ramos (2014).

En este punto, podemos analizar que no existe un mecanismo uniforme ni comúnmente aceptado para acreditar la representación gráfica de un olor, además de las recomendaciones establecidas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e

Indicaciones Geográficas y los autores citados, por lo cual, esta sería una de las dificultades más evidentes al momento de registrar una marca olfativa. No obstante, el conjunto de elementos tales como descripción escrita, sensores de olfato, y papel que despida un determinado aroma al rascarlo, pueden cumplir con la representación gráfica.

Finalmente, a manera de conclusión del presente capítulo, podemos evidenciar que las marcas han evolucionado en el transcurso del tiempo, siendo que actualmente existen nuevos tipos de marca que generan un reto para la doctrina y la legislación a nivel internacional. Estos nuevos tipos de marcas, son las marcas sonoras y olfativas que, hasta la fecha, la doctrina no ha sido uniforme sobre su tratamiento y la posibilidad del registro de las mismas, habiendo dificultades tanto tecnológicas como jurídicas para el desarrollo de estas. No obstante, parte de la doctrina que acepta a las marcas sonoras y olfativas, afirma que cumplen con la función distintiva de las marcas, además de proponer mecanismos para satisfacer el requisito de su representación gráfica.





**Capítulo II: Análisis comparativo de
la regulación en Signos no
tradicionales**

3.1. Enfoque metodológico – Método Comparado

El método comparado será la metodología a aplicar en la presente investigación. La cual se define como el procedimiento de comparación sistemática que describe similitudes y disimilitudes entre dos o más objetos del mismo género, basándonos en el criterio de homogeneidad.

Según Alfred Grosser (1973), el método comparado permite: a) comprender lo hasta ahora desconocido, por medio de la analogía, similitud o contraste de lo ya conocido; b) permite nuevos descubrimientos; y, c) resaltar la diferencia entre dos o más objetos. Estos tres (03) objetivos son de especial importancia la comparación como método científico.

A través del método comparado, se estará contrastando entre dos o más sistemas jurídicos en materia de regulación de marcas no tradicionales, diferentes a los países miembros de la Comunidad Andina, regulados por la Decisión 486, entre los cuales se encuentra el Perú.

De esta forma, se podrá establecer semejanzas, diferencias, y oportunidades de mejora en cuando a la regulación de marcas no tradicionales en el sistema jurídico nacional, en comparación con la regulación de este tipo de marcas en otros sistemas jurídicos.

Asimismo, a través de esta investigación se hará énfasis en el Derecho comparado para establecer soluciones a la problemática previamente desarrollada, basándonos en la comparación de distintas regulaciones en materia de marcas no tradicionales en diferentes ordenamientos jurídicos, siendo una metodología de análisis jurídico.

3.2. La regulación de Signos no tradicionales en el Derecho Comparado

De conformidad con lo previamente señalado, a través del Derecho Comparado se analizará un panorama más amplio, recogiendo diferentes ordenamientos legales que regulan a las marcas no tradicionales, y también se podrá confrontar semejanzas y diferencias con respecto al ordenamiento legal peruano.

Baldo Kresalja señala que, en el Derecho Comparado se puede distinguir tres (03) tipos de ordenamientos legales en relación al concepto de marcas. Así, existen ordenamientos que:

(i) El ordenamiento legal que establece una definición extensa y dócil de la marca al considerarla como cualquier signo que tenga la suficiente capacidad distintiva. Tal es el caso de Estados Unidos.

(ii) El ordenamiento legal que establece una definición extensa de la marca, pero que restringe su registro para los signos que pueden ser representados gráficamente. Tal es el caso de la Comunidad Andina y la Unión Europea.

(iii) El ordenamiento legal que limita la definición de marca a los signos que únicamente pueden ser visualmente percibidos. Tal es el caso de México.

En el marco de las marcas no tradicionales, las marcas sonoras tienen mayor aceptación y las marcas olfativas son las segundas con mayor aceptación a nivel internacional. De esta forma, en el 2009 el Comité de Marcas No Tradicionales de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) señala que en el continente americano y en los países del Caribe cuentan con más de 10 países que han aceptado el registro de marcas sonoras y olfativas, tales como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

Estados Unidos:

Estados Unidos es un país que sigue el sistema jurídico anglosajón o “Common Law”, siendo que, a pesar de tener un sistema de Registro Federal y Estatal, en este protege las marcas así estas se encuentren registradas o no, teniendo como requisito sustancial el primer uso en el mercado. De esta forma, podemos observar que el registro de la marca no es un acto constitutivo del derecho, sino un acto declarativo del derecho, toda vez que, la marca es reconocida como tal desde su primer uso, situación que debe ser acreditada.

Las marcas en Estados Unidos se rigen por lo establecido en el “Trademark Act” (1946) o también conocida como *Lanham Act*. Esta normativa fue la que logró modernizar y expandir el sistema de marcas en Estados Unidos, al implantar nuevas ideas liberales y flexibilizar el concepto de marcas.

En la Sección 1127 del *Lanham Act*, se define a la marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o mezcla de estos que: (i) sea usada por una persona, y (ii) la persona tenga intención de emplearla en negocio, a fin de identificar y distinguir sus productos o servicios.

La definición de marca que otorga el *Lanham Act*, proporciona un amplio alcance del concepto de marca, por lo cual, la Comisión de Revisión de Marcas de la Asociación de Marcas de los Estados Unidos en 1987, indicó que los términos “símbolos” o “dispositivos” deben ser interpretados en sentido amplio y no excluir a los símbolos olfativos y sonoros.

Asimismo, la jurisprudencia de Estados Unidos no ha sido ajena a tal definición y ha seguido la misma línea de pensamiento del *Lanham Act*, ya que en 1995 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, señaló que dicha Ley define a la marca en el sentido más amplio posible, debido a que las personas podrían utilizar como “símbolos” o “dispositivos” prácticamente cualquier cosa se pueda contener un significado, de forma no restrictiva (*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 1995).

El *Lanham Act* establece que todo signo que sea distintivo puede ser registrado como marca. Asimismo, la distintividad ha sido descrita por la jurisprudencia estadounidense como la capacidad de determinar el origen de un producto (*Lanham Act*, 1964, Sección 1057).

En este punto, es sustancial mencionar que Estados Unidos cuenta con dos (02) sistemas registrales de marcas: El registro Principal, y el registro Suplementario.

Aquellas marcas que son capaces de distinguir de forma inherente productos y/o servicios, serán susceptibles de ser registradas en el Registro Principal, siempre y cuando no se encuentre en las restricciones establecidas en la sección 1052 del *Lanham Act*.

Por otro lado, la función del registro Suplementario es el registro de marcas que no cuentan con distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y sonidos) pero que pueden adquirir distintividad sobrevenida conforme al uso constante en el mercado, pudiendo ser trasladada al registro Principal, una vez haya adquirido la distintividad sobrevenida.

La distintividad sobrevenida es una figura propia del derecho anglosajón y se configura cuando una marca que no cuenta con distintividad, consigue la capacidad distintiva a través de uso de esta en el mercado.

El Registro Suplementario protege al titular de la marca de registros posteriores de otras marcas similares para los mismos productos o servicio. Sin embargo, no otorga la presunción de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca que otorga el Registro Principal. De esta forma, las marcas que no gocen de distintividad inherente no son rechazadas de facto, toda vez que, estas pueden ser registradas en el Registro Suplementario, y adquirir distintividad de manera sobrevenida conforme a su constante uso en el transcurso del tiempo, ya sea mediante campañas comerciales, la comercialización del producto o servicio, propagandas, entre otros.

Asimismo, la Corte Suprema de Estados Unidos en 1985 señala que, bajo la jurisprudencia del *Lanham Act*, si una marca es capaz de ser o volverse distintiva en el mercado, esta puede funcionar como marca (Corte Suprema de Estados Unidos, 1985, *Ownes Corning*). De tal forma, la jurisprudencia de Estados Unidos ha reconocido la figura de la distintividad sobrevenida, siendo aquellas marcas que son capaces de ser distintivas.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha utilizado el Registro Suplementario y la distintividad sobrevenida como una alternativa para impulsar el registro de marcas sonoras y olfativas, al considerar que estas marcas no tienen la misma fuerza distintiva que pueden tener las marcas tradicionales, pero pueden adquirir carácter distintivo en el transcurso del tiempo.

Sin embargo, la representación gráfica de las marcas no visibles se configuró como el mayor reto que enfrentó Estados Unidos. En las solicitudes de registro de marca tradicionales se requería al solicitante señalar una representación gráfica o un “grafico” de la marca que se desea registrar. Asimismo, dicha representación gráfica tiene como finalidad evaluar a la marca de forma objetiva y reproducirla en el diario oficial para efectos de publicidad registral.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos consideró adecuado que para satisfacer el requisito de la representación gráfica en las marcas sonoras es necesario la presentación de un pentagrama, en el caso de melodías musicales; y un oscilograma, en el caso de sonidos a través de vibraciones, además de una grabación del sonido anexada a la solicitud. Asimismo, respecto a las marcas olfativas, precisó que es necesario presentar de manera escrita, la descripción detallada del olor anexando un espécimen o muestra. De esta forma, la descripción detallada de las marcas, acompañadas de una muestra (tales como grabación o espécimen de olor) ayuda al registrador a determinar de forma clara y fehaciente el signo que el solicitante busca protegerá (Hawes, 2004).

Asimismo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos puede requerir al solicitante de la marca que modifique la “descripción grafica” o limite al alcance de la misma, debido a que es este quien se encuentra en mejor posición para determinar el registro de la marca se solicite. Lo anterior señalado funciona como una especie de impulso de oficio por parte de las autoridades para que la marca pueda ser registrada, al establecer observaciones que finalmente se requiere al solicitante su aclaración.

Como hemos podido observar, la flexibilidad del sistema de registro de marcas en Estados Unidos facilita la viabilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como las sonoras y olfativas. En este mismo sentido, Catherine Sáez señala que, el derecho marcario en Estados Unidos es lo suficientemente flexible para registrar casi todas las marcas no tradicionales (incluyendo a las marcas sonoras y olfativas), no requiriéndose ningún cambio en sus políticas de Propiedad Intelectual para impulsar el registro de este tipo de marcas.

La viabilidad del registro de las marcas sonoras y olfativas, y en consecuencia su protección en el sistema estadounidense, se debe en gran medida a los factores anteriormente señalados, entre los cuales se encuentran (i) la fuerza del mercado estadounidense, (ii) la flexibilidad normativa, (iii) la figura de la distintividad sobrevenida, y (iv) la implementación de un Registro Principal y un Registro Suplementario.

Argentina:

Las marcas en Argentina se encuentran reguladas por la Ley No 22.362 – Ley de Marcas y Designaciones del 26 de diciembre de 1980. La mencionada Ley establece en su primer artículo que, una o más palabras, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado, los envoltorios, los envases, la combinación de letras o números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias y los relieves, pueden ser registradas como marcas para distinguir productos y servicios, así como cualquier otro signo, siempre que tengan capacidad distintiva.

La definición de marcas en la legislación argentina es amplia, extensa y flexible, dejando un listado abierto para categorizar a las marcas, incluyendo todo signo que goce de capacidad distintiva, siendo esta la única limitante en su definición.

Al igual que en Estados Unidos, la ley que regula a las marcas en Argentina, no establece expresamente el registro de marcas sonoras y olfativas. Sin embargo, el tratamiento legal que le dan es el mismo, al tener una interpretación extensiva sobre la parte que señala registrable a “todo otro signo con tal capacidad (distintiva)”.

Asimismo, el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Argentina, en el 2004 señaló al respecto de las marcas olfativas que, si bien es cierto que la Ley 22.362 no establece de forma expresa la posibilidad de registrar marcas olfativas, la redacción del artículo primero establece una interpretación extensa para el registro de marcas, pudiendo cualquier persona solicitar el registro de una marca olfativa para distinguir productos o empaques (Caso L’Oreal vs. Antiall S.A. Oposición de Registro de Marca – Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004)

Por otro lado, la misma ley establece ciertos requisitos para que la representación de la marca sea susceptible de registro, uno de ellos es presentar una solicitud por cada clase de la misma, incluyendo (i) nombre, (ii) domicilio real y domicilio especial, (iii) descripción grafica de la marca, y (iv) indicar los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Similar al caso de la Comunidad Andina, la representación gráfica es uno de los requisitos que la legislación argentina solicita para el registro de una marca, incluyéndose a las marcas sonoras y olfativas, debiendo plasmarse visual y gráficamente estas marcas al momento de su solicitud de registro.

Al respecto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), la cual es la oficina encargada para el registro de marcas, estableció que la representación gráfica en las marcas sonoras, al igual que en Estados Unidos, puede ser satisfecha con la presentación de un pentagrama, en el caso de melodías musicales; y un oscilograma en el caso de sonidos a través de vibraciones. Sin embargo, el aporte de la legislación argentina al Derecho, es en el caso de las marcas olfativas, ya que para el registro de estas no solo se requiere al solicitante el uso de una descripción detallada del olor, sino que también otorga la posibilidad de señalar la representación gráfica a través de la fórmula química que compone el olor. Es decir, en la solicitud de registro de marcas sonoras, debe establecerse de forma escrita la composición de los átomos que forman el compuesto que produce el olor, siendo incluso una herramienta más precisa y clara de los elementos que tiene un olor, y como se percibe este.

Otamendi (2006) señala que, quien solicite el registro de una marca olfativa necesitará describir el olor de forma precisa, lo cual, puede realizarse mediante el uso de palabras referidas al olor, o mediante la fórmula química que componga el olor. La legislación argentina ha sido partidaria de solicitar la fórmula química para satisfacer el requisito de la representación gráfica para el registro de marcas olfativas, siendo esta una herramienta incluso más precisa que la descripción escrita del olor.

En cuanto a este punto, cabe precisar que el INPI de Argentina ha simplificado ampliamente el registro de marcas sonoras y olfativas, en la medida que la representación gráfica de estas, no requiere mayor requisito que una representación de un pentagrama o un oscilograma, en caso de las marcas sonoras; y, una representación escrita, en forma descriptiva o de fórmula, en caso de las marcas olfativas, no siendo necesario el aporte de una muestra como lo es en el caso de Estados Unidos.

Estas políticas de Propiedad Intelectual, que son más simplificadas para optar por el registro de una marca no tradicional, impulsan el registro de este tipo de marcas, otorgando una mayor seguridad jurídica a los administrados que reconocen los mecanismos para acreditar la representación gráfica de las marcas.

Unión Europea:

Es preciso señalar que, en el continente europeo existen dos sistemas de registro marcario: (i) El sistema nacional, por el cual cada país genera el registro de forma individual; y, (ii) El sistema comunitario, por el cual se genera el registro de frente a la comunidad europea.

La marca que sea registrada por el sistema comunitario, cuenta con protección en los 27 países que comprenden la Comunidad Europea, y su registro se deberá solicitar en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Al igual que la Comunidad Andina, el fin que persigue esta armonización de regímenes y procedimientos marcarios es cumplir con la integración de las distintas naciones de la Comunidad Europea, y así impulsar el ingreso de nuevos mercados para el desarrollo económico en los países miembro que conforman la mencionada comunidad.

Asimismo, los estados miembros de la comunidad europea adoptaron sus legislaciones internas a lo establecido en la Directiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual tiene como finalidad uniformizar las leyes que regulan a las marcas, generando un sistema unitario.

El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, establece que las palabras, nombres, dibujos, letras, cifras, forma del producto de su presentación, pueden ser registrados como marcas, siempre que tales signos tengan la capacidad de distinguir productos y servicios. En este punto es importante resaltar que la definición de marcas se encuentra mucho más limitada y rígida que las

legislaciones anteriormente señaladas, siendo esta una lista taxativa y más limitada en cuanto a las marcas.

Se debe entender que, aunque no existe una mención expresa de marcas sonoras o marcas olfativas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrían constituir como marcas comunitarias, siempre y cuando sean: (i) puedan distinguir productos y servicios entre diferentes empresas; y, (ii) puedan percibirse de manera gráfica.

Sin embargo, el mayor reto de la comunidad europea viene a partir del segundo punto anteriormente mencionado, el cual es la representación gráfica. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que una marca puede ser constituida por un signo que, en sí mismo, no pueda ser percibido visualmente, cuando este pueda ser representado de manera gráfica. De tal forma, la representación gráfica consiste en representar visualmente al signo que se pretende registrar, de manera que pueda ser identificado con exactitud. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-273/00 del 2002)

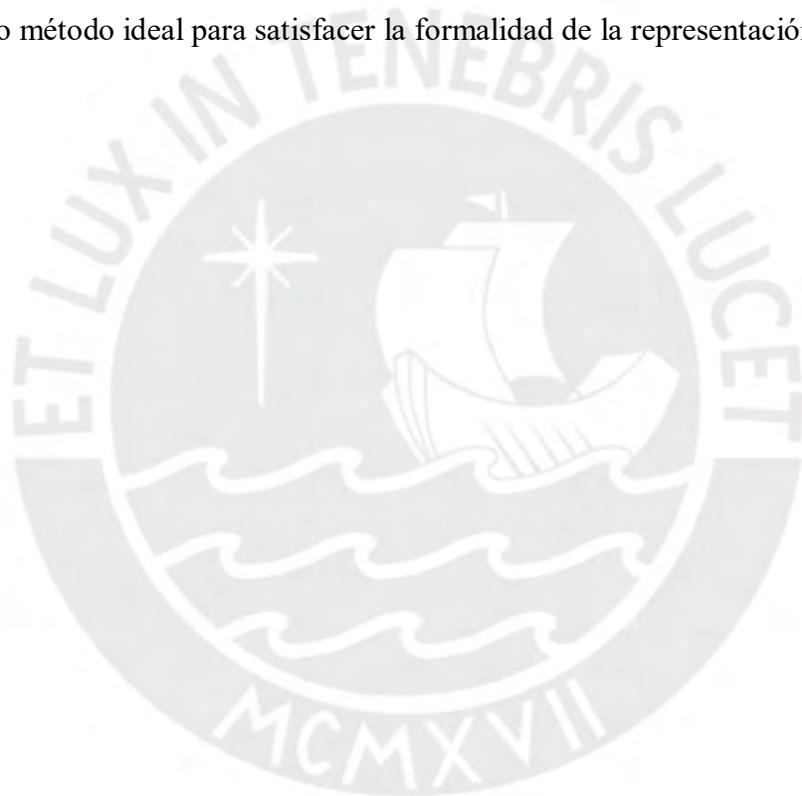
Es importante resaltar que, en la comunidad europea, la representación gráfica se entiende como un requisito formal para el registro de una marca. No obstante, la representación gráfica ha venido siendo una limitante al condicionar de manera rígida el sentido de las leyes europeas que regula a las marcas.

Si bien es cierto que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-273/00 del 2002) ha establecido la marca puede ser constituida por signos que no sean percibidos visualmente, la legislación de la Unión Europea no tenido variaciones en cuanto a su política de Propiedad Intelectual, manteniéndose la rigidez en cuanto a su definición de marcas, y a sus procedimientos para el registro de las mismas, asimismo, no ha establecido ni desarrollado de porfa fehaciente las herramientas y/o requisitos que se necesitarían para optar por el registro de las marcas sonoras y olfativas, limitándose únicamente a lo establecido en la jurisprudencia.

Es importante resaltar que la jurisprudencia señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el registro de marcas no tradicionales, no modifica las políticas de Propiedad

Intelectual de la Comunidad Europea, pero si servirían como un precedente para poder modificar las mismas, con la finalidad de hacerlas más flexibles y claras a fin de impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas.

A diferencia del sistema estadounidense y el sistema argentino, la comunidad europea cuenta con un listado cerrado de definición marcario, generando una rigidez normativa al momento de identificar a un signo distintivo. Esta rigidez normativa genera limitantes en el registro de marcas por parte de los organismos europeos competentes, siendo esto un elemento clave para el registro de las marcas sonoras y olfativas, así como los criterios analógicos entre los órganos europeos respecto método ideal para satisfacer la formalidad de la representación gráfica.



Capítulo III: Discusión



4.1. Las deficiencias para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema jurídico nacional – Validación de la Hipótesis

Para analizar la situación de las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas) en el Perú, es importante detallar que, al 23 de octubre del 2021, se encuentran registradas 31 marcas sonoras vigentes a nivel nacional, y ninguna marca olfativa.

Con este dato cuantitativo podemos evidenciar que las marcas sonoras y olfativas no han tenido mayor desarrollo en el Perú, dejando de lado los beneficios que podría traer la implementación de las mismas en el mercado peruano, tales como, ampliar estrategias comerciales, incrementar la competencia, hacer un mercado más dinámico, crear nuevas tendencias de productos o servicios, entre otros.

El escaso o nulo registro de este tipo de marcas nos debe llevar a revisar el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas en la legislación nacional, con la finalidad de esclarecer (i) la protección que se otorga a las marcas sonoras y olfativas, (ii) los requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativas, y (iii) la definición que se otorga a las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas).

Sobre el particular, el único tratamiento que se le otorga a las marcas sonoras y olfativas en la legislación peruana, es el establecido en la Decisión 486 y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 085-2010-PCM.

En relación a lo dispuesto en la Decisión 486, únicamente dispone una definición amplia de marcas susceptibles de registro como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, la cual, incluye expresamente a las marcas sonoras y olfativas, según el inciso c) del artículo 134 de la mencionada Decisión.

Por otro lado, el TUPA del Indecopi establece el Procedimiento con código DSD.8 “Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial” estableciendo el mismo procedimiento tanto para marcas tradicionales y no tradicionales (sonoras y olfativas), además de marcas de certificación

nombres comerciales y lemas comerciales. Para el caso de registro de marcas, el TUPA del Indecopi establece los requisitos contemplados en el **Anexo N° 04**.

Como puede observarse, el Procedimiento con código DSD.8 “Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial”, es el único Procedimiento que establece el Indecopi para el registro de marcas (incluyendo a las marcas no tradiciones), no obstante, este procedimiento está enfocado netamente a marcas figurativas, denominativas, e inclusive tridimensionales, no especificando ningún detalle para el registro de marcas sonoras y olfativas.

El segundo requisito para el registro de marcas regulado en el TUPA del Indecopi, establece la “indicación del signo que se pretende registrar”, mas no detalla de forma práctica el mecanismo en el que se debe representar gráficamente cada signo, lo cual, resulta insuficiente para el registro de las marcas sonoras y olfativas.

Así, el mencionado procedimiento únicamente se limita a mencionar que en el caso de las marcas que posean gráficos o formas tridimensionales, se acompañe la reproducción de las mismas, ignorando totalmente la forma en la cual debe representarse los demás tipos de marcas, tales como las marcas sonoras y olfativas.

El establecer un procedimiento genérico para todo tipo de marcas, incluyendo a los nombres y lemas comerciales, genera insuficiencia e incerteza en cuanto a los requisitos que se necesiten para registrar una marcas sonora u olfativa, además de omitir las herramientas mediante las cuales se pueda acreditar la representación gráfica de este tipo de marcas. Atribuir el mismo procedimiento a todas las figuras anteriormente señaladas, a pesar que en naturaleza sean diferentes, es una deficiencia del derecho peruano el cual recae en generalidades al momento de registrar una marca.

De esta misma forma, el Decreto Legislativo 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, detalla los criterios para determinar las semejanzas entre signos denominativos, figurativos, y mixtos, dejando nuevamente de lado los criterios que deben evaluarse al momento de calificar el registro de marcas sonoras y olfativas. Establecer un criterio de semejanzas es un elemento clave para poder calificar la similitud de una marca, y, en consecuencia, la evaluación de su registro en función a su distintividad.

En este punto, podemos evidenciar que existe una pobre regulación en cuanto a las marcas sonoras y olfativas, tanto a nivel conceptual de las mismas, como a la implementación para el registro de dichas marcas. Siendo que, la legislación nacional únicamente se limita a señalar (i) la posibilidad de registrar marcas sonoras y olfativas, y (ii) estableciendo un procedimiento genérico para el registro de marcas tradicionales y no tradicionales, evitando pronunciarse sobre los requisitos específicos que se necesitarían para el registro de marcas sonoras y olfativas.

Lo anterior señalado, transgrede un principio fundamental del Derecho Administrativo, el cual, es el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, contemplado en el artículo IV del TUO de la Ley N° 27444. Dicho principio establece que es responsabilidad de toda autoridad administrativa facilitar información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento administrativo que tenga a su cargo, para que todos los administrados puedan comprender correctamente los requisitos, trámites, duración estimada y posibles resultados que puedan obtener en sus procedimientos.

En este caso particular, la autoridad administrativa no establece de forma completa el tratamiento que debe darse a las marcas sonoras y olfativas, ni los requisitos que deben presentarse para el registro de las mismas, lo cual, no puede suponer una comprensión cierta sobre el trámite o resultado que podría obtenerse en el registro de una marca sonora u olfativa. Así, los administrados que pretendan solicitar el registro de una marca sonora u olfativa, no van a encontrar una legislación clara ni suficiente para poder tener certeza respecto a la calificación de su marca, ni mucho menos saber las herramientas que debe utilizar para acreditar la representación gráfica de su marca.

Por otro lado, el Perú tiene un único Registro de marcas en su legislación nacional, a través del cual, se registran todos los tipos de marcas que tengan (i) distintividad y (ii) perceptibilidad, sin hacer distinción alguna entre las marcas tradicionales y las no tradicionales, calificándolos bajo los mismos criterios de registro. Por lo anterior señalado, aquellas marcas que no tengan distintividad inherente, serían rechazadas de facto, lo cual supondría una desventaja para las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas) cuya fuerza distintiva es menor a comparación de las marcas tradicionales, por el escaso o nulo registro de las mismas, y además de no encontrarse arraigadas en el mercado.

A nivel de Derecho Comparado, lo anterior supone un obstáculo para el registro de las marcas sonoras y olfativas, ya que para el registro de las mismas se requiere una distintividad inherente, lo cual, es muy poco probable que se genere por el poco uso que tienen estas en el mercado nacional. No obstante, el tratamiento que se otorga en Estados Unidos a este tipo de marcas, es el de la distintividad sobrevenida, que consiste en registrar, en un registro especial, a las marcas que no posean distintividad inherente, como por ejemplo las marcas sonoras y olfativas, pero que si puedan adquirir distintividad sobrevenida a partir de su constante uso en el mercado.

El contar con un único registro para todos los tipos de marcas, y que necesariamente deban tener una distintividad inherente para el registro de las mismas, supone una desventaja para las marcas sonoras y olfativas, las cuales no tienen la misma fuerza distintiva que podrían tener las marcas denominativas, figurativas o mixtas en el mercado, ya que estas últimas son completamente identificables en el mercado, a diferencia de las marcas sonoras y olfativas que aún tienen un muy limitado uso, y por ello, tienen un grado menor de distintividad en el mercado.

De la revisión del Derecho Comparado, se ha podido determinar que existen mecanismos alternativos para impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas, para no denegarlas de facto en caso no cuenten con una distintividad inherente, tal como el Registro Suplementario de Estados Unidos. Así, también ha podido determinarse que existen herramientas conjuntas para acreditar la representación gráfica de las marcas sonoras, tal como se desarrolla en Argentina y el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.

Además de ello, la ausencia del tratamiento que debe darse a las marcas sonoras y olfativas supone una “laguna del Derecho”, la cual, consiste en la inexistencia de una norma jurídica aplicable a un hecho concreto, y ante esta omisión, se aplica una consecuencia jurídica prevista por un hecho similar. En el caso específico de las marcas sonoras y olfativas, la laguna del Derecho se configuraría al existir una norma genérica vigente, tal como la Decisión 486, la misma que no cuenta con un tratamiento reglamentario para este tipo de marcas, y por lo cual, se aplica el mismo tratamiento de otros tipos de marca, siendo necesaria la integración de la legislación nacional en materia de derecho marcario.

Por lo anterior señalado, puede acreditarse que la legislación nacional es deficiente al no establecer de forma veraz y completa el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, ni los requisitos que deben implementarse para el registro de las mismas, enfocándose únicamente en las marcas denominativas, figurativas, mixtas, e inclusive tridimensionales, dejando de lado a las marcas sonoras y olfativas, a pesar que la Decisión 486 establece la posibilidad de registrarse las mismas.

4.2. Propuestas de mejora en la regulación de los Signos no tradicionales en el Perú

A partir de lo anterior, podemos evidenciar que la legislación nacional no otorga mayores alcances respecto a la regulación de las marcas sonoras y olfativas, dándole el mismo tratamiento de las marcas denominativas, figurativas y tridimensionales.

Por lo anterior señalado, corresponde evaluar propuestas de mejora ante las deficiencias presentadas para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema jurídico nacional, las cuales, se basan en (i) propuestas de políticas regulatorias, con la finalidad de diseñar, implementar y aplicar regulaciones de calidad en el sistema nacional; y, (ii) propuesta de políticas legislativas, con la finalidad de implementar iniciativas legislativas que modifiquen o regulen el tratamiento de los signos no tradicionales (marcas sonoras y olfativas).

La primera propuesta de mejora consistiría en la modificación del Decreto Legislativo N° 1075, estableciendo criterios para el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, tales como:

1. Establecer requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativas:

El Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha establecido que, (i) los requisitos para la representación gráfica de las marcas sonoras musicales, pueden cumplirse con la notación musical a través de un pentagrama; y, (ii) los requisitos para la representación gráfica de las marcas sonoras no musicales, pueden cumplirse con la notación de la onomatopeya, la cual consiste en la descripción escrita del sonido.

Los anteriores requisitos podrían ir acompañados de otros elementos, tales como una descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, lo cual, acreditaría la representación gráfica de forma precisa y clara

Por otra parte, los requisitos para la representación gráfica de las marcas olfativas, pueden cumplirse con una descripción escrita en forma descriptiva o de fórmula, la cual, podría ir acompañada de otros elementos, tales como sensores de olfato, y papel que despida un determinado aroma al rasarlo, lo cual, acreditaría la representación gráfica de forma precisa y clara.

A partir del Derecho Comparado revisado y lo dispuesto por los Comités Permanentes de la OMPI podemos concluir que existen herramientas suficientes para poder acreditar la representación gráfica de las marcas sonoras y olfativas, no obstante, estas no se encuentran plasmadas como requisitos en ninguna ley ni procedimiento, lo cual, presupone una incerteza a los administrados que busquen registrar este tipo de marcas, debiendo ser atendida por la legislación nacional.

2. Establecer criterios para determinar las semejanzas entre marcas sonoras y olfativas:

Al igual que lo establecido para las marcas denominativas, figurativas y mixtas, deben establecerse criterios para determinar las semejanzas entre las marcas sonora y olfativas, con el objetivo que los agentes de mercado puedan representar la posibilidad del registro de las mismas, así como interponer recursos de oposición en caso consideren que alguna solicitud de marca sonora u olfativa podría vulnerar sus derechos previamente registrados.

En relación a las marcas sonoras musicales, los criterios para determinar las semejanzas deberían basarse en el patrón de las notaciones musicales contempladas en el pentagrama, y, para las marcas sonoras no musicales, los criterios para determinar las semejanzas deberían basarse en la similitud de las notaciones de la onomatopeya, es decir, la descripción escrita del sonido.

Por otro lado, en el caso de los olores, los criterios para determinar las semejanzas entre los mismos, podría determinarse a través de la descripción escrita del olor y los componentes de la fórmula química.

Establecer criterios de semejanzas en marcas sonoras y olfativas es un factor clave para que los administrados puedan reconocer las limitaciones en cuanto a los elementos que tenga su marca a registrar. De esta forma, aquel administrado que pretenda registrar una marca sonora u olfativa podrá suponer la fuerza distintiva que tenga su marca, en función a los criterios de semejanza, y/o la posibilidad de su otorgamiento.

Es importante señalar que, si bien el Perú se rige por lo dispuesto en la Decisión 486 al formar parte de la Comunidad Andina, ello no impide que disponga normas complementarias a fin de poder ejecutar lo dispuesto en la mencionada norma. De tal forma, las normas complementarias que han sido dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1075, deben comprender también a las marcas no tradicionales, a fin de orientar su tratamiento legal en la legislación nacional, lo cual no ocurre en la actualidad.

En paralelo a lo anterior señalado, la segunda propuesta de mejora consistiría en la separación de los procedimientos administrativos contemplados en el TUPA del Indecopi, puesto que actualmente, contempla un procedimiento genérico para el registro de (i) Marcas de Productos, (ii) Servicios, (iii) Colectivas y (iv) de Certificación, (v) Nombre Comercial y (vi) Lema Comercial.

Con la finalidad de esclarecer los procedimientos en materia de registro de marcas, debería independizarse los procedimientos administrativos, dividiéndose en el Registro de Marcas Tradicionales, en donde se incluiría a las marcas denominativas, figurativas, mixtas y

tridimensionales; y, por otro lado, el Registro de Marcas no Tradicionales, en donde se incluiría a las marcas sonoras y olfativas.

Centrándonos en el procedimiento específico para el Registro de Marcas no Tradicionales, este debería contar con los requisitos anteriormente señalados, de tal forma que los agentes de mercado tengan total comprensión sobre el trámite para el registro de las marcas sonoras y olfativas, cumpliendo con el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima.

Como se ha desarrollado anteriormente, actualmente existe un procedimiento genérico para todo tipo de marcas, incluyendo los lemas y nombres comerciales, a pesar de contar con naturaleza distinta, por lo cual, es importante diferenciar los requisitos que cada una de estas figuras debería necesitar para su registro, siendo una deficiencia del sistema jurídico nacional colocar a todas estas figuras bajo un mismo tratamiento. Esta distinción no solo permitirá identificar de forma clara y fehaciente cada procedimiento para el registro de la marca que busca registrar, sino que otorgará un panorama más preciso de los métodos que se necesiten utilizar para acreditar la representación gráfica de las marcas sonoras y olfativas.

Como tercera propuesta de mejora, la autoridad administrativa debe implementar incentivos para impulsar el Registro de marcas sonoras y olfativas. Estos incentivos pueden darse en forma de (i) reducir la tasa por derecho de trámite, (ii) publicar boletines informativos sobre las ventajas de proteger una marca sonora y olfativa, y/o (iii) organizar charlas o campañas de información respecto a la importancia de proteger una marca sonora y olfativa dirigida a los agentes de mercado.

De esta manera, los agentes de mercado podrían contar con información de primera mano respecto a la importancia de registrar una marca sonora y olfativa, los beneficios que puede traer dicho acto, así como los requisitos que se debería presentar para el registro de la misma, lo cual, sería necesario al no haber existido regulación completa y veraz sobre el tratamiento de este tipo de marcas. Por lo cual, el deber de información de la autoridad administrativa sería de necesidad para impulsar y esclarecer el tratamiento que debería dársele a este tipo de marcas.

Asimismo, los agentes de mercado incurrirían en menos costos administrativos para poder registrar sus marcas sonoras y olfativas, lo cual, sería un incentivo económico como recompensa por optar por el registro de este tipo de marcas no tradicionales. Para la activación

del registro de las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas), se requiere un impulso económico que consistiría en la reducción de tasas para el registro de este tipo de marcas, generando un valor económico para las ideas y creaciones de las mismas.

Finalmente, como cuarta y última propuesta de mejora, sería necesario el reconocimiento de la figura de la distintividad sobrevenida para el caso de marcas sonoras y olfativas, la cual, consiste en que la marca adquiera capacidad distintiva a través de su constante uso en el transcurso del tiempo, al poder carecer de distintividad inherente, al igual que en el caso de Estados Unidos.

Para ello, mediante la distintividad sobrevenida, los consumidores dejarían de percibir a la marca como un mero concepto genérico, sino que lo percibirían para distinguir productos o servicios en el mercado. Dicha distintividad sobrevenida puede adquirirse en la práctica por el constante uso de la marca, mediante ferias comerciales, publicidad, marketing digital, entre otras campañas de difusión masiva.

Es importante señalar que, mientras no se reconozca la figura de la distintividad sobrevenida, las marcas sonoras y olfativas estarán sujetas a la acreditación de la distintividad inherente – requisito actual para el registro de marcas – lo cual, coloca en una situación de desventaja al registro de las marcas sonoras y olfativas, cuya fuerza distintiva es menor a comparación de las marcas tradicionales, por el escaso o nulo registro de las mismas, y además de no encontrarse arraigadas en el mercado.

Asimismo, deberá implementarse un Registro Principal, para las marcas que cuenten con distintividad inherente; y, un Registro Suplementario, para las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas) que no cuenten con distintividad inherente, pero que puedan adquirir distintividad sobrevenida. Con la implementación del Registro Suplementario, se evitaría denegar de facto el registro de aquellas marcas sonoras y olfativas que no tengan distintividad inherente, pero si puedan adquirir distintividad sobrevenida conforme a su uso continuo en el mercado.

De esta forma, el Registro Suplementario otorgaría una protección limitada mientras la marca adquiere la distintividad sobrevenida en el mercado. La protección limitada se vería reflejada en una protección menor en el tiempo y una protección de menor territorialidad.

El Registro Suplementario de una marca sonora u olfativa tendría una duración menor a la otorgada mediante el Registro Principal, siendo que, el Registro Principal otorga una protección de diez (10) años contados a partir de la fecha de concesión de la marca; por lo cual, el Registro Suplementario debería otorgar una protección menor, de cinco (05) años contados a partir de su fecha de concesión, pudiendo ser renovadas por periodos similares.

Asimismo, el Registro Principal otorga una protección de la marca a nivel nacional, lo cual, no ocurriría en el Registro Suplementario, ya que la protección que otorga este tipo de registro sería a nivel regional, es decir, habría un Registro Suplementario implementado en cada oficina regional de la autoridad administrativa.

De esta manera, el Registro Suplementario sería una alternativa para aquellas marcas sonoras y olfativas que no tengan una distintividad inherente, pero que puedan adquirir mayor fuerza distintiva en función a su constante uso en el mercado, para lo cual, la autoridad administrativa no deberá denegar su registro de facto, sino que la registra temporalmente en el Registro Suplementario, otorgándole un menor grado de protección en comparación con las marcas registradas en el Registro Principal. Posteriormente, aquellas marcas registradas en el Registro Suplementario que ya hayan adquirido la distintividad sobrevenida por su constante uso en el tiempo, podrán pasar al Registro Principal otorgándoseles el mismo nivel de protección que las marcas registradas en el mismo.

Para ello, la autoridad administrativa deberá establecer criterios o parámetros específicos para determinar cuándo una marca que no tiene distintividad inherente, ha adquirido distintividad sobrevenida por su constante uso en el tiempo, debiendo pasar su registro al Registro Principal. Entre algunos de los criterios o parámetros para determinar la transición de una marca que no tiene distintividad inherente hacia una que adquiere distintividad sobrevenida, podrían encontrar los siguientes:

1. Notoriedad de la Marca: Este criterio se basa en la capacidad que tienen los consumidores de identificar una determinada marca en el mercado. Para medir la notoriedad de una marca, se pueden utilizar tres (03) métodos, los cuales son: (i) El método Top of Mind, que consiste en la primera mención de la marca por parte de los

- consumidores cuando se les pregunta sobre un producto, (ii) El método de notoriedad espontánea, que consiste en la mención espontánea de una marca dentro de una categoría de productos, por parte de un porcentaje de consumidores que son entrevistados, y (iii) El método de notoriedad sugerida, que consiste en el reconocimiento de una marca dentro de una categoría de marcas que el entrevistado lee o muestra a los consumidores.
2. Uso constante de la Marca: Este criterio consiste en el uso constante de la marca para acreditar su continuidad en el mercado, la cual, puede comprobarse a través del uso de la marca en productos, servicios, campañas comerciales, facturas, entre otros, lo cual, se evidencia que una marca está colocada en el mercado. Asimismo, el uso constante de la marca en el mercado fomentaría su aceptación y con ello, la distintividad sobrevenida.
 3. Aceptación de la Marca: Este criterio consistiría en la aceptación de la marca a través del consumo del producto que esta busca diferenciar, la cual, puede medirse en función al nivel creciente de ingresos obtenidos por parte del producto o servicio que identifica la marca en el mercado. Con ello, se podría determinar si la marca ha tenido éxito o no, evaluando sus niveles variantes de ventas en el mercado.

A partir de las propuestas anteriormente señaladas, podríamos encontrarnos ante un panorama más favorable para la implementar, impulsar, y fomentar el registro de las marcas no tradicionales, tales como las marcas sonoras y olfativas, generando mayor dinamismo en el mercado peruano, a través de la implementación de nuevas estrategias comerciales que usen a este tipo de marcas para introducirlas al mercado peruano.

Conclusiones



Finalmente, para concluir el presente trabajo de investigación y el análisis de los resultados obtenidos, podemos resaltar las siguientes conclusiones:

1. Las marcas han sido definidas por la Decisión 486, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Asimismo, los signos que pueden ser registrados como marcas son aquellos que gocen de representación gráfica
2. La legislación nacional e internacional ha recogido dos (02) elementos característicos esenciales para el registro de marcas: (i) La Distintividad, como la capacidad distinguir productos o servicios, sin riesgo a confusión y (ii) La Perceptibilidad, como la capacidad de ser captada y apreciada, a través de la representación gráfica.
3. La Decisión 486 señala expresamente que los sonidos y olores pueden ser registrados como marca. Sin embargo, se ha podido constatar mediante acceso a la información pública del Indecopi que, hasta el 04 de noviembre del 2021, no existen registradas marcas olfativas a nivel nacional, y, únicamente se encuentran registradas 31 marcas sonoras vigentes a nivel nacional, de las cuales, solo seis (06) corresponden a empresas peruanas.
4. Las marcas sonoras y olfativas pueden gozar de distintividad, siendo que ambos tipos de marca pueden ser utilizadas para distinguir productos y servicios; lo cual, hace que las empresas puedan utilizarlas en sus estrategias comerciales.
5. El reto más grande que tienen las marcas sonoras y olfativas es el de la representación gráfica. No obstante, la doctrina y el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, han desarrollado que, en el caso de las marcas sonoras, la representación gráfica puede acreditarse mediante el uso de pentagramas, onomatopeyas o bien descrito con palabras, además de poder aportar casetes y discos compactos para una mejor identificación; y, por su parte, en el caso de las marcas olfativas, la representación gráfica puede acreditarse mediante una descripción escrita y la fórmula química de la sustancia, además de poder ser acompañada con una muestra de la misma.

6. La legislación nacional no otorga mayores alcances respecto a la regulación de las marcas sonoras y olfativas, dándole el mismo tratamiento de las marcas denominativas, figurativas y tridimensionales. De esta forma, Decisión 486 solo establece la posibilidad de registrar este tipo de marcas, ignorando totalmente el procedimiento para el registro de las mismas, los criterios de semejanza que puedan existir entre las mismas, entre otros.
7. Lo señalado en el punto anterior, vulnera el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo este uno de los pilares fundamentales en la rama del Derecho Administrativo y en nuestro ordenamiento jurídico.
8. Además, nos encontraríamos ante una “laguna del Derecho”, la cual, se configuraría al existir una norma genérica vigente, tal como la Decisión 486, la misma que no cuenta con un tratamiento reglamentario para las marcas sonoras y olfativas, y por lo cual, se aplica el mismo tratamiento de otros tipos de marca, siendo necesaria la integración de la legislación nacional en materia de derecho marcario.
9. La legislación nacional presenta deficiencias al no establecer de forma veraz y completa el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, ni los requisitos que deben implementarse para el registro de las mismas, lo cual, genera obstáculos para su registro.
10. La primera propuesta de mejora sería la modificación del Decreto Legislativo No 1075, estableciendo criterios para el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, tales como (i) Establecer requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativa, y (ii) Establecer criterios para determinar las semejanzas entre marcas sonoras y olfativas.
11. La segunda propuesta de mejora sería la separación de los procedimientos administrativos contemplados en el TUPA del Indecopi, puesto que actualmente, contempla un procedimiento genérico para el registro de (i) Marcas de Productos, (si) Servicios, (di) Colectivas y (vi) de Certificación, (v) Nombre Comercial y (vi) Lema Comercial. De esta

forma, se independizaría un procedimiento específico para el registro de marcas sonoras y olfativas.

12. La tercera propuesta de mejora sería implementar incentivos para impulsar el Registro de marcas sonoras y olfativas. Estos incentivos pueden darse en forma de (i) reducir la tasa por derecho de trámite, (ii) publicar boletines informativos sobre las ventajas de proteger una marca sonora y olfativa, y/o (iii) organizar charlas respecto a la importancia de proteger una marca sonora y olfativa dirigida a los agentes de mercado.
13. Como cuarta y última propuesta de mejora, sería necesario reconocer a la figura de la distintividad sobrevenida para el caso de marcas sonoras y olfativas, la cual, consiste en que la marca adquiriera capacidad distintiva a través de su constante uso en el transcurso del tiempo, al poder carecer de distintividad inherente, tal y como se realiza en el caso de Estados Unidos.

Y, paralelamente, implementar un registro Suplementario que tendría como función el registro de marcas que carecen de distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y sonidos), pero que podrían adquirir distintividad sobrevenida a través de su uso constante en el mercado.



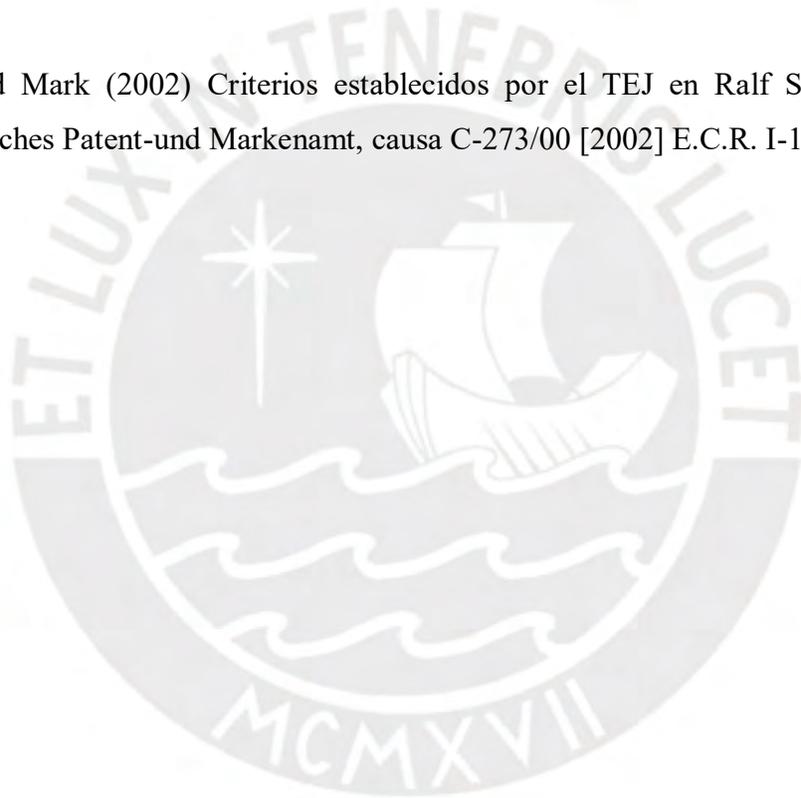
Bibliografía

1. Alvear Acevedo, Carlos (1970). El mundo contemporáneo (México: Edición JUS, 1970), 42.
2. Ávila Vallecillo, José Alexander (2016). “Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales” Revista de Derecho, N°. 20.
3. Balañá, S. (2006). El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado. Madrid y Barcelona España,
4. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (1989), “Derecho de Marcas” Tomo I; Editorial Heliasta, página 129.
5. Cárdenas Duran, Donato (2013). “Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual “Una Propuesta Conceptual”. (Tesis del grado de Doctor en Derecho, Universidad Autónoma De Nuevo León).
6. Castro Garcia, Juan David (2012). “Las Marcas No Tradicionales.” Revista la propiedad inmaterial, ISSN 1657-1959, N°. 16.
7. Cheilan, M. (2014). “El olor de la marca exitosa en el mundo empresarial japonés”. Observatorio Iberoamericano de la Economía y de la Sociedad del Japón. Vol. 6, N° 20.
8. Chijane, D (2007). Derecho de Marcas. Función y concepto – Nulidades, Registro – Representación gráfica, Derecho Comparado. Editorial Reus. España.

9. Fernández - Nóvoa, C. (2004). Tratado sobre el derecho de marcas. Gómez – Acebo & Pombo Abogados. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, Barcelona.
10. Ferrero, G. (2009). Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol? Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año IV, N°5, Lima.
11. Gippini Fournier, Eric (1991-1992). “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, N°. 14.
12. Grosser, A. (1973), Politik erklären (“Explicar la política”), Múnich, Hanser.
13. Herrera Enrique (2006), Practica Metodológica de la Investigación Jurídica, 2º reimpresión, Editorial Astrea, ciudad de Buenos Aires.
14. Höpperger, Marcus (2009). Las Marcas No Tradicionales, Entra en vigor el tratado de Singapur, Revista OMPI, Vol. (01), pp. 04, extraído desde
15. Intellectual Property (2011). Stanford Encyclopedia of Philosophy.
16. Kresalja, B. (2001). La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la decisión 486 de la Comunidad Andina. Revista Themis. Número 42. PUCP
17. La Web de Intellectual Property, acceso el 16 septiembre 2017.
18. Liévano Mejía, José Daniel (2013). “Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Versión Actualizada y Complementada”. (Especialización en Derecho Comercial Universidad Javeriana).

19. Liévano, J. (2013). Aproximación a las marcas no tradicionales. Versión actualizada y complementada. Monografía Especialización en Derecho Comercial. Universidad Javeriana.
20. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007), Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoctava sesión Ginebra, 12 a 16 de noviembre.
21. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007), Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima Sesión, Ginebra, 7 al 11 de mayo, Métodos de Representación y Descripción de los nuevos tipos de Marcas, documento Preparado por la Secretaría, Pág. 2.
22. Otamendi, J. (2006). Derecho de Marcas, Buenos Aires, BA: LexisNexis Abeledo-Perrot.
23. Pazmiño Ycaza, Antonio (2009), “Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos.” Revista Jurídica de Propiedad Intelectual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, no 01, 133-196.
24. Parra, Carlos Alberto (1995) Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, N° 4, “La marca sonora”, Bogotá 1995, pág.126
25. Ríos Wilson R. (2009), La Propiedad Intelectual en la era de las Tecnologías, Universidad de los Andes, Editorial Temis, Bogotá, Colombia.
26. Rodríguez, E. (2003). Historia de las Marcas Revista Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa, 80, 1-70.

27. Roth, Melissa E. (2005) “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademarks Registrations”
28. Rosasco Dulanto, Virginia (1996), Evolución del Derecho Marcario Peruano 1985-1994, Indecopi sello editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Primera Edición, Lima, Perú
29. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Proceso 421-IP-2019, Quito (18 de junio de 2020)
30. Shield Mark (2002) Criterios establecidos por el TEJ en Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, causa C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737, párrafo 55.





• **Anexo N° 01 – Relación de Marcas Sonoras y Olfativas en Perú al 23 de octubre del 2021**

MARCAS SONORAS REGISTRADAS AL 2021-10-23										
Corre	Exp. Reg	Año Exp.	Certi.	Vigencia	Cla.	Presentac.	Pre.	Tip. Exp.	País	Títular
1	285723	1995	P37483	2007-07-10	25	1995-11-27	S	REGISTRO	PERÚ	COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
2	285724	1995	P37566	2017-07-16	24	1995-11-27	S	REGISTRO	PERÚ	COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
3	30319	1997	P40308	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
4	30320	1997	P40309	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
5	30321	1997	P40310	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
6	30322	1997	P40311	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
7	30323	1997	P40312	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
8	30324	1997	P40313	2007-09-11	30	1997-01-17	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
9	49973	1997	P45636	2008-04-30	9	1997-10-17	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Intel Corporation
10	49440	1997	P47713	2018-07-31	30	1997-10-9	S	REGISTRO	SUIZA	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
11	55305	1998	P56810	2009-06-24	3	1998-01-16	S	REGISTRO	PERÚ	KIMBERLY-CLARK PERU S.A.
12	80873	1999	P56494	2009-07-27	9	1999-03-15	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION
13	131958	2001	P80884	2022-06-12	9	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
14	131959	2001	P80885	2012-06-12	16	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
15	80874	1999	S18401	2009-07-27	42	1999-03-15	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION
16	131961	2001	S29553	2022-06-12	36	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
17	131962	2001	S29554	2022-06-12	38	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
18	131963	2001	S29555	2012-06-12	42	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
19	131960	2001	S29567	2022-06-14	35	2001-07-23	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
20	174867	2003	S36573	2014-11-5	38	2003-03-5	S	REGISTRO	COLOMBIA	ORBITEL S.A. E. S. P.
21	255643	2005	S126877	2027-05-3	9	2005-09-27	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Intel Corporation
22	330101	2007	P135262	2028-02-18	20	2007-09-26	S	REGISTRO	PERÚ	PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
23	318752	2007	P135096	2028-03-5	5	2007-06-19	S	REGISTRO	JAPON	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.
24	253789	2005	P167418	2020-08-27	5	2005-09-8	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	BAYER HEALTHCARE LLC
25	385271	2009	T2598	2021-05-27	9, 41	2009-03-25	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Intel Corporation
26	400133	2009	P176529	2021-06-3	30	2009-09-21	S	REGISTRO	COLOMBIA	MEALS DE COLOMBIA S.A.
27	452795	2011	T6179	2023-06-12	9, 38	2011-04-15	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Nii Holdings, Inc.
28	463020	2011	T6332	2023-07-12	9, 41	2011-08-8	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Intel Corporation
29	478579	2011	T4068	2022-06-12	16, 28	2011-12-12	S	RENOVACION	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
30	478582	2011	T4939	2022-06-12	35, 36, 38, 40, 42, 43, 45	2011-12-12	S	RENOVACION	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
31	527876	2013	S79700	2023-12-18	36	2013-03-26	S	REGISTRO	PERÚ	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S.A.
32	562824	2014	T8557	2024-07-30	9, 41	2014-01-30	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Twentieth Century Fox Film Corporation
33	573558	2014	P217796	2024-11-14	30	2014-04-29	S	REGISTRO	SUIZA	Société des Produits Nestlé S.A.
34	615032	2015	P231378	2025-11-16	3	2015-04-16	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	The Clorox Company
35	615033	2015	S90963	2025-11-16	35	2015-04-16	S	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	The Clorox Company
36	621212	2015	S90964	2025-11-5	35	2015-06-4	S	REGISTRO	PANAMA	WESTERN IP MANAGEMENT S.A.
37	731067	2017	P263057	2028-04-2	12	2017-12-13	S	REGISTRO	REPUBLICA DE COREA	HYUNDAI MOTOR COMPANY
38	740970	2018	P266693	2028-07-3	30	2018-03-7	S	REGISTRO	LUXEMBURGO	Rigo Trading S.A.
39	757399	2018	S110412	2028-09-21	41	2018-07-10	S	REGISTRO	PERÚ	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
40	757400	2018	S110415	2028-09-21	44	2018-07-10	S	REGISTRO	PERÚ	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
41	757401	2018	S110414	2028-09-21	36	2018-07-10	S	REGISTRO	PERÚ	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
42	757402	2018	S110413	2028-09-21	38	2018-07-10	S	REGISTRO	PERÚ	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
43	792075	2019	T24004	2029-06-14	09, 35, 36	2019-04-2	T	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Citigroup Inc.
44	795722	2019	T24949	2029-09-25	09, 35, 36, 41	2019-04-30	T	REGISTRO	COLOMBIA	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
45	840736	2020	T28760	2031-01-21	12, 35, 39	2020-03-6	T	REGISTRO	ALEMANIA	Volkswagen Aktiengesellschaft
46	842334	2020	P298654	2030-10-23	30	2020-04-15	P	REGISTRO	COLOMBIA	MEALS DE COLOMBIA S.A.S.
47	843139	2020	T27355	2030-09-14	9,41	2020-04-30	T	REGISTRO	REPUBLICA DE COREA	Smart Study Co., Ltd.
48	867632	2020	P305101	2031-02-26	9	2020-10-16	P	REGISTRO	FINLANDIA	Nokia Corporation
49	864998	2020	T29971	2031-05-11	9, 16, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45	2020-09-30	T	REGISTRO	ESTADOS UNIDOS	CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS
50	889188	2021	T30242	2031-06-4	17, 19	2021-03-18	T	REGISTRO	ALEMANIA	AquaTherm GmbH



- **Anexo N° 02** – Resultados Generales del Ranking de Competitividad Mundial 2021:

Puntaje y Posición

Resultados Generales del Ranking de Competitividad Mundial 2021: Puntaje y Posición

Pais	Ranking 2021	Puntaje 2021	Variación en posición 2020-2021	Variación en puntaje 2020-2021	Pais	Ranking 2021	Puntaje 2021	Variación en posición 2020-2021	Variación en puntaje 2020-2021
Suiza	1	100	2	1.6	Chipre	33	68.0	-3	-7.3
Suecia	2	96.7	4	0.8	República Checa	34	67.4	-3	-3.8
Dinamarca	3	96.7	-1	-2.8	Kazajistán	35	66.6	7	1.9
Holanda	4	96.3	0	-2.0	Portugal	36	65.3	1	-2.9
Singapur	5	94.7	-4	-5.3	Indonesia	37	64.7	3	-2.1
Noruega	6	94.5	1	-0.1	Letonia	38	64.1	3	-1.2
Hong Kong	7	93.5	-2	-3.5	España	39	63.7	-3	-4.5
Taiwán	8	92.6	3	1.3	Eslovenia	40	63.2	-5	-5.4
Emiratos Árabes Unidos	9	89.6	0	-3.9	Italia	41	63.1	3	1.2
Estados Unidos	10	89.1	0	-3.2	Hungría	42	61.7	5	1.7
Finlandia	11	88.5	2	-0.2	India	43	61.6	0	-0.5
Luxemburgo	12	88.4	3	0.7	Chile	44	61.4	-6	-5.7
Irlanda	13	87.0	-1	-3.7	Rusia	45	56.4	5	-0.1
Canadá	14	86.5	-6	-7.0	Grecia	46	56.3	3	-1.6
Alemania	15	83.9	2	-2.0	Polonia	47	55.2	-8	-11.8
China	16	83.0	4	1.0	Rumanía	48	54.7	3	-0.9
Catar	17	82.9	-3	-4.9	Jordania	49	53.5	9	4.6
Reino Unido	18	81.5	1	-2.9	Eslovaquia	50	52.5	7	3.0
Austria	19	80.6	-3	-5.7	Turquía	51	52.4	-5	-7.6
Nueva Zelanda	20	80.1	2	-0.1	Filipinas	52	52.0	-7	-8.4
Islandia	21	79.2	0	-2.2	Bulgaria	53	50.8	-5	-8.6
Australia	22	77.2	-4	-7.9	Ucrania	54	50.0	1	-1.8
Corea del Sur	23	76.8	0	-2.4	México	55	48.6	-2	-6.2
Bélgica	24	76.4	1	-1.3	Colombia	56	46.8	-2	-5.4
Malasia	25	73.9	2	-2.5	Brasil	57	45.5	-1	-4.2
Estonia	26	73.8	2	-2.5	Perú	58	45.4	-6	-9.5
Israel	27	73.6	-1	-4.1	Croacia	59	43.1	1	-0.8
Thailand	28	72.5	1	-2.9	Mongolia	60	40.0	1	-3.4
Francia	29	71.5	3	-0.2	Botsuana	61	38.8	-	-
Lituania	30	70.3	1	-3.3	Sudáfrica	62	38.2	-3	-6.9
Japón	31	69.1	3	-0.8	Argentina	63	32.9	-1	-5.2
Arabia Saudita	32	68.5	-8	-9.7	Venezuela	64	22.0	-1	-3.4

Dónde: ● Retrocede en posiciones ● Avanza en posiciones ● Se mantiene en la misma posición
▼ Retrocede en puntaje ▲ Avanza en puntaje

- **Anexo N° 03** – Brand Finance Global 500 2021 – Ranking: Top 10 Most Valuable Brands



- **Anexo N° 04** – Requisitos para Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial

Denominación del procedimiento:

Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial

Código: DSD.8

Descripción del procedimiento

Procedimiento administrativo en virtud del cual se otorga el derecho exclusivo de un Signo Distintivo a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, brindando así protección jurídica frente a terceros.

Requisitos

Solicitud en formato (dos ejemplares, uno de los cuales será el cargo), consignando datos de identificación del solicitante, asimismo de ser el caso, podrá indicar una casilla electrónica asignada por el Indecopi.

Si son personas naturales, indicar número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de extranjería e indicar el número de Registro Único de Contribuyentes, de ser el caso.

En caso de ser persona jurídica, indicar el número de Registro Único de Contribuyentes.

Firma o huella digital del solicitante o de su representante, en caso de no saber firmar o estar impedido.

De ser necesario, adjuntar documento de poder, que podrán constar en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas deberán consignarse, y de ser el caso acreditarse, la condición o título con el que haya firmado el poderdante.

En caso de que el poder pueda ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos conforme a ley, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste la presentación del documento, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada o, señalar el número de la Partida Registral SUNARP y el asiento, en el cual se aprecien las facultades de representación.

Adicionalmente:

1. Indicación del signo que se pretende registrar. Si el signo posee elementos gráficos o formas tridimensionales, acompañar su reproducción.

2. Indicación expresa de los productos y/o servicios o actividades económicas, y la clase o clases en las que se solicita el registro agrupadas y ordenadas según las clases de la Clasificación Internacional de Niza.

3. De ser el caso:

a. Prioridad que se reivindica.

b. De reivindicarse prioridad, copia certificada de la primera solicitud de registro presentada, certificado de la fecha de presentación de esa solicitud; o copia simple de la Certificación expedida por la Autoridad Competente (Exposiciones Oficiales), y traducción al español, de ser el caso.

- Publicación de la solicitud. Luego de concluido el examen formal y verificado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de registro de marca, la DSD publicará por una sola vez en la Gaceta Electrónica del Indecopi la solicitud de registro respectiva.

4. El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud en trámite, para lo cual, en caso de que sean bienes sociales o formen parte de una comunidad de bienes, deberá intervenir el cónyuge o concubino en el documento correspondiente, o se deberá presentar declaración jurada del cónyuge o concubino manifestando el consentimiento respectivo.

5. En los siguientes supuestos:

a. Marcas Colectivas y Marcas de Certificación, adicionalmente se acompañará el reglamento de uso correspondiente.

b. Nombre Comercial, indicación expresa de las actividades económicas y de la clase en la que se solicita el registro. Adicionalmente, señalar fecha de primer uso y acompañar pruebas que acrediten el primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades que se pretendan distinguir.

c. Lema Comercial, indicación del signo al cual se asocia el Lema Comercial, indicando el número de certificado o, en su caso, del expediente de la solicitud de registro en trámite y la clase en la que se solicita el registro.

Para la división de una solicitud multiclase de registro de marca de producto y/o servicio se deberá presentar un pedido de división, cumpliendo con los requisitos formales de la presentación de una solicitud de registro, en lo que corresponda, e indicando los productos o servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial; indicando el día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente.