

REF-J-30647217-9



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



**UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

**APROXIMACIÓN A LAS MARCAS NO TRADICIONALES: ANÁLISIS DE LA
LEGISLACIÓN VIGENTE Y RECOMENDACIONES PARA SU REGISTRO**

Presentado por:

Abg. Anna Chaves Filizzola
C.I.V- 26.968.557

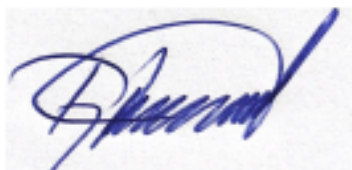
Asesorado por:

Esp. Ricardo Alberto Antequera

Caracas, 26 de mayo 2022

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, RICARDO Alberto Antequera H, C.I. N° 10.963.622, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **ANNA GABRIELA CHAVES FILIZZOLA**, C.I. 26.968.557, cursante de la Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI), en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado "APROXIMACIÓN A LAS MARCAS NO TRADICIONALES: ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y RECOMENDACIONES PARA SU REGISTRO", al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:
Nombre: Ricardo Alberto Antequera H
Cédula: 10963622
Teléfono: +58414 2485292
E- mail: ricardoalberto@antequera.legal

Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual

Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteavila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: "Aproximación a las marcas no tradicionales: análisis de la legislación vigente y recomendaciones para su registro en Venezuela", presentado por la ciudadana: Chaves Filizzola, Anna, cédula de identidad N° V-26.968.557, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **13 de julio de 2022**, de forma presencial en la sede de la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores decidieron en vista del rigor y suficiencia de la presentación y el aporte que la práctica de nuestra área realiza, otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 13 del mes de julio de 2022.



Prof. Ricardo Alberto Antequera
C.I. 10.963.622



Prof. Alida Sabrina Matheus
C.I. 14.454.077



Prof. Luis Alejandro Henríquez
C.I. 11.357.560

A MI FAMILIA,

por todo su apoyo, sacrificio y amor incondicional

Agradecimientos

A mi madre y a mi padre, por inspirarme cada día a querer ser una mejor versión de mí misma.

A mi hermana, por siempre ofrecerme su cariño y apoyo incondicional.

A los profesores, por compartir sus valiosos conocimientos

A mis amigas, por recordarme día a día lo maravilloso de aprender y crecer.

Resumen.

En la actualidad, se hace evidente la continua evolución de los signos distintivos, los cuales revisten singularidad presentando formas innovadoras de ofertar productos y servicios al público. En estas nuevas categorías se encuentran las marcas no tradicionales no visuales que han significado un cambio evidente en la manera típica de presentar los signos distintivos. Sin embargo, dicha clase ha encontrado grandes desafíos al momento de lograr efectivamente su registro y con ello, su protección legal, puesto que, al no ser perceptibles mediante el sentido de la vista frecuentemente es más complicado lograr su representación gráfica. En tal sentido, el presente trabajo de investigación, a través de un meticuloso examen documental y opiniones de expertos en la materia, se propone desvelar posibles soluciones para lograr su registro ante la oficina competente.

Línea de trabajo: Marcas no tradicionales, Propiedad Industrial.

Palabras Clave: [Marcas, Marcas no Tradicionales, Marcas no visuales, signos distintivos, registrabilidad, representación gráfica, distintividad]

Abstract.

Currently, the continuous evolution of distinctive signs is evident, which are unique by presenting innovative ways of offering products and services to the public. In these new categories are the non-traditional non-visual marks that have meant an evident change in the typical way of presenting the distinctive signs. However, this class has encountered great challenges at the time of effectively achieving its registration and with it, its legal protection, since, as they are not perceptible through the sense of sight, it is more complicated to achieve their graphic representation. In this sense, the present research work, through a meticulous documentary examination and opinions of experts in the field, intends to reveal possible solutions to achieve its registration before the competent office.

Line of Work: Non-Conventional Marks, Industrial Property

Keywords: [Trademark, Non-Conventional Marks, Non-Visual Marks, distinguish signs, registrability, graphic representation, distinctiveness].

Índice General

Agradecimiento	
Dedicatoria	
Resumen.	i
Índice General	ii
Lista de Acrónimos y Siglas	v
Introducción	1
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	3
<i>Planteamiento del Problema.</i>	3
<i>Objetivos.</i>	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	6
<i>Justificación e Importancia.</i>	7
<i>Alcance</i>	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	8
<i>Antecedentes.</i>	8
<i>Bases Legales.</i>	10
<i>Bases Teóricas.</i>	12
CAPÍTULO III: MARCAS NO TRADICIONALES	15
<i>Marcas.</i>	15
<i>Marcas tradicionales.</i>	17
<i>Marcas no tradicionales.</i>	19
<i>Signos visibles y no visibles.</i>	20
<i>Requisitos de Registrabilidad de las Marcas no Tradicionales.</i>	21
<i>Distintividad.</i>	22
<i>Representación Gráfica</i>	23
<i>Marcas no Tradicionales no Visibles</i>	26
<i>Tipos de marcas no tradicionales.</i>	26
Marcas Auditivas o Sonoras	26
	2

Marcas Olfativas	30
Marcas Gustativas	36
Marcas Táctiles o de textura	39
<i>Marcas no Tradicionales en Venezuela.</i>	43
<i>Normativa de Interés dentro del Ámbito de las Marcas no Tradicionales.</i>	45
<i>Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).</i>	45
<i>Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.</i>	46
<i>Ley de Propiedad Industrial de Venezuela.</i>	47
<i>Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.</i>	48
<i>Reglamentos de la Unión Europea.</i>	49
CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO	50
<i>Tipo de Investigación.</i>	50
<i>Diseño de la Investigación.</i>	50
<i>Línea de Investigación</i>	51
<i>Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de Datos.</i>	51
CAPITULO V: RESULTADOS	51
<i>Importancia de las marcas no tradicionales y su registro.</i>	51
<i>Distintividad.</i>	52
<i>Representación gráfica.</i>	54
<i>Consideraciones finales.</i>	56
CAPÍTULO VI: DESARROLLO DE LA PROPUESTA	57
<i>Recomendaciones sobre la interpretación de la ley.</i>	58
<i>Recomendaciones para el examen de forma.</i>	59
<i>Recomendaciones para el examen de fondo.</i>	61
<i>Recomendaciones institucionales.</i>	63
<i>Recomendaciones legislativas.</i>	64
CAPITULO VII: CONCLUSIONES	65
Referencias Bibliográficas	68
Anexos	73
<i>Anexo Nro.1- Cuadro</i>	73

<i>Anexo Nro.2 – Cuadro</i>	76
<i>Anexo Nro.3 - Cuadro</i>	77
<i>Anexo Nro.4 – Cuadro</i>	78
<i>Anexo Nro.5 entrevista a Leonel Salazar Reyes-Zumeta.</i>	80
<i>Anexo Nro.6 entrevista a Luis Salazar.</i>	83
<i>Anexo Nro.6 entrevista a Luis Henríquez.</i>	84

Lista de Acrónimos y Siglas

ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

CAN - Comunidad Andina

EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

FDA - United State Food and Drug Administration - Administración de Alimentos y Medicamentos

INTA - International Trademark Association.

LPI – Ley de Propiedad Industrial

OAMI - Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

SAPI – Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

SCT - Standing Committee on the Law of Trademarks – Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.

SENADI - Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (Ecuador)

STLT - Singapore Treaty on the Law of Trademarks – Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

TJUE - Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

UE - Unión Europea.

USPTO - United States Patent and Trademark Office - Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

WIPO - World Intellectual Property Organization

Introducción

Desde hace mucho tiempo, las marcas conforman parte importante para el desempeño de las empresas y negocios. La idea predominante consiste en utilizar estos signos distintivos para que las compañías puedan destacar y posicionarse en el mercado, puesto que existe un gran nivel de competencia las marcas constituyen una opción ideal para lograr un impacto en los consumidores.

Tradicionalmente, se acostumbra a asociar a las marcas con palabras, imágenes, figuras o una combinación de las mismas que se presentan como una posibilidad de diferenciar productos y servicios entre una amplia variedad de opciones. Con el transcurso del tiempo y los avances tecnológicos las opciones ya no son tan limitadas por la aparición de los conocidos signos no convencionales o marcas no tradicionales que representan una forma completamente nueva de presentar y reconocer un producto o servicio por medios completamente únicos.

Con el progreso de la mercadotecnia y la tecnología el uso de las marcas no tradicionales se ha vuelto más común y evidente con el paso del tiempo lo cual ha generado una necesidad de la correcta protección jurídica de estos bienes inmateriales mediante la garantía de un debido procedimiento de registro que le otorgue a los titulares todos los derechos correspondientes.

A pesar de que estos signos traen consigo brillantes ventajas para el comercio en general, han experimentado diversidad de inconvenientes para satisfacer los requisitos indispensables para el registro de marcas y lograr una tutela jurídica efectiva otorgada por la autoridad competente, especialmente cuando se enfrentan al cumplimiento de la distintividad y la representación gráfica que no han representado dificultad alguna para los signos convencionales.

El presente trabajo de investigación propone abordar esta problemática a lo largo de sus capítulos. En principio se desarrolla el planteamiento del problema e identifica las principales necesidades que giran en torno a las marcas no tradicionales y su procedimiento de registro.

Seguidamente, en los próximos capítulos la presente investigación se dispone a señalar aspectos generales sobre las marcas tradicionales y no tradicionales, su definición y

clasificación para luego hacer un énfasis especial en las marcas no tradicionales no visibles donde se estudiar

específicamente los signos sonoros, olfativos, gustativos y táctiles, identificando en cada caso sus definiciones, las problemáticas que presenta cada uno, el tratamiento que le ha dado la doctrina, los acuerdos internacionales vigentes y la jurisprudencia, además del análisis de las posibilidades de cumplimiento de los requisitos de distintividad y representación gráfica.

Por otro lado, se procura examinar la legislación vigente en la materia, tanto nacional como internacional, con la finalidad de determinar las soluciones propuestas en los textos normativos que pueden conducir a un procedimiento de registro exitoso para las marcas no tradicionales, se propone indagar en la situación actual en la cual se encuentra Venezuela respecto a las marcas no tradicionales, específicamente las marcas sonoras y táctiles, buscando identificar cuáles son los principales obstáculos en la actualidad dentro de un sistema marcario tan cerrado como el que presenta el país y, determinar la posibilidad de registro de estos signos no convencionales junto a las posibles soluciones y recomendaciones para este caso particular.

Por último, se presenta una propuesta recogida en un capítulo que pretende brindar recomendaciones para el registro de las marcas no tradicionales, dirigidas al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), específicamente de las marcas sonoras, incluyendo las multimedia formadas por sonidos e imágenes, así como las marcas de textura.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema.

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra problema como “Proposición o dificultad de solución dudosa.” (Real Academia Española, 2021, definición 2). Por otro lado, define necesidad como “Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.” (Real Academia Española, 2021, definición 2). Estas dos definiciones servirán de punto de partida para determinar cuáles son los asuntos que se tratarán de explicar y posteriormente resolver a través de recomendaciones en el presente trabajo.

Se debe comenzar señalando que, las marcas no tradicionales son consideradas una evolución de aquellas marcas o signos distintivos que comúnmente se conocen como las marcas denominativas, descriptivas o mixtas, es decir, de aquellas perceptibles por la vista humana conformadas por palabras, logos diseños y frases. Estas “nuevas marcas” han tenido auge en los últimos años debido a los grandes avances tecnológicos, hoy en día no existe una lista taxativa de este tipo de marcas debido a que, la tecnología crece a pasos agigantados día a día otorgando nuevos métodos capaces de plasmar elementos que en el pasado jamás podrían haberse considerado como candidatos a entrar en la categoría de marcas.

En ciertos países la incorporación de estas marcas en sus legislaciones ha ido evolucionando con el paso del tiempo, a nivel mundial son muchos los tratados y legislaciones que tienen incorporados en sus textos legales una definición abierta de signos distintivo o bien incorporan directamente el concepto de estos bienes inmateriales no tradicionales como es el caso de México que cuenta con dicha definición o el caso de la Unión Europea que ha ido desarrollando esta figura a través de la jurisprudencia, además, es importante mencionar que, en la región existe la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) que ha dedicado parte de la misma a reconocer dichas “marcas nuevas” o “marcas no tradicionales”.

Si bien es cierto que se ha logrado el reconocimiento de estos signos distintivos en diversos tratados internacionales y legislaciones nacionales, esfuerzo que se considera plausible ya que representa un gran avance para el sistema de marcas a nivel internacional, se han presentado a lo largo del tiempo una serie de inconvenientes relacionados con el ámbito práctico de dichos signos debido a que se entiende cuáles son y cómo reconocerlas pero muchas de ellas han representado grandes desafíos para las oficinas de marcas y por lo tanto para sus registros en las mismas. Esta dificultad recae básicamente en el tedioso trabajo que

implica la representación gráfica de las marcas no tradicionales y en muchos casos las propias legislaciones nacionales implican limitaciones para el registro de estos signos distintivos, como ejemplo podemos mencionar a Venezuela, donde se ha sufrido una involución a raíz de su salida de la CAN lo cual ha significado un claro obstáculo para el registro de dichos signos distintivos en el país, esto sumándole que la legislación interna ha representado una barrera que impide la factible realización de dichos registros.

Por esto mismo, es necesario determinar la manera de incentivar a los países a ratificar Tratados Internacionales en la materia de Propiedad Industrial que se dediquen a definir la aplicación y representación de dichos signos distintivos, apoyar a las Oficinas de Marcas de los respectivos países en el planteamiento de posibles soluciones para agilizar los procedimientos de registro, incluyendo una metodología eficaz para la representación de dichos signos distintivos y determinar la manera en la cual los países puedan hacer una interpretación extensiva de sus leyes sobre la materia para facilitar la incorporación de dichas marcas en la legislación nacional y con esto facilitar los procedimientos de registro.

Es bien conocido en el mundo de la propiedad industrial el tema de las marcas, y de modo general la doctrina coincide en que estas son signos que tienen como finalidad identificar bienes y servicios, esta delimitación conceptual es lo que todos conocemos como “marcas tradicionales” que son aquellos signos distintivos que tiene como finalidad buscar la constitución de un emblema, nombre comercial o marca y que cumple con la función de otorgar distintividad a una de las otras.

Ahora bien, desde el punto de vista legal se busca otorgar protección a estos signos distintivos con la finalidad de mejorar los estándares industriales, favorecer su presentación en el mercado, mejorar la calidad de vida y estimular la inversión y el desarrollo industrial, es por esto mismo, que cada día los creadores de dichos signos buscan la manera de obtener un blindaje óptimo y una protección legal que les favorezca en sus objetivos, por esta misma razón, en las diferentes normativas existen criterios de registrabilidad para los signos distintivos reconocidos como la distintividad y la representación gráfica. De esta idea de protección legal surge un nuevo concepto denominado “marcas no tradicionales” que se presenta como una alternativa innovadora a la protección legal que comúnmente conocemos.

A pesar de que el objetivo de dichas marcas no tradicionales es otorgar seguridad y blindaje para los creadores de signos distintivos, estas han presentado a lo largo de su existencia una serie de problemáticas que han obstaculizado su óptima aplicación, pues, desde

el punto de vista práctico, el primer obstáculo que se presenta es su presentación ante las oficinas de registro competentes pasando desde la dificultad de plasmar su representación gráfica incluyendo los elevados costos que esto implicaría.

Las marcas no tradicionales presentan inconvenientes con respecto a su registro y en muchas ocasiones las Oficinas de Marcas deben recurrir a métodos o criterios adicionales para poder evaluar la viabilidad de su registro la inscripción de estos signos representa un reto constante para los diferentes registros de propiedad intelectual a nivel mundial, por lo tanto, “al no existir un acuerdo armónico entre los estados miembros supeditados a la Organización Mundial de Propiedad intelectual en que dichas marcas puedan lograr su registro, motiva a profundizar y examinar aquellos cuestionamientos que en la actualidad impiden su protección y reconocimiento jurídico como signos distintivos” (Ávila, 2016 p. 13).

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se incorpora por primera vez el reconocimiento de las marcas no tradicionales, sin embargo, tomando en cuenta la salida de Venezuela de la CAN lo ideal sería, para permitir el registro de estos signos distintivos, una interpretación extensiva de la Ley de Propiedad Industrial (“LPI”).

En todo caso, la realidad es que en Venezuela se han negado el registro de marcas no tradicionales alegando que estas no cumplen con lo estipulado en la LPI, cuando lo cierto es que, en tal caso deberían ampararse en las causales de irregistrabilidad enumeradas en el artículo 33 de la mencionada Ley, también se han negado al registro de estas marcas alegando que, el mencionado instrumento normativo no permite su registro cuando la realidad es que no hay una norma expresa que las prohíbe y con esto aplicando una interpretación restrictiva del texto legal que al final termina siendo perjudicial para el solicitante y para todo el sistema de funcionalidad que conllevan los signos distintivos.

Lo cierto es que, esta categoría de signos ha significado un reto para su registro a pesar de su reconocimiento en diversos instrumentos jurídicos, al respecto José Ávila señala que:

Las marcas no tradicionales develan un reto sin precedentes, ante un proceso global de cambios, de crecimiento industrial y tecnológico, se torna justo y necesario crear instrumentos tecnológicos, científicos y por ende jurídicos que permitan ofrecer una solución ante la actual problemática que rige a dichas marcas, en tanto las entidades registrales, la normativa interna y los tratados internacionales no brindan una ávida solución al respecto, se promueve la inseguridad jurídica en cuanto a derecho marcario se refiere. (Ávila. 2016, p.28).

Con respecto a las denominadas “nueva categoría de marca”, se debe tener presente que de igual forma deben cumplir con todos los requisitos indispensables pautados previamente por la ley para las marcas tradicionales para lograr su registro, dentro de estas nuevas categorías persigue destacar las denominadas “marcas no tradicionales no visuales” que comprenden las marcas olfativas, sonoras, táctiles y gustativas que, han encontrado mayor dificultad para cumplir con los requisitos de registro debido a sus peculiares características que serán estudio del presente trabajo.

En tal sentido, la presente investigación aborda el análisis de cuáles son las dificultades que se han presentado con respecto al registro de las marcas olfativas, sonoras, táctiles y gustativas; cuales son los inconvenientes que se presentan en las oficinas de registro de cara a los trámites relativos a estas marcas, como lograr plasmar la distintividad y representación gráfica de este tipo de marcas para identificar en la normativa internacional y nacional, además de la jurisprudencia y doctrina, posibles soluciones a los problemas planteados con respecto a esta nueva categoría de signos distintivos.

Objetivos.

Objetivo General:

Realizar un estudio relativo a las marcas no tradicionales, mediante el análisis de la legislación nacional e internacional vigente en la materia con el propósito de establecer recomendaciones para su registro, específicamente su examen de forma y examen de fondo ante la oficina nacional competente.

Objetivos Específicos:

- Definir y reconocer la problemática que representan las marcas no tradicionales olfativas, sonoras, gustativas y táctiles para el sistema de marcas con la finalidad de reconocer la posibilidad de facilitar su examen de forma y examen de fondo a través del análisis de las disposiciones legales contentivas en la legislación nacional, los tratados internacionales en la materia, doctrina y jurisprudencia.
- Identificar los medios por los cuales las oficinas de marcas puedan facilitar el examen de forma y examen de fondo de las marcas no tradicionales con el propósito determinar la manera de lograr solventar estas dificultades mediante el análisis de precedentes de registro de marcas no tradicionales y de las disposiciones legales contentivas en la legislación nacional, los tratados internacionales en la materia, doctrina y jurisprudencia.

- Evaluar si la legislación nacional actual es adecuada para permitir el Registro de esta categoría de Marcas no tradicionales en Venezuela mediante la realización de una serie de entrevistas a profesionales especializados en la materia.

Justificación e Importancia.

Debido a la globalización, el incremento de las nuevas tecnologías y el avance del emprendimiento han aumentado el interés por la protección legal de las marcas en el mercado. Cada día sobresale más la importancia de mantener la vigencia y blindaje legal de los signos distintivos con la finalidad de garantizar la debida protección jurídica para evitar que terceros plagien y se aprovechen económicamente de todo lo contenido a dichos signos. Con esto se busca proteger la notoriedad, distintividad y reputación de las marcas que generan un importante activo marcarío con valor cuantificable que eleva el valor patrimonial de las empresas o de sus titulares.

La finalidad del presente estudio recae precisamente en el análisis de las marcas no tradicionales y, en los tratados y legislación vigente con respecto a las mismas. La importancia de dicho estudio reside en determinar la manera de aplicación y aceptación de dicha figura jurídica que hoy en día ha presentado tantos problemas para su aplicación, es de gran relevancia destacar que, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías hoy es posible encomendar a registro olores, texturas, audios y una cantidad elementos que antes eran impensables.

Lo que se pretende demostrar con el presente estudio es la posibilidad real de solventar dichas problemáticas que enfrentan los sistemas de signos distintivos con respecto a las marcas no tradicionales, esto con el objetivo de dar a conocer que aceptar y facilitar el registro de esta nueva categoría de signos distintivos permite el reconocimiento de todos los elementos que componen una marca así como el trabajo de los individuos que intervienen en ella y a su vez favorece una protección jurídica eficaz que es el fin definitivo que se desea obtener.

Alcance

Este proyecto se propone estudiar la posibilidad que existe de solventar la problemática previamente planteada basándose en la revisión de los tratados internacionales, la legislación interna y la jurisprudencia para detectar posibles soluciones a los problemas que aquejan la implementación y registro de las marcas no tradicionales. La revisión pretende realizarse sobre la siguiente normativa:

- Convenio de Singapur.
- Ley de Propiedad Industrial Venezolana.
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Acuerdo ADPIC.

La idea principal es revisar de qué manera se contempla la figura de las marcas no tradicionales, específicamente ,las olfativas, sonoras, gustativas y táctiles, para detectar los problemas que surgen con respecto a ellas y, además de esto, descubrir posibles soluciones que puedan servir como método para resolver los inconvenientes planteados con respecto a estas categorías de marcas no tradicionales para que estas puedan lograr su reconocimiento y protección como signos distintivos incentivando con ello la inversión y producción de bienes y servicios que contarán con un blindaje que les otorga mayor seguridad al momento de salir al mercado.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

Antecedentes.

El surgimiento de lo que conocemos como "marcas nuevas" o marcas no tradicionales ha puesto en movimiento constante al mundo de la propiedad intelectual que por si se caracteriza por ser dinámica y ajustable a los esfuerzos intelectuales de los individuos.

Ya de por sí el derecho se caracteriza por ir en conjunto a la evoluciones de las nuevas necesidades humanas y cada vez que surgen nuevos conceptos el derecho está presente para buscar la manera de regularlos, no es la excepción con las marcas no tradicionales aunque esta nueva categoría de signos distintivos ha representado una serie de obstáculos para su regulación ya se ha puesto en movimiento una serie de trabajos académicos que pretenden servir de antecedentes al objetivo principal el cual es conseguir una regulación y protección legal eficaz para esta categoría de marcas, lo cual resulta de gran importancia, puesto que “la protección marcaria tiene entre sus fines la protección del esfuerzo empresarial de quien logra penetrar en el mercado con sus productos o servicios, identificados con un signo distintivo que los diferencia de sus competidores”(Antequera Parilli, 2009), (citado por Sojo Molina, 2016, p. 1).

Uno de los tantos trabajos que podemos encontrar referentes al tema corresponde a José Daniel Liévano Mejía (2011) quien buscó abarcar principalmente la definición y características

de esta nueva categoría de marcas enfocándose en identificar la problemática que estas representan para las legislaciones actuales partiendo desde los puntos más importantes como son la distintividad y su representación gráfica.

Este trabajo se relaciona con la presente investigación debido a que entrega parte de las herramientas necesarias para identificar en las características de las marcas no tradicionales que se proponen a ser analizadas elementos como la distintividad y herramientas necesarias para su representación gráfica que son, en esencia los principales motivos de la dificultad al momento de proponer su registro en las oficinas de marcas.

Un segundo trabajo de la autoría de Nelson Yamid Montezuma| titulado "Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio" (2018) donde se propone nuevamente el estudio de las marcas no tradicionales, específicamente las no visuales, buscando determinar sus características y elementos que le otorgan distintividad a través del análisis de jurisprudencia y casos concretos relacionados con estos signos distintivos y estándares definidos por la Unión Europea con respecto a esta nueva categoría de marcas. Se ha tomado en cuenta este trabajo de investigación para el presente debido a la mención de precedentes relacionados con el tema a tratar con el objetivo de analizar cuáles han sido los inconvenientes presentados en cada uno de ellos y las posibles soluciones que se les han encontrado.

Asimismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha publicado una serie de artículos en la Revista de la OMPI sobre las marcas no tradicionales, en especial en el Número 1/2009 donde en primer lugar se publica el artículo titulado "Marcas no tradicionales: Entra en vigor el Tratado de Singapur", el cual actualmente no se encuentra ratificado por Venezuela, sin embargo, resulta un importante instrumento jurídico que conlleva el estudio de las marcas no tradicionales y su registro, estableciendo criterios que deben plantearse al momento de solicitar el registro de las de las mismas, reconociendo que hasta el momento el número de los procedimientos relativos a esta categoría es muy pequeño y por esto mismo se dispone a analizar la normativa vigente en la materia.

Por otro lado, se publicó, además, en la misma revista otro artículo titulado "Olfato, oído, gusto: Los sentidos de las marcas no tradicionales" que tiene como finalidad estudiar la posibilidad de la representación gráfica de las marcas olfativas, gustativas y sonoras a través

del análisis de resoluciones del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT).

En el mismo orden de ideas, el SCT publicó una Resolución titulada "La representación de marcas no tradicionales ámbitos de convergencia" que de igual forma aborda temas relacionados a la distintividad y dificultad de la representación gráfica de las marcas no tradicionales.

Como se ha podido observar a lo largo de este punto, las investigaciones dedicadas al estudio y análisis de la situación planteada con respecto a esta nueva categoría de marcas se han enfocado en su mayoría a determinar su definición y especificar las características que le otorgan distintividad a estas marcas con la finalidad de solventar la problemática que gira en torno a la representación gráfica de las mismas que funge como un requisito indispensable para su posterior registro en las oficinas de marcas.

Partiendo de previas investigaciones, el presente trabajo de investigación cumplirá con la finalidad de identificar la manera más factible de aplicar las soluciones encontradas en estos precedentes y a partir de investigaciones propias, la manera más viable de proponer una serie de recomendaciones que reúna una forma de representar la distintividad y las características de cada una de las marcas no tradicionales objeto de la presente investigación con el propósito de lograr efectivamente la representación gráfica requerida para el objetivo final identificado como el registro de las mismas.

Bases Legales.

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, existe la necesidad de la existencia de un reconocimiento con respecto a las marcas no tradicionales con la finalidad de generar en el titular una sensación de seguridad con respecto a las mismas. En esta ocasión se pretende revisar el marco normativo, en especial, algunos tratados internacionales que han dedicado mención especial a esta nueva categoría de marcas. Se entiende que al ratificar una convención, el país firmante quedará en la obligación de cumplir y respetar las condiciones pautadas por dicho acuerdo, lo cual incluye además la vigilancia y defensa de las circunstancias explicitadas previamente determinadas y acordadas por cada uno de los países firmantes, lo cual representa una gran ventaja para la categoría de marcas no tradicionales ya que considerando que al ser prácticamente nuevas, en el sentido de que muy pocos países las

han incorporado en sus legislaciones otorgándoles el debido reconocimiento, los diversos tratados internacionales sirven de guía para la correcta aplicación de normas que lleven al reconocimiento y protección de los mencionados signos.

Cuando se refiere al ámbito de la Propiedad industrial existen varios tratados internacionales a los que se hace mención, empezando por el Convenio de París de 1883, el cual representa una de las primeras medidas legales dentro del ámbito de la propiedad industrial siendo uno de los primeros tratados plurilaterales donde se hace referencia a las marcas, patentes, dibujos y modelos industriales; y a la protección legal que ostentan sus titulares, en este instrumento legal no se hace referencia directa a las marcas no tradicionales, sin embargo, deja espacio a una interpretación abierta con respecto a las mismas.

A criterio de Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), citado por el texto normativo de referencia “comprende uno de los instrumentos legales más relevantes dentro de la esfera marcaría internacional”. (Bertone y Cabanellas 2003, p. 143).

Otra normativa relevante en la materia es el Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994 que busca facilitar los procedimientos de registro nacionales garantizando a su vez que estos sean más seguros para los titulares de las marcas, el referido instrumento, constituye uno de las herramientas legales que aborda de forma excluyente el tema de marcas no tradicionales, preceptuado en su artículo 2 literal b) que dicho pacto no incluye la protección de hologramas, marcas olfativas y sonoras, regulando exclusivamente aquellos signos percibidos mediante el sentido de la vista, por otro lado, tenemos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que se posiciona como otro instrumento legal que plantea el reconocimiento de las marcas no tradicionales, estableciendo así en su artículo 2 lo siguiente:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. (...)

Ahora bien, haciendo referencia a un ámbito más regional se encuentra a la conocida Decisión 486 de la Comunidad Andina, que, si bien Venezuela no forma parte de la misma, es importante hacer referencia a su contenido ya que representa un avance respecto a la materia que es objeto de estudio, en su artículo 134 de forma expresa señala que podrá constituirse como marca los colores, olores, sonidos y formas tridimensionales.

En último lugar, El Tratado de Singapur en aspectos referentes al Derecho de Marcas se adoptó en marzo del año 2006 con la presencia de 147 Estados miembros de la OMPI, estableciendo en él, una estructura jurídica en cuanto a la definición de parámetros contentivos al registro de marcas, hologramas, marcas animadas, de color, de posición y de marcas consistentes en signos no visibles, sin imponer para ello, una obligación internacional para su protección y registro, máxime de aquellos signos considerados como no tradicionales (Höpferger, 2009, p. 1).

El Tratado de Singapur es considerado uno de los más importantes en relación a este tema debido a que es uno de los primeros que incorpora en su cuerpo legal nociones y normativa aplicable a las marcas no tradicionales, reconociendo aquellas categorías que no estaban previstas en otros tratados internacionales, además, el Reglamento del mencionado Tratado establece parámetros aplicables a las solicitudes de registro de estos signos distintivos aunque recae en los Estados miembros determinar y decidir las disposiciones aplicables a estos casos.

Bases Teóricas.

Con la finalidad de entender de forma correcta la definición o surgimiento de las marcas no tradicionales primero se debe revisar su antecedente el cual es la marca conocida como "tradicional" o convencional, por esto mismo, se revisará primeramente diferentes conceptos de marca, en este sentido encontramos los siguientes:

Grass (2007) afirma que una marca es:

Es un signo con significación, que comunica ideas, que inquieta teniendo que ser dentro de sí misma, una estructura estética. Una marca es también una señal, que da diferenciación, que permite orientar, que permite reconocimiento que se graba y que grava. Una marca también puede ser una cicatriz, por las huellas que deja, tal puede ser su impacto, que puede llegar a herirnos. Pero sobre todo una marca es propiedad. (Arbeláez 2002, p. 42 citado por Ávila Valecillo).

Así, por ejemplo, Stanton, Etzel y Walker, en su obra “Fundamentos del marketing” señalan que *“una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales (Stanton et al. (2000) p. 264. citado por Liévano)*

Sumado a esto, el jurista Eli Salís define *“marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra” (Salís (2006) p. 122 citado por Liévano Mejía).*

Por otro lado, Liévano Mejía en su trabajo “Aproximación a las Marcas No Tradicionales. Versión Actualizada y Complementada” establece:

Los signos distintivos, entre ellos la marca, son instrumentos de fundamental importancia en las economías de mercado, pues por medio de ellos, los oferentes de un producto o servicio determinado logran que los consumidores los identifiquen y diferencien de sus competidores. Tradicionalmente la marca se ha asociado con una imagen determinada, compuesta por una figura, una disposición de colores y un texto. (2011 p.3)

Ahora bien, entrando en el elemento principal del presente trabajo de investigación se encontrará que se define marcas no tradicionales de la siguiente manera:

Como señala Ávila Valencillo en Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos:

Las Marcas no Tradicionales fueron identificadas por la mayoría de países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicación de “nuevos tipos de marcas” siendo en la decimoséptima sesión a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) que dicho concepto evolucionó, y se buscó además, establecer un consenso multilateral en donde los países participantes deliberaron y expusieron sus múltiples experiencias en cuanto a la inscripción y forma gráfica en que éstas podían ser representadas. (2016 p.14).

Una marca no tradicional “es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297). Ha sido costumbre de la doctrina referirse a este tipo de marcas como “una nueva categoría” o “ marcas nuevas” debido al poco conocimiento y

regulación que se tiene sobre ellas, sin embargo, estas no son tan nuevas debido a que cuentan con precedentes donde han sido reconocidas y reguladas por jurisprudencia y distintas legislaciones a lo largo del mundo, a modo de ejemplo, señalamos el caso de Estados Unidos a través de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) comenzó a conceder el registro de marcas no tradicionales hace aproximadamente siete décadas atrás. Se puede recordar el caso de la NBC en 1950 cuando registró la combinación de tres notas para servicios de radio que posteriormente se convirtieron en el símbolo de su identificación (Castro y Leyva, 2016). (citado por Leyva, 2017, p. 49).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su decimosexta sesión, redactó el texto titulado como “Nuevos Tipos de Marcas” en el cual se planteó lo siguiente:

Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son sólo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos. Con la intención de clasificar los diversos signos capaces de constituir una marca, en este documento los signos se agrupan según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos. (SCT, 16/2, 2006, párr. 3).

Ahora bien, las marcas no tradicionales se dividen en dos categorías: visibles, que son aquellas marcas susceptibles a ser percibidas por el sentido de la vista y que comprenden los colores y sus combinaciones, formas, imágenes en movimiento, etc., y por otro lado tenemos a las marcas no visibles, a saber, son aquellas denominadas como marcas olfativas, sonoras, gustativas y táctiles. Estas marcas son aquellas que pueden ser percibidas por cualquier sentido, sin limitarse al de la vista. Así pues, como se puede apreciar nuevamente, el derecho moderno no ha pretendido desconocer los avances que se han presentado en el mercado, lo que en palabras de Höpperger (2009) atañe “simplemente al hecho de que los signos que pueden emplearse en el comercio para distinguirlos bienes y servicios no son sólo necesariamente palabras o imágenes” (Montezuma, 2018 p. 17).

Se sabe entonces que las marcas no tradicionales corresponden a una evolución de la marca convencional nacen con los avances tecnológicos que permiten que elementos como un

sonido, un olor o una textura puedan ser considerados parte de una marca o la marca en sí misma, esto como estrategia para llamar la atención de los consumidores por medios considerados no convencionales, esta nueva categoría de signos distintivos nacen con los avances tecnológicos que permiten que elementos como un sonido, un olor o una textura puedan ser considerados parte de una marca o de ella en sí misma, esto como estrategia para llamar la atención de los consumidores por medios considerados no convencionales, esta nueva categoría de signos distintivos se considera una oposición a las marcas tradicionales en el sentido de que son más dinámicas, en contraposición de la esteticidad que puede establecer una marca que solo esté representada por palabras o imágenes

CAPÍTULO III: MARCAS NO TRADICIONALES

Marcas.

Conocemos que las marcas son signos distintivos o bienes inmateriales que permiten la diferenciación de productos o servicios dentro del mercado y que a su vez permite la diferenciación de su origen comercial, por lo general las marcas son reconocidas por estar conformadas tradicionalmente por palabras, dibujos, logotipos o figuras que la dotan de distintividad y originalidad y que, por lo tanto, son susceptibles de ser protegidos por los derechos que confiere la propiedad intelectual.

En la Legislación Nacional, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial se entiende la definición de marca como *“todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa”* (LPI 1955).

En el mismo orden de ideas en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se establece que: *“a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”* (Decisión 486 CAN, 2000). siguiendo los lineamientos previamente estipulados en el artículo 81 de la decisión 344 de 1994.

Como se puede apreciar en los ejemplos previos y también en el caso de muchas legislaciones, desde la creación de la concepción de las marcas y hasta muchas décadas después la definición de estos signos distintivos se limitaba únicamente a características

visualmente apreciables. Esto cambia con la entrada en vigencia de la mencionada Decisión 486 de la CAN que pasa a reconocer como signos que pueden constituir una marca a los sonidos, olores y sabores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto, las animaciones, gestos y secuencias de movimientos, los hologramas esto, siempre y cuando puedan cumplir con los requisitos indispensables para los signos marcarios de ser distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Las marcas forman parte de la vida común de los individuos, algunos estudios realizados por expertos en marketing digital demuestran que la mayoría de personas están expuestas diariamente a un total de entre 4.000 a 10.000 anuncios publicitarios (Simpson, 2017), las marcas son mecanismos ideales para la representación de productos y servicios en el comercio, logrando que los consumidores asocien de forma rápida y eficaz un proceso con su origen empresarial y este a su vez con el prestigio, fama o reconocimiento de la empresa que los ofrece.

Las marcas como símbolo vital para la identificación, intercambio y toma de decisiones de consumo, han pasado a convertirse en ejes esenciales sobre los cuales se soporta el actual panorama del comercio. Estas adquieren un valor que supera incluso al de los bienes, servicios y empresas a los cuales representan, al ser posible apreciarlas como protagonistas del mundo de la publicidad y del mercadeo (Cepeda- Palacios 2014) los signos marcarios constituyen un sistema que le otorga significado y valor a los productos o servicios en la sociedad y en el mercado en general, las marcas les permiten a los consumidores elegir los productos que más se adapten a sus necesidades o intereses.

En tal sentido, la marca no solo tiene una connotación jurídica o comercial sino psicológica, respecto a esto Fernández-Novoa (2013) señala:

La marca en sentido propio tiene un componente psicológico: es la unión entre el signo y el producto (o servicio) (...) al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una auténtica marca, la unión entre el signo y producto (o servicio) desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor. (p. 213).

La marca representa mucho más que un producto, es una imagen, un conjunto de valores que se relacionan con los consumidores generando satisfacción material que desemboca en un simbolismo y que, además incentivan al consumidor a inclinarse por una opción específica a la hora de elegir un producto o servicio determinado en el mercado.

Cuando nos referimos a las marcas tradicionalmente o por costumbre pensamos en palabras, diseños o logos como forma de representación, pero, lo cierto es que gracias a los avances tecnológicos sumado a las demandas económicas de los nuevos tiempos se ha buscado la manera de innovar y hacer más atractivo la promoción de productos o servicios en el mercado.

Marcas tradicionales.

Tradicionalmente se asocia el concepto de marca como aquel signo que puede ser representado gráficamente y su finalidad es la de diferenciar productos y servicios ofertados en el mercado. Con respecto a este punto, Castro apunta que:

Las marcas tradicionales se refieren a aquellas que se expresan mediante palabras, letras, números, signos, símbolos o dibujos, mismas que se caracterizan por ser apreciadas a través del sentido de la vista. Este tipo de marcas han sido rotundamente reconocidas y se dividen en marcas denominativas, figurativas y mixtas. (2012 S/P).

El artículo 15.1 del ADPIC "podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas", identifica entonces a las marcas como cualquier signo que pueda identificar productos o servicios en el mercado y además diferenciarlos de sus competidores y en el mismo orden de ideas el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN de la Decisión señala que: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica",

Es fundamental que "el signo se exteriorice en un corpus mechanicum, necesita ser exteriorizado recayendo sobre un determinado producto o servicio" (Fernández – Novoa, 2001 p. 22), la característica principal que se espera de las marcas es que puedan ser reconocidas o percibidas a través de los sentidos cumpliendo con los requisitos sine qua non de la representación gráfica y la distintividad.

Para saber si estamos ante una marca tradicional, se tienen que observar los elementos que la componen. Si una marca está compuesta por: palabras, letras, números, colores, dibujos o logotipos, o bien la combinación de estos elementos, entonces estaremos frente a una marca tradicional. Estas marcas se clasifican de acuerdo con sus componentes, es decir, dependiendo

de cuantos elementos de los antes mencionados se incluyan, se tratará de una marca denominativa, gráfica o mixta (García y Ordoño).

Por otro lado, una marca nominativa cuando está solo está compuesta de letras, números, términos o palabras, por lo general, la protección de estas marcas recae únicamente sobre el nombre de la marca en sí, incluyendo la pronunciación o sonido de una palabra o conjunto de palabras, así como “el conjunto de letras, números, palabras con números, letras con números y las combinaciones que se te puedan ocurrir, sin ningún tipo de diseño, color, logotipo o dibujo” (García Ordoño, p.2). Por esta razón la protección de estas actúa frente a una reproducción gramatical del nombre en cuestión o de una reproducción fonética del mismo.

Respecto a esto, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 318-IP- 2015, señala lo siguiente en relación a este tipo de marcas:

(...) utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 318- IP, 2015, párr. 24*)

Seguidamente, una marca gráfica se refiere a la imagen o logotipo de la misma, esta solo incluye dibujos o diseños, la protección de estos signos distintivos pretende evitar la utilización de contenido gráfico similar para identificar productos o servicios ofertados por terceros que no estén autorizados para ello. Sobre esto, el mencionado Tribunal de la Comunidad Andina establece que “*son aquellas que se encuentran formadas por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto*”. Por lo general, este tipo de marcas se registra únicamente como un diseño o dibujo que no contiene letras, números o palabras que hagan referencia a un nombre.

Por último, se encuentran las marcas mixtas que esta compuestas por elementos de representación gráficos y denominativos, corresponden a una combinación de palabras, números y diseños. Al respecto de este tipo de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial esgrimida en el Proceso No. No. 325-IP- 2015 y Proceso No. 84-IP, 2015 especificó lo siguiente:

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que

le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 325-IP, 2015, párr. 24)

Las marcas tradicionales para poder ser registradas deben cumplir con los requisitos de Representación Gráfica y Distintividad, en tal sentido, la representación gráfica hace referencia a la posibilidad de las marcar de ser descritas mediante palabras, gráficos, dibujos o signos, en cuanto a la distintividad, esta puede ser considerada como la característica principal de las marcas o signos distintivos en general, en tanto se refiere a que estos deben ser capaces de individualizar los productos o servicios que representan.

Marcas no tradicionales.

Entendemos que cuando hablamos de marcas por lo general se piensa en su concepción tradicional, es decir, aquellas denominativas, gráficas o mixtas (compuestas por palabras, imágenes, letras, figuras, formas, números, imágenes, logotipos, etc.), se hace referencia a aquellas que pueden ser percibidas por el sentido de la vista que son susceptibles de representación gráfica, sin embargo, debido a los avances tecnológicos el concepto de marca ha logrado evolucionar con el paso del tiempo.

Las Marcas no Tradicionales fueron identificadas por la mayoría de países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicación de “nuevos tipos de marcas” siendo en la decimoséptima sesión a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en tal sentido, la doctrina ha hecho esfuerzo en definir esta nueva categoría de marcas entendiéndose así, al criterio de Castro (2012) como lo opuesto a las marcas tradicionales, es decir que, si las marcas tradicionales son aquellos signos que podemos percibir a través del sentido de la vista se entenderá que las marcas no tradicionales son aquellas percibidas por los sentidos restantes como el oído, el gusto, el tacto y el olfato.

A criterio de Höpperger (2009) el registro de las marcas "nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca, conviene entonces resaltar que las marcas no tradicionales representan para el sector empresarial una oportunidad de impulsar las características propias de los bienes y servicios ofertados en el mercado, en especial, cuando cada día se aprecian más signos con características similares en el mercado.

Las marcas no tradicionales realmente cumplen con las funciones propias de una marca, puesto que, permiten al consumidor reconocer el origen empresarial, permiten la distinción de los bienes o servicios en el mercado, además de presentarse como una forma completamente nueva y llamativa de exhibir al consumidor los productos o servicios, significando una ventaja frente a los demás competidores pues, las marcas no tradicionales cumplen con hacer más llamativo los productos o servicios ofertados.

Estas denominadas “nuevas marcas” han sido reconocidas por una gran variedad de normativa internacional, en el caso del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT), adoptado por primera vez en el año 2006 luego de una conferencia donde participaron los 147 estados miembros de la OMPI, la cual tuvo como objetivo principal dar un marco normativo de carácter internacional que estipulara los procedimientos relativos al Registro de este tipo de marcas, sin embargo, aunque estas disposiciones pretenden solucionar los problemas que representan las marcas no tradicionales aún no lo ha logrado del todo.

Un estudio realizado por Adams y Scardamaglia en el año 2019 señala que en un plazo de veinte años han existido un total de 22.321 solicitudes de marcas no tradicionales clasificadas en forma, color, sonido, olor, holograma, movimiento, posición o gestuales; y de forma general, el porcentaje entre solicitudes y registros concedidos es del 50%, en el caso de Reino Unido hay un total de total de 1,564 solicitudes de registro de marcas no tradicionales relativas al color y formas, en Singapur tuvo un total de total de 1.702 solicitudes, las marcas tridimensionales con un total de 1.100 solicitudes son las más requeridas, y en menor cantidad las de color con 309 solicitudes además, en Japón se procesaron un total de 3.786 solicitudes correspondientes a 2,428 marcas tridimensionales, 485 marcas de sonidos y 488 marcas de colores.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es la que ha tenido un mayor número de solicitudes, ascendiendo hasta 11.041 en total, la mayor parte de estas solicitudes pertenece a las formas con un total de 9.042 solicitudes y a los colores con un total de 1.210, por otro lado, las marcas sonoras corresponde a 260 solicitudes, las marcas de movimiento a 123 solicitudes, los hologramas a 10 solicitudes, los olores a 9 solicitudes y por último, las texturas con solo 4 solicitudes (Adams, M. y Scardamaglia, A. 2019).

Signos visibles y no visibles.

Sabemos que los signos visibles corresponden a las conocidas marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados

o de multimedia, marcas de posición, marcas gestuales que entran en la categoría de marcas no tradicionales, esto según, la Decimosexta Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006. SCT/16/2.

Por otro lado, tenemos a las marcas objeto del presente trabajo de investigación, las cuales corresponden a la categoría de marcas no tradicionales no visibles las cuales comprenden la marca sonora, las marcas olfativas, las marcas gustativas, y; las marcas táctiles. Estos signos son considerados como complejos para su percepción debido a que en su mayoría este proceso se da a través de los sentidos del gusto, tacto, oído y olfato los cuales son particularmente difíciles de representar o describir debido a que esto puede variar dependiendo de cada individuo.

Lo cierto es que, las marcas no tradicionales en su categoría de no visibles son signos que representan formas innovadoras de presentar estrategias para publicitar y comercializar bienes y servicios, lo cual proporciona una nueva perspectiva al consumidor que se presenta de forma creativa y atrayente, además de que promueve la distinción entre las posibilidades ofertadas en el mercado.

Por estas mismas razones, se ha convertido en una necesidad para los negocios y empresas actuales el poder proteger legalmente estos signos distintivos el cual representa, como ya hemos mencionado previamente, uno de los mayores desafíos actuales que giran en torno a estos signos marcarios, principalmente por la dificultad que estos mismos ostentan para la representación gráfica que corresponde a uno de los requisitos indispensables del registro de marcas en todas las legislaciones

En tal sentido, a lo largo del presente trabajo nos dedicaremos al análisis separado de cada una de las categorías de las marcas no tradicionales no visibles identificando en sus características propias, normas jurídicas y jurisprudencia actual formas factibles de lograr encuadrar los requisitos de representación gráfica, distintividad y perceptibilidad para determinar la posibilidad de conseguir un procedimiento de registro exitoso que culmine con el registro de esta categoría tan fundamental de signos distintivos.

Requisitos de Registrabilidad de las Marcas no Tradicionales.

Al igual que las marcas tradicionales, esta nueva categoría de marcas debe cumplir con unos requisitos indispensables para su registro pasando por la distintividad, la perceptibilidad y

la representación gráfica. Este conjunto de requisitos son elementos jurídicos predeterminados en cada legislación y verificados por las oficinas de marca en todo el mundo con la finalidad de determinar si el signo cumple con todos los parámetros necesarios establecidos por la ley para contar con la debida protección jurídica.

Como se ha hecho referencia con anterioridad, el verdadero desafío a lo largo del tiempo con respecto a las marcas no tradicionales ha sido buscar la manera de satisfacer correctamente cada uno de los mencionados requisitos de registrabilidad, en tal sentido, nos disponemos a analizar en que consiste cada uno, que buscan de las marcas no tradicionales y posibles maneras de cumplir con ellos para lograr apropiadamente el registro de esta nueva categoría de signos.

Distintividad.

La distintividad corresponde a la característica indispensable que debe tener cada signo para diferenciar los productos o servicios que ofrece de otros, corresponde a la principal función de los signos distintivos, el requisito de distintividad implica “que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio” (Maraví, 2014, p. 59).

Con respecto a esta característica, debemos tomar en cuenta que se presenta en diversas normas legales como un requisito indispensable para el registro de los signos marcarios, en tal sentido, en nuestra legislación nacional que corresponde a la Ley de Propiedad Industrial de 1995 se presenta de la siguiente manera:

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. (subrayado nuestro).

Del mismo modo, podemos encontrar esta característica en legislaciones y tratados internacionales como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC de 1994 y como se ha hecho referencia anteriormente, en las decisiones de la CAN.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad corresponde a:

La función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado,

el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. (Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2005). Sentencia de 6 de julio, proceso N° 194-ip-2005 marca: “Epomega”.)

Entendemos entonces que la distintividad es una característica clave de estos signos, especialmente al momento de introducir una solicitud de registro, en tanto, sería complicado, por no decir imposible, intentar lograr la concesión de una marca si esta carece de la distintividad requerida por ley, esto en vista de que, hay una obligación de cumplir con la función identificadora de productos o servicios a través de este requisito pues, la ausencia del mismo es considerado una causal de irregistrabilidad por la Decisión 486 de la CAN.

Cuando hacemos referencia a la distintividad, es importante señalar que la Decisión 486 elimina toda referencia a que el signo deba ser «suficientemente distintivo» -conforme lo establecía la Decisión 344- y establece que, para acceder al registro como marca, el signo debe poseer “aptitud distintiva”, es decir, tiene que tratarse de un signo que sea susceptible de distinguir productos o servicios en el mercado (Gamboa Vilela 2006).

Respecto a este punto, señala el Tribunal de la Comunidad Andina lo siguiente:

La aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No.70-IP, 2013, párr. 21)

La finalidad de la distintividad es evitar que exista un riesgo de confusión entre varios signos distintivos, en este mismo orden de ideas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que “en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 70-IP, 2008, p. 12).

Todo esto aplica igualmente a las marcas no tradicionales que, con respecto a la distintividad, han encontrado dificultades debido a que muchas Oficinas de Marcas encargadas de los procedimientos de registro no cuentan con las herramientas o recursos tecnológicos necesarios para determinar la distintividad de una marca no tradicional y por lo tanto, implicaría

elevant los costos de las Oficinas de Marcas para tener la capacidad adecuada de determinar la distintividad y otros elementos de este tipo de signos distintivos para permitir su registro, siendo conscientes de que es de vital importancia debido a que la distintividad es, en palabras de Montezuma (2018), es "la esencia misma de la marca" (p. 10).

Representación Gráfica.

Corresponde a otra de las exigencias del registro de marcas, consiste en la capacidad que tiene un signo distintivo de ser plasmado con descripciones, palabras, colores, figuras, imágenes o gráficos que puedan ser apreciados por los sentidos de los consumidores. Del artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN se desprende que para considerar marca a un producto o servicio este debe ser susceptible de representación gráfica, dejando en claro que esta condición es un requisito indispensable para registrar la marca, esto debido a que la representación gráfica corresponde a una presentación análoga, fiel y exacta del signo distintivo en cuestión. Esto claramente representa un inconveniente para el registro de las marcas no tradicionales, ya que al ser signos que no dependen únicamente de imágenes, palabras, símbolos, etc.; y que, además, pueden ser plasmados fácilmente y reconocidos a simple vista, las marcas no tradicionales constituyen un reto para las autoridades que deben analizar y comprobar la registrabilidad del signo y para su titular que debe ingeniar la manera de lograr la perfecta representación de su marca.

Con respecto a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado en varias ocasiones que el requisito de representación gráfica de las marcas:

Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. (Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 53-IP, 2015, p. 6).

En el mismo orden de ideas, Ferrero (2009) comenta que el objetivo de esta "representación gráfica" por un lado, no es otro que definir a la marca con absoluta precisión a efectos de que las oficinas de marcas nacionales (...) puedan llevar a cabo una comparación adecuada con todas aquellas marcas registradas con anterioridad generando así un registro marcario actualizado, y por otro lado, el poner dicha marca a disposición y evaluación de

cualquier competidor y del público en general, de modo tal que los derechos que otorgue cada marca queden claramente delimitados y sean de fácil consulta.

Entonces cuando nos referimos al requisito de representación gráfica entendemos que resulta esencial para cualquier marca por el motivo de que esta tiene la finalidad de expresar el contenido y origen de la marca contribuyendo a su distinción entre los demás signos que puedan competir dentro del mercado. No solo es indispensable para el titular, quien resguarda la naturaleza de su marca a través de la representación gráfica de la misma, sino que los terceros encuentran seguridad en este requisito pues con él comprende que marcas no están disponibles para su registro.

La representación gráfica de las marcas tradicionales es bastante simple y no encuentra dificultad alguna, pues estas se interpretan a través de figuras, letras, palabras, descripciones o imágenes, como se mencionó anteriormente, el verdadero reto recae en la representación gráfica de los diferentes tipos de marcas no tradicionales, especialmente en aquellas que no son perceptible a través de la vista, puesto que no pueden representarse de la manera tradicional porque esta no logra captar la verdadera esencia del signo distintivo en cuestión.

Hay diferentes opiniones con respecto al requisito de la representación gráfica, lo cierto es que en palabras del Tribunal Andino de Justicia esta exigencia consiste “más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP, 1996, p. 6).

En este sentido, podemos entender que la exigencia de este requisito consiste sobre todo en un requerimiento de carácter de registral relacionadas con el procedimiento y que como señala Ortiz (2004) lejos de constituirse como un componente intrínseco de las marcas exclusivamente, el requisito de representación gráfica debe considerarse principalmente como un requerimiento formal dentro de los trámites administrativos para que la autoridad nacional competente sea capaz de conceder un registro marcario con absoluta claridad y exactitud sobre el signo objeto de dicha solicitud de registro.

En el caso de las marcas no tradicionales, se presentan diferentes obstáculos para el cumplimiento de la exigencia de la representación gráfica, los cuales derivan de las distintas características que pueden presentar estos signos. Principalmente se considera, en ciertos casos, imposible o extremadamente complicado lograr la representación de estos signos en cumplimiento de esta exigencia para su registro, las marcas no tradicionales, especialmente las

no visibles, han encontrado impedimentos por parte de las oficinas de marcas no porque su registro esté prohibido por la ley sino, más bien por los obstáculos que representa el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de registro, por tal motivo, es muy común la negativa de registro con respecto a estos signos incluso cuando las legislaciones internas o internacionales reconocen la posibilidad de su registro. Por tal motivo, no es un impedimento legal al que se enfrentan esta categoría específica de marcas, sino más bien un impedimento procedimental o de forma.

Marcas no Tradicionales no Visibles

Tipos de marcas no tradicionales.

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, se conoce que las marcas no tradicionales se dividen en visuales y no visuales. La primera categoría corresponde a las denominadas marcas tridimensionales, hologramas, colores y marcas de posición, la segunda categoría, objeto de la presente investigación, corresponde a las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, las cuales pueden ser percibidas por varios sentidos a excepción de la vista.

Cada una de esta categoría de marcas, de forma separada representa circunstancias particulares o desafíos inherentes a su propia composición y naturaleza que deberán ser estudiados con la finalidad de determinar la manera en la que podrán cumplir con los requisitos impuestos por las diferentes normativas para lograr su efectivo registro.

Marcas Auditivas o Sonoras.

Las marcas sonoras se reconocen como un tipo de marca no tradicional no visible, consisten en un sonido, composición o melodía musical asociado de forma directa a una marca de producto. En las últimas décadas, se ha convertido en una práctica usual el poder reconocer una marca o producto a través de un sonido, a modo de ejemplo, se puede reconocer en cualquier lado el característica sonido del intro de la plataforma de streaming Netflix o el rugido del león en el intro de las películas del estudio Metro Golden Meyer.

El sonido se ha convertido en una forma innovadora de identificar la procedencia comercial de una marca y sus productos o servicios asociados. En la actualidad, los sonidos se utilizan como una estrategia debido a que los usuarios o consumidores han comenzado a asociar ciertos sonidos con una marca en específico, contribuyendo al desarrollo de un nuevo método de difusión que ha probado ser eficaz y original.

En este particular, el Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI en su Decimonovena sesión, respecto a la representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia señalo que:

Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano. (p. 11)

En el resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas realizado por el SCT, determinó que las legislaciones de 42 de los estados miembros permiten el registro de sonidos musicales como marcas, mientras que las legislaciones de 34 estados miembros no lo permiten. Lo cierto es que muchos países admiten el registro de sonidos como marcas, en contraposición de otros que consideran que, el signo debe ser “visualmente perceptible”. (2010, p. 25-26)

Respecto a esto, el SCT aclara que los sonidos pueden ser representados mediante las palabras, la notación musical o pentagramas, incluso en discos compactos y sus afines. Los sonidos podrán registrarse siempre y cuando tengan carácter distintivo, para su descripción y representación gráfica se debe tomar en cuenta el diagrama de frecuencia, la banda de sonido y las características del mismo.

Por lo general, las marcas sonoras están conformadas por sonidos, pero, adicionalmente pueden ser una combinación de estos y elementos adicionales. Con respecto a esta idea a Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) comenta que:

La característica principal de las marcas sonoras es la reproducción de sonidos. Es posible la utilización de formas mixtas, como la combinación de un sonido con elementos denominativos y figurativos, es decir, una marca denominativa y sonora (marca de canción) o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual. (OAPI, s.f.) (Citado por Liévano, 2011, p. 26).

Esta aclaración se hace debido a que según sea el caso, los elementos que comprendan a la marca sonora podrán usarse a modo de determinar su distintividad, en tal

sentido, se pretende que las marcas que únicamente representan un sonido sean evaluadas separadamente de aquellas que están compuestas por un sonido y alguna otra característica de índole denominativo, alguna imagen o figuras en movimiento. Con respecto a esta idea, se hace referencia a la existencia de las marcas multimedia que comprenden una combinación de sonido e imágenes.

Al igual que las marcas tradicionales, los signos auditivos o sonoros no pueden ser sugestivos de los productos o servicios que pretenden comercializar, en el sentido que se evalúa igualmente que los sonidos usados para conformar la marca no sean fácilmente relacionados con el área comercial objeto del signo distintivo.

Sobre esta cuestión el SCT (2007) ha expresado que:

Los sonidos habituales en una rama comercial son difíciles de registrar. Un sonido funcional podría ser el que causa el funcionamiento normal de una pieza de un equipo o una máquina y no se considera distintivo en relación con ese producto. Por ejemplo, el sonido de una motosierra no se podría registrar en relación con una motosierra si no se demuestra su carácter distintivo de hecho. (SCT, 17/3, 2007, p. 9).

Entonces, para que una marca sonora cumpla efectivamente con el requisito de distintividad se deben evitar los sonidos que guarden relación directa con el producto o servicio que pretenden representar, al igual que no debe tratarse de sonidos genéricos o funcionales puesto que, esto representaría un obstáculo para reconocer la distintividad del signo, evidenciando con esto que, se aplican los mismos parámetros de las marcas tradicionales.

Ahora bien, en referencia a la representación gráfica de este tipo de signos, las marcas sonoras han logrado adaptarse satisfactoriamente gracias a la doctrina y la jurisprudencia que han delimitado de forma clara la manera de dar cumplimiento al mencionado requisito, el cual dependerá en principio si se trata de un sonido musical o no musical.

Si se trata de un sonido musical, el SCT (2008) ha apuntado que:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representación de ese tipo de marca consistente en un sonido musical comprenderá una notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión. Las Oficinas podrán exigir una grabación analógica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentación

electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico de sonido. (SCT 19/2. 2008 p.11).

Con esto, se presentan varias alternativas que pueden seguir las oficinas de marcas para la representación gráfica de las marcas sonoras y así cumplir con las exigencias del procedimiento de registro, estas pueden variar desde solicitar la notación musical contenida en un pentagrama, una grabación digital o analógica del sonido terminando por una descripción escrita del mismo.

Por otro lado, cuando se trate de la representación de un sonido no musical este será considerado como una onomatopeya del sonido que deberá ser representado mediante una desprecian de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido (SCT 19/2. 2008 p. 11).

Con motivo de la Decisión Judicial del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex ha quedado especificado importantes precedentes respecto a la representación gráfica de las marcas sonoras. Durante el desarrollo de la decisión, el Tribunal busco evaluar la posibilidad de cumplir con el requerimiento de representación gráfica de este tipo de signos distintivos además de determinar si los métodos propuestos para cumplir con los requerimientos eran idóneos para ser implementados.

Uno de los puntos principales recae en que el Tribunal afirma que para cumplir con el requisito mencionado es necesario acompañar la notación musical de un pentagrama pues, describir únicamente al signo sonoro no equivale a representarlo gráficamente, se concluyó que la representación gráfica se logra cuando el signo se representa mediante un pentagrama dividido en compases que contenga una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo y sus alteraciones (Tribunal de Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist hodn Memex, 2003, p. 12).

Adicionalmente, el Tribunal dentro de su decisión determino que el solicitante, al momento de iniciar la propuesta de registro de este tipo de signos debe identificar claramente que se trata de una marca sonora, dado que, la forma de representación gráfica empleada mediante la descripción representativa puede generar la confusión o presunción en las oficinas de marcas o en terceros en general de que se trata del registro de una marca denominativa. De esta manera, queda claro que el requisito de representación gráfica se puede cumplir de

manera satisfactoria para cualquier tipo de marca sonora, situación que se ve reflejada en la práctica de la Unión Europea (Liévano, 2011 p. 20).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su respectivo Reglamento ha mostrado progresos con respecto a la aceptación de los criterios que giran en alrededor de estos signos, lo cual se demuestra cuando expone lo siguiente:

Quando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en 9.3 un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior. (Reglamento del Tratado de Singapur Sobre el Derecho de Marcas, 2011, p. 38, Regla 3 numeral 9)

Este instrumento legal ha representado un gran avance en el ámbito de las marcas no tradicionales, recopilando y unificando criterios de gran importancia que guían a posibles soluciones para las problemáticas planteadas, si bien el Tratado de Singapur deja a criterio de las oficinas nacionales los métodos o mecanismos que serán empleados para cumplir con los requisitos de registro representa un avance innegable a una solución permanente para la situación, sin embargo, se ha de considerar que aún no ha sido ratificado por muchos países de la OMPI y por lo tanto no es directamente aplicable en esos casos.

En el caso de que el sonido se encuentre acompañado de imágenes o animaciones, se estaría en presentación de una marca multimedia. Para cumplir efectivamente con la representación gráfica de estos elementos se ha determinado que la representación de ese tipo de marcas consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. En la solicitud figurará una descripción escrita en la que se explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital (SCT 19/2. 2008 p. 9).

Lo cierto es que, se ha logrado determinar que las marcas sonoras son susceptibles de cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica, además, actualmente debido a los grandes avances tecnológicos es muy sencillo poder cumplir con todas las exigencias establecidas mediante jurisprudencia para el debido cumplimiento de estos requerimientos.

Marcas Olfativas.

La marca olfativa corresponde a un signo no tradicional que se percibe a través del sentido del olfato. Esta se encuentra compuesta por olores o aromas que tienen el propósito de agregarle una característica distintiva al bien o producto que se pretende ofrecer al público bajo una marca determinada, logrando su diferenciación entre otros signos que puedan ser similares en el ámbito comercial, sin embargo, es de vital importancia resaltar que para que sea válido el registro de este tipo de signos marcarios, se debe tomar en consideración que el olor u aroma no puede ni debe ser el producto (Montezuma, 2018, citado por Valle Bustamante, 2020).

Es cierto que, los olores son capaces de despertar recuerdos y sensaciones en los consumidores, no obstante, es importante que esta categoría de marcas tenga la capacidad de identificar y diferenciar los productos, así como dejar en claro el origen empresarial del mismo, en consecuencia, la posibilidad de usar cualquier aroma como marca dependerá de que quede demostrada la aptitud distintiva del signo y su disponibilidad respecto a otros derechos anteriores de terceros. (Hernández, 2008, p.144).

Actualmente, existe una alta competitividad en el mercado, por lo tanto, las compañías y emprendimientos buscan nuevos elementos que ayuden a sus productos a posicionarse en el mercado con mayor ventaja frente a sus competidores, esto debido a que, la memoria olfativa es la más potente pues, se ha demostrado que las personas son capaces de percibir los olores antes incluso de poder distinguir los sonidos, las texturas y los colores. (Castro, 2012) (citado por Bassino y Jiménez, 2016, p. 232).

Bankiter se convirtió en el primer banco en emplear un aroma distintivo como estrategia de marketing, el cual se describe como “el olor de la naranja con un regusto a jazmín”, la cual se utiliza para identificar distintos productos desde las sedes y oficinas del mismos, hasta la papelería empleada en las comunicaciones que se dirige a los clientes (Diario Expansión de 15 de abril de 2008, pág. 72). Otro caso conocido corresponde a los plásticos liberadores de aroma, que consiste en un sistema de envasado que libera un olor característico, este sistema de envasado ya ha sido aprobado en los Estados Unidos por la United State Food and Drug Administration (FDA) como apto para alimentación (“food grade”), con posible aplicación en tapones de bebida. (Hernández, 2008, p.142).

Se sabe que la funcionalidad de las marcas recae en la capacidad de poder identificar productos y servicios, ahora bien, en el caso de las marcas olfativas donde los aromas constituyen el elemento principal del signo, el cual debe otorgarle distintividad y originalidad al producto se plantea la posibilidad de que el mismo no perdure en el tiempo y que desaparezca,

por otro lado, no se considera viable el registro de olores en productos como jabones, perfumes, ambientadores puesto que, los olores constituyen el elemento principal de los mismos.

Con respecto a esto, Hernandez (2008) hace una aclaración importante con respecto a los tipos de olores que se deben tener en cuenta al momento de la solicitud de registro:

La primera categoría está constituida por los primary scents –aromas primarios-, cuya función es precisamente el olor que el producto desprende, dentro de esta categoría entrarían los perfumes y ambientadores. En segundo lugar, los product scents o secondary scents –aromas de producto o aromas secundarios-, en los que el aroma no constituye la función primordial, pero, resulta habitual incorporar un aroma al producto, este es el caso de los productos de limpieza y desinfección, jabones y sales de baño, productos cosméticos para uso corporal y capilar, desodorantes, etc. Finalmente, la tercera categoría está compuesta por los unique scents – aromas únicos-, que son los aromas incorporados a productos que normalmente no tienen ningún olor, o que ningún olor específico es asociado por los consumidores con el mismo. (Hernández, 2008, p. 146-147).

Según el cuestionario realizado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, 20 de las 72 Oficinas respondieron que admiten el registro de las marcas olfativas (SCT/11/6, 2010, p. 28-29).

Respecto al registro de este tipo de signos distintivos, se ha determinado que el examen debe corresponder a cuatro categorías esenciales, las cuales comprenden:

a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad, y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes.(SCT/16/2, 2010, p 9-10).

En cuanto a este punto, se crea un gran avance con la Decisión 311 de la CAN, donde la visibilidad se elimina y dejó de ser considerado como un requisito para el registro de estos signos, siempre y cuando se mantengan los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En cuanto a la distintividad de estos signos, se pueden apreciar gran variedad de posiciones en la doctrina y, el principal inconveniente recae en la dificultad de poder distinguir entre un aroma y otro, el requisito de distintividad no ha sido discutido de manera profunda, debido a que el debate jurídico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de representación Gráfica (Liévano, 2011, p. 29).

Para cumplir con un carácter distintivo, un olor o aroma debe ser capaz de diferenciar un producto de otros similares, al igual que debe lograr individualizar el producto permitiéndole al consumidor poder asociar la fragancia directamente con un producto determinado. Los olores por sí solos no pueden hacer distintivo algún bien o producto, ya que estos para considerarse distintivos deben estar asociados a algún producto y las fragancias deben estar separadas de los productos identificados a través de la Clasificación de Niza.

Como complemento a los anteriormente expuesto, Liévano (2011) reflexiona que:

Al igual que como ocurre con las formas de los productos, los olores por sí solos no tienen la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que un olor en sí mismo, sólo permite diferenciar el producto, sin que sea posible su identificación, pues éstos no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. Por esta razón, en principio, el olor de un producto no puede cumplir con el requisito de distintividad. (p. 29).

Se parte de la opinión de que los olores o fragancias son simplemente ornamentales y que no aportan distintividad alguna a las marcas en sí, con respecto a esto, Indacochea opina que la experiencia ha mostrado que los aromas colocados en productos que normalmente no están perfumados, tienen más posibilidades de ser considerados como distintivos (Indacochea, 2011, citado por Félix, 2019, p. 38).

Con respecto a la distintividad de las marcas olfativas, la SCT en su decimoséptima sesión en el año 2007 señala varios aspectos importantes:

Resultaría difícil registrar el aroma de un producto que el consumidor espera de antemano que sea aromático. De igual manera, queda excluido el registro de productos tales como perfumes, jabones, detergentes, lociones, etc. El registro de los aromas de enmascaramiento también plantea problemas, como ya se ha señalado en el apartado c) ii) de la Sección II, al igual que el olor natural de un producto que puede resultar necesario para otros comerciantes y por lo tanto no puede registrarse. (SCT 2007, p. 9).

Siguiendo esta idea, corresponde aclarar que los aromas u olores particulares que pertenecen de forma natural a un producto no pueden ser registrados como marcas olfativas, con esto el SCT pone de ejemplo el caso del aroma de vainilla, un ingrediente presente en muchos productos alimenticios, que no es posible registrarse en relación con el sector de la pastelería, puesto que rápidamente se asocia el olor al producto, es algo inherente al mismo.

A pesar de las dificultades que pueden presentar las marcas olfativas para cumplir con el requisito de distintividad, se han determinado maneras en las que se puede formalizar dicha exigencia. El olor o fragancia puede ser innovador cuando este es diferente al que se espera por naturaleza de un producto en cuestión, además de que no se considera el aroma aisladamente, sino que va acompañado de palabras, signos o figuras representativas de la marca.

En este caso, Liévano omite una opinión al respecto asegurando que:

Bajo este supuesto, el olor permite al consumidor diferenciar el producto en el mercado, mientras que la imagen denominativa o figurativa que se le añade, garantiza que el consumidor pueda asociar dicho olor del producto con su origen empresarial. Solo de esta manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad. (Liévano, 2011, p. 29).

Ahora bien, en cuanto a las marcas olfativas el tema del cumplimiento del requisito de representación gráfica ha sido bastante controversial. Se han desempeñado varios intentos con la finalidad de establecer criterios que conlleven a una uniformidad respecto al cumplimiento de los requisitos esenciales de registro de signos distintivos, vale mencionar el destacado caso Sieckmann que significó un avance en la revisión de posibles maneras de lograr efectivamente el registro de marcas no tradicionales, especialmente con las marcas olfativas.

Es el caso que, Ralf Sieckmann introduce en la oficina de marcas de Alemania (Deutsches Patent- und Markenamt) en fecha 15 de junio de 1957 una solicitud de registro correspondiente a una marca olfativa. Acompaña la solicitud con una muestra del olor almacenado en un recipiente junto a la descripción “balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela” y en conjunto con la fórmula química la cual corresponde a $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ (éster metílico del ácido cinámico).

Aunque el Sr. Sieckmann presentó la solicitud junto a varios elementos que podían dar cumplimiento a la exigencia de la representación gráfica de la marca, la Oficina competente

niega en primera instancia la posibilidad de registro, puesto que, a criterio de la misma, los olores no constituyen un elemento distintivo suficiente ni son susceptibles de representación gráfica.

Debido a esta circunstancia, el Sr. Sieckmann, como solicitante decide interponer un recurso ante el Tribunal de Marcas y Patentes de Alemania (Bundespatentgericht). Una de Las cuestiones que se toman en cuenta en la decisión corresponde a si se debía interpretar el artículo 2 a Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 el cual señala que “procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica” y constituye además, uno de los primeros acercamientos a las marcas no tradicionales para los Estados miembros.

Con respecto al requisito de representación gráfica, el Tribunal mediante el fallo dictado en fecha 2 de diciembre de 2002 llega a la conclusión de que el mencionado requisito debe “en un sentido amplio, por lo que la reproducción de la marca debe ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” por tal motivo, el Tribunal desestimo los medios empleados por el Sr. Sieckmann para cumplir las exigencias de la representación gráfica.

La fórmula química presentada se consideró ininteligible puesto que, no todas las personas cuentan con el conocimiento necesario para reconocer en una formula química un olor específico, por tal motivo, fue completamente descartada. Por otro lado, la muestra presentada en un recipiente corresponde a una demostración estable o duradera en el tiempo de la esencia original del aroma y, por último, la descripción del olor fue completamente descartada por no ser lo suficientemente objetiva, en el sentido de que, puede suceder que cada persona perciba o aprecie los olores de forma diferente.

A pesar de todo el esfuerzo dedicado por el Sr. Sieckmann no logró el registro de las marcas olfativas, sin embargo, aun cuando el Tribunal no falló a favor del solicitante el caso contribuyó significativamente para la interpretación de los requisitos relativos a las marcas no tradicionales no visibles, específicamente, la representación gráfica.

Con la finalidad de encontrar una solución a la problemática que plantea el requisito de representación gráfica respecto a las marcas olfativas el SCT (2008) mediante su decimonovena sesión acordó las siguientes pautas:

(...) su representación puede consistir en una descripción escrita del olor. Esa representación se realizará de manera que se transmita a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca. Por lo general, deberá incluirse una indicación del tipo de marca de que se trate.

La práctica de las Oficinas que aceptan el registro de esas marcas puede variar en función de si debe presentarse un espécimen del signo con la solicitud o si únicamente es necesario en el curso del examen. Al igual que en el caso de otras marcas no tradicionales, se tiende a evitar las referencias a los métodos altamente especializados para la identificación de olores ya que resultan incomprensibles para una persona normal y corriente. (SCT/19/2, 2008, párr. 48-49).

A pesar de esto, los países de la Unión Europea siguen reacios a permitir en sus legislaciones el registro de las marcas olfativas debido a que, una descripción mediante palabras nunca sería lo suficientemente precisa y objetiva.

Por estas razones, en el año 2015 en la Unión Europea se consagran modificaciones legislativas que permiten favorecer la integración de las marcas no tradicionales no visibles facilitando las condiciones para el cumplimiento de las exigencias para el registro de esta categoría de signos distintivos. En el caso Reglamento (UE) 2015/2424, el cual en su considerando nueve expone que se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

En el caso de Estados Unidos, The Lanham Act corresponde a la normativa que regula el tema relacionado con las marcas comerciales y su registrabilidad y procedimientos aplicables y reconoce el registro de las marcas no visuales. En última revisión, señala en su apartado 807.09 que no es necesario representar de forma gráfica cuando la marca sea un sonido, un olor o cualquier elemento que no se perciba visualmente, simplemente bastará con una descripción y que, además se deben entregar ante la oficina correspondiente una muestra con la finalidad de que el examinador pueda percibir el olor. (USTPO, 2018)

Con respecto a los países de la CAN, lo cierto es que, si bien la decisión 486 reconoce que un olor puede constituir una marca, esta normativa prevé expresamente el requisito de representación gráfica, tal y como se estipula en el artículo 134 cuando se menciona que

podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (Decisión 486 de la CAN, 2000, arts. 134).

Marcas gustativas.

Las marcas olfativas corresponden a aquellas que son perceptibles por el sentido del gusto, lo particular de esta categoría de signos comprende en el aprovechamiento de los sabores para agregar originalidad a los productos ofertados al consumidor con el objetivo de que este asocie esta característica nueva directamente con la esencia del bien ofertado y su origen empresarial. Al respecto, Liévano (2011) expresa que:

Las marcas gustativas consisten en sabores que, siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son añadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocian el sabor con el origen empresarial del producto. (p. 22)

Al igual que sucede con los olores, los sabores que representa la marca deben ser distintos al producto que pretenden distinguir, es decir, no deben ser característicos del mismo o estar naturalmente asociados a estos bienes.

Esta categoría de signos distintivos presenta escasas solicitudes de registro, en tanto que, muchos países no reconocen la posibilidad de registrar un sabor, los razonamientos que restringen la inscripción de marcas gustativas residen” fundamentalmente en la dificultad que estas presentan al momento de diferenciar el gusto del objeto o producto mismo y su dificultad para ser representado gráficamente”. (Chijane 2007. p. 495)

En el cuestionario elaborado por el SCT en el 2010 no fueron incluidas las marcas gustativas pese a que estas se consideran similares a las marcas olfativas, esto dificulta determinar la aceptación del registro de estos signos distintivos a nivel internacional, sin embargo, las razones por las cuales resulta tan complicada su aprobación podrían no ser legales sino biológicas puesto que, “los humanos solo pueden diferenciar este sentido a partir de pocos matices muy puntuales, siendo estos: lo amargo, dulce, salado y ácido” (Manrique, 2015, p. 29). Esto dificultará la capacidad de distinguir exactamente qué sabor representa la marca y, por lo tanto, puede llegar a ser confuso para los consumidores.

Como es mencionado previamente, estos signos comparten similitudes con las marcas olfativas, en el sentido de que, los sabores deben ser diferentes a la naturaleza del bien que representan. Respecto a esta idea, la WIPO (2009) en su artículo “Smell, Sound and Taste –

Getting a Sense of Non-Traditional Marks” cita un caso en el que la EUIPO rechaza el registro del sabor artificial a fresas para productos farmacéuticos bajo los siguientes argumentos:

Cualquier fabricante... tiene derecho de añadir el sabor de fresas artificiales a aquellos productos con el propósito de disimular cualquier sabor desagradable que puedan tener o por el simple propósito de hacerlos al probarlos... Además, es poco probable que el sabor sea percibido por los consumidores como una marca; ellos son más propensos a asumir que aquello es un intento de disfrazar el sabor desagradable del producto... (WIPO, 1/2009, p. 1).

Con esto se evidencia que es muy probable que los fabricantes emplean el uso de estos sabores artificiales en productos farmacéuticos únicamente con la finalidad de hacerlo menos desagradable para los consumidores, no con la intención de brindar distintividad a al producto en sí, tampoco se considera un elemento original puesto que, muchas marcas usan en su producción esta clase de sabores precisamente para disfrazar cualquier sabor que pueda resultar desagradable al gusto del público general.

Para que este tipo de marcas pueden ser distintivas el sabor debe constituir no una característica propia del producto sino un elemento distintivo adicional, pues se espera que este tipo de signos sean capaces de representar únicamente marcas de producto y no servicios, en tanto, el sabor debe poder separarse del producto, por lo tanto, se llega a la misma conclusión que el caso de las marcas olfativas puesto que el sabor debe estar ligado a un bien que típicamente no sea relacionado con el signo marcario representa.

Corresponde a una opinión generalizada que los sabores no cuentan con distintividad intrínseca, sin embargo, existen maneras de subsanar estas circunstancias. Respecto a este punto Liévano (2011) propone lo siguiente:

1.) Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una sola marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de distintividad. En este caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado. 2.) Que el sabor del producto adquiera distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, [mediante] de la configuración del significado secundario, por medio de su uso prolongado e ininterrumpido en el mercado. Es evidente que en este supuesto también se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado. (p. 22).

Contando con la posibilidad de remediar las complicaciones que rodean a las marcas gustativas y teniendo como ventaja que al incorporar un sabor a un producto las probabilidades de aumentar su distintividad son mayores, también vale la pena considerar que, este tipo de signos no tradicionales a nivel comercial su esencia distintiva únicamente podrá ser captada a través de la degustación del público lo cual lo convierte a este elemento característico en algo complicado de llegar a cada consumidor por igual.

En la actualidad, no existen medios idóneos para representar de forma inequívoca un sabor, al intentar aplicar los medios empleados en otras categorías de signos no visuales como la descripción mediante palabras del sabor o la entrega de una muestra, considera la jurisprudencia que corresponden a métodos no viables cuando se refiera a marcas gustativas puesto que los criterios mencionados no cumplirían con la finalidad de llegar a todo el público por igual.

La cuestión recae en que, los sabores pueden experimentar cambios con el paso del tiempo, entonces, la representación gráfica de los mismos a través de una muestra o una descripción escrita podría quedar anulada en el transcurso de un periodo de tiempo específico.

En opinión de Liévano (2011) al abordar el tema de la representación gráfica de esta categoría de signos considera que:

La conclusión a la que se puede llegar es que hasta el momento no ha sido posible desarrollar una forma adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas gustativas, lo que trae como consecuencia que en la actualidad no sea posible registrar un sabor como marca. (p.34)

En el caso *Eli Lilly and Co.* se pretendía el registro del sabor a fresa para medicamentos, frente a esto el Tribunal de la Unión Europea determinó que “la indicación ‘sabor artificial’ no bastaba para asegurar la constancia, pues existen y pueden sintetizarse diversos sabores de fresa. En consecuencia, el tribunal estableció que la marca solicitada estaba privada de todo carácter objetivo y no permitió su registro” (SCT, 16/2 P. 11). Por tanto, se determina que el sabor que se pretende registrar no era uniforme o constante pues podría variar según las circunstancias o el consumidor al que fuera expuesto, inhabilitando la representación gráfica del signo en cuestión.

La situación apunta a que aún no existe una manera clara, uniforme, objetiva y concreta de representar gráficamente un sabor, especialmente debido a que existe la posibilidad de que

los consumidores no los perciban de la misma manera y puesto que cada sabor puede ser variable dependiendo de las condiciones.

Marcas Táctiles o de textura.

Las marcas táctiles son aquellas que se pueden apreciar sobre la superficie de algún objeto, empaque o envoltura, puesto que, están asociadas directamente con el revestimiento del producto. Esta característica hace que el producto sea susceptible a ser identificado con solo sentir, a través del tacto, la textura de su superficie. El objetivo principal de la protección de esta categoría de signos es que un producto pueda adoptar una textura como una característica distintiva que logre diferenciar empaquetaduras o envases en el mercado y que el público, al sentirlo, pueda dar certeza de su origen empresarial.

En este mismo orden de ideas, es lógico señalar que las marcas textiles están diseñadas para distinguir productos y no servicios, esto debido a que únicamente se puede percibir la textura de un bien al entrar en contacto con el mismo, lo cual, evidentemente no es posible con un servicio.

El sentido del tacto es uno de los más desarrollados, por tal motivo, algunos estudios han comprobado que “cuando falla el reconocimiento de una marca, es más probable que los clientes quieran tocar un producto para evaluarlo mejor. Esto se debe al hecho de que los compradores quieren compensar la falta de información utilizando sus sentidos para conocer mejor el producto” (Rocha, 2011, p. 40).

Por esta razón, si bien la textura al momento no es un bien protegido jurídicamente, el uso de texturas en los productos se ha convertido en una importante estrategia de marketing, en tanto los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada “háptica”, la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015).

En la decisión 486 de la CAN no se encuentra una mención expresa de esta categoría de marcas no tradicionales, sin embargo, el artículo 134 de esta normativa hace una mención enunciativa de los signos que pueden registrarse, siempre y cuando como bien se sabe, cumplan con los requisitos exigidos por la ley para ello. Adicionalmente, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento reconocen expresamente el registro de las marcas textiles, pues los signos que cuentan con más de dos dimensiones como los signos

holográficos y tridimensionales.

Aunque en el SCT no se hace mención de las marcas textiles, la International Trademark Association (INTA) incluyó en su directorio una resolución que contempla el reconocimiento jurídico y el registro de esta categoría de signos distintivos.

La distintividad de las marcas textiles se encuentra en su superficie, esta "tiene que resultar ser arbitraria y particular en relación con el producto que distingue para poder ser registrada como signo marcario, criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado". (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015). La textura en sí debe estar dotada de tal distintividad que les permita a los consumidores asociar esa sensación a un producto específico con un origen empresarial determinado.

Si la originalidad que presenta el signo es considerada alta entonces no deberían existir complicaciones para su registro, en tanto, si la textura no presenta un matiz original o da algún tipo de ventaja técnica o funcional, las posibilidades de obtener el registro son prácticamente nulas (Montezuma, 2018).

Al igual que cualquier signo distintivo, las marcas textiles deben ser distintivas o haber adquirido esta cualidad por su uso en el mercado, sin añadir elementos funcionales al producto. Respecto a este último punto, Sojo comenta lo siguiente:

"Las marcas táctiles deben ser objeto de un test de funcionalidad que busque evitar que el posible registro de este tipo de marcas afecte la libre competencia. Dicho test de funcionalidad siempre se debe aplicar en relación a los productos o servicios que pretende distinguir. Además, las marcas táctiles deben ser tanto intrínsecamente distintivas, al poderse individualizar y destacar totalmente, como extrínsecamente distintivas, al no ser confundibles con otros signos. (2016. p. 77).

Es importante saber que existen situaciones en las cuales una textura puede ser de uso común y que se relacione con bienes específicos, "en otra clase totalmente distinta bien podría reputarse ajena al uso generalizado y cotidiano de aquel bien, por lo que en principio podría obtenerse la distintividad buscada". (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015).

En conclusión, se debe entender la distintividad de las marcas textiles desde un punto de vista no funcional y que no contenga ninguna ventaja técnica para el producto. Las

autoridades competentes deberán evaluar la originalidad de la textura y hacer un examen de la forma de la textura determinando que esta no se usa con frecuencia en los medios comerciales a los que normalmente se asocia al producto.

Al igual que los demás signos no tradicionales, existe dificultad al momento de reconocer la manera adecuada de cumplir con el requisito de representación gráfica, sin embargo, en el caso de las marcas textiles el SCT ha dado ciertos lineamientos que pueden facilitar el cumplimiento de dicha exigencia, en tanto “cabe la posibilidad de que, además de una indicación o declaración en la solicitud en relación con el tipo de marca, se presente a la Oficina una descripción detallada por escrito del signo y una representación de la superficie...” (2007).

Entonces, mediante la descripción detallada del signo de forma escrita podría valer como su representación gráfica. Adicionalmente, el SCT en su decimonovena sesión, determinó que, en el caso de esta categoría de signos distintivos, "la oficina encargada del registro podría exigir alguna forma de representación gráfica alternativa si los elementos proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las características de la marca". (SCT, 2008).

En el caso de los países de la Unión Europea, las solicitudes de registro de esta marca son poco común, tanto así que incluso en el Reglamento (UE) 2015/2424 no se plantea expresamente la posibilidad de registro de las marcas táctiles. En este caso, se han adoptado los criterios relacionados al caso Sieckmann, los cuales consisten en presentar una descripción escrita de la forma de la textura junto a una muestra de la misma ante la oficina competente.

En Estados Unidos se contempla el registro de esta categoría de marcas no tradicionales, la única condición es que sean cumplan con el requisito de distintividad y sean susceptibles de representación gráfica. A modo de ejemplo, se encuentran los registros de la marca de textura a nombre de Louis Vuitton Malletier para distinguir equipaje, bolsos y las botellas de vino recubiertas de terciopelo a nombre de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

A nivel regional, se encuentra como precedente el registro de la marca “Textura superficie OLD PARR” a nombre de Diageo Brands B.V. La solicitud fue presentada en el año 2003 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, conocido hoy en día como SENADI.

La solicitud fue concedida el 27 de abril de 2004. El solicitante adjunto a la solicitud una

descripción detallada de la marca y su textura cumpliendo con el requisito de descripción gráfica del signo. Luego de un tiempo, se intentó introducir la misma Solicitud en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual solicitó mediante la presentación de un oficio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con la finalidad de evaluar la forma correcta de dar cumplimiento a las exigencias de la ley que rodean a esta categoría de marca.

La interpretación del Tribunal dio paso a un gran precedente regional, reafirmando que, en ciertos casos, las formas de solventar las exigencias que giran en torno a las marcas no tradicionales, consideradas como grandes dificultades, muchas veces son completamente lo opuesto. De tal manera, el Tribunal concluyó que "la representación gráfica debía ser cumplida a través de dos requisitos concurrentes: "i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil.". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 242-IP, 2015, p. 38)

De esta manera, las marcas táctiles cuentan con varias formas de representación y se demuestra que el cumplimiento de las exigencias impuestas por la ley en realidad, no son tan complicadas de asumir, por lo mismo, el registro de estas marcas no tradicionales no representa un reto para los solicitantes ni para las oficinas de registro competentes.

Marcas no tradicionales en Venezuela.

Como se ha podido demostrar, en la actualidad no existen instrumentos normativos nacionales que hagan una referencia clara y precisa de las marcas no tradicionales en Venezuela. Es común la opinión de que empleando una interpretación extensiva de la LPI vigente, específicamente del artículo 27, se pueden encontrar indicios que conllevan a creer que realmente la legislación vigente puede reconocer a los signos no convencionales como marcas capaces de pasar a través de un procedimiento de registro y culminar exitosamente.

Lo cierto es, que el mencionado artículo estipula la definición de marca comercial y expresamente reconoce que se considera dentro de esta categoría "cualquiera otra señal que revista novedad" entendiendo novedad como la capacidad que puede tener una marca de diferenciar un producto de otro y, de no relacionarse o asimilarse fonética y gráficamente a otros signos en el mercado.

Respecto a la novedad, Mariano Uzcátegui, como redactor de la LPI de 1955 entiende este término de la siguiente manera:

La marca debe ser también novedosa en cuanto a diferenciar productos similares y competitivos, novedad que implica la ausencia de adopción como marcas de elementos (palabras o signo ajenos) ampliamente publicitados que han calado en el público consumidor como identificadores de un determinado producto de conocida aceptación, aún (sic) cuando sean en clases distintas y no análogas, por- que puede inducir al público a confusión y engaño con aquella. En este aspecto, doctrina y jurisprudencia se inclinan por la prohibición de adopción y registro de marcas por terceros cuando tienen características iguales o similares a alguno de los elementos esenciales y distintivos de marcas ampliamente vulgarizadas o de gran fama. (1990, p. 105) (citado por Salazar, 2020, p. 195).

Además, otros tratados ratificados por Venezuela como el ADPIC contienen disposiciones similares pues, en su artículo 15.1 señala que “los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

Con respecto a este primer punto se llega a la conclusión de que se puede emplear una aplicación de la interpretación extensiva de la LPI y Tratados vigentes para Venezuela con la finalidad de otorgar el significado literal de cada palabra expresada en la ley. El término “podrán” reiterado en varios textos normativos vigentes y ratificados por el país encierran una facultad que se otorga a los destinatarios de la ley entender que los signos nos convencionales son reconocidos y aceptados, además de otorgar la facultad de elegir entre solicitar o no la susceptibilidad de visualizar los signos distintivos, sin que su condición de no ser visibles afecte el carácter legal de la solicitud de registro de los mismos.

A lo largo de esta investigación se ha demostrado que, efectivamente, las marcas no tradicionales son signos que revisten distintividad y que su representación gráfica no es realmente un impedimento absoluto, sin embargo, el país actualmente posee una legislación vigente que ha sufrido un retroceso en materia de propiedad intelectual desde su salida de la CAN en el año 2006, por lo tanto, acudir y aceptar una interpretación extensiva de la ley puede representar una manera adecuada de solventar los problemas planteados en cuestión.

Cabe resaltar que Venezuela cuenta con precedentes de marcas no tradicionales bajo la vigencia de la LPI de 1955, es el caso de la marca LV LOUIS VUITTON en Clase 39 Internacional que se encuentra vigente bajo el número de registro F-152618 y que consiste en claramente en una marca de textura, por otro lado, en el año 1967 se concedió el registro de la marca OLD PARR en Clase 33 Internacional bajo el número F-052838 que representa una

marca tridimensional, que si bien no ha sido objeto de la presente investigación vale la pena mencionar la existencia de este antecedente.

Entonces como se evidencia dentro de las disposiciones del artículo 27 de la LPI y tomando en cuenta que dentro de las causales de irregistrabilidad no hay mención expresa de estos signos se puede entender que es posible el registro de las marcas no tradicionales en Venezuela, la cuestión realmente recae en determinar la manera más eficiente y adecuada de dirigir el procedimiento de registro.

Existe una necesidad de establecer un procedimiento preciso para garantizar mayor seguridad jurídica, pues más allá del reconocimiento de las marcas no tradicionales se requieren disposiciones claras respecto a cómo se llevará su proceso de registro ante la oficina competente. La verdadera complicación va más allá de cumplir con los requisitos de distintividad y de representación gráfica, pues estos signos han demostrado ser completamente capaces de satisfacer los mismos.

Es importante que dentro de la legislación existan lineamientos básicos que guíen el procedimiento de registro de las marcas no tradicionales, además de contar con sistemas capacitados dentro de la oficina de registro competente en materia de marcas que permita adaptar el procedimiento de registro a las necesidades de los signos no visibles con la finalidad de lograr su protección efectiva dentro del ordenamiento jurídico, garantizando la efectividad del rol que debe cumplir la oficina de registro y asegurando que los usuarios y titulares podrán llevar los trámites de forma segura.

Normativa de Interés dentro del Ámbito de las Marcas no Tradicionales.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Como se menciona previamente, la representación gráfica consiste en un requisito exigido por las oficinas de marcas al momento de recibir las solicitudes de signos distintivos y, con las marcas no tradicionales no es la excepción, sin embargo, el principal aspecto resaltante del presente texto normativo consiste en que no contempla el requisito de representación gráfica de las marcas como una obligatoriedad.

Esto entendiéndose que, para este instrumento normativo puede constituirse como marca cualquier signo capaz de diferenciar bienes o servicios, sin embargo, decide omitir el característico requisito de la representación gráfica como elemento indispensable para la

solicitud de registro dejándolo como una facultad para los Estados Miembros y Oficinas de registro nacionales o regionales.

El artículo 15.1 señala la materia objeto de protección del mencionado Acuerdo: *Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos...Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente... (subrayado nuestro).*

El ADPIC busca garantizar estándares mínimos dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, este otorga la facultad a los Estados miembros de elegir entre la posibilidad de que los signos presentados en cuestión ante las oficinas de marcas sean o no susceptibles de ser percibidos por la vista humana, con esto, se forma un importante precedente para permitir el registro de los signos no convencionales previamente estudiados.

Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (subrayado nuestro).

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

c) los sonidos y los olores;

...

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Este artículo se presenta con una lista taxativa de lo que puede constituir una marca donde, expresamente reconoce que los sonidos, los olores y las texturas pueden ser registrados como marca bajo los parámetros establecidos por esta normativa. Además de esto, deja expresamente que estos signos deben ser capaces de distinguir bienes y servicios; y ser

susceptible de representación gráfica, lo cual, es perfectamente posible para los signos no convencionales como se ha dejado por sentado en el presente trabajo de investigación.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

...

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

Respecto al literal c) del artículo previamente expuesto, hace referencia especial a las marcas textiles que, como se reconoció con anterioridad, tienen como requisito indispensable para su registro no ostentar ninguna característica que pueda darle utilidad o ventaja técnica al producto que distinguen, en tanto, una vez se presenta la solicitud ante las oficinas competentes de esta categoría de signos no tradicionales, “la autoridad competente debe analizar las formas y texturas que usualmente se emplean en el medio comercial dependiendo de la clase bienes que identifique la marca”. (Sojo, 2016).

Ley de Propiedad Industrial de Venezuela.

La legislación venezolana vigente no hace referencia expresa a las marcas no tradicionales, sin embargo, hay quienes consideran que una interpretación extensiva, específicamente del artículo 27 de este texto normativo podría indicar la aceptación del registro de los signos no convencionales.

Artículo 27. - Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. (subrayado nuestro).

Al respecto, Salazar (2021) comenta los siguiente:

El signo, a su vez, debe ser usado con la finalidad de diferenciar y distinguir los artículos que una persona natural o jurídica produce, comercia o su propia empresa. Por lo tanto, los signos imperceptibles visualmente, no están expresamente excluidos de la ley. (pp.192) (subrayado nuestro).

El artículo citado no menciona expresamente la necesidad de que el signo en cuestión sea perceptible visualmente y si nos apegamos a la cualidad de la novedad, se entiende que las marcas no tradicionales no visuales cumplen con ambos preceptos. A pesar de esto, queda la duda de si una interpretación extensiva del artículo 27 de la LPI venezolana es suficiente para permitir el registro de esta categoría de signos distintivos.

Por otro lado, la Ley señala las causales de irregistrabilidad de las marcas y, aunque no señala expresamente a los signos no perceptibles de forma visual o marcas no tradicionales, es relevante señalar lo siguiente:

Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

...

6º) la forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinación de colores por sí solos;

7º) las figuras geométricas que no revistan novedad; (subrayado nuestro).

Esta disposición normativa se refiere a la imposibilidad de registrar formas o figuras geométricas, siempre y cuando estas se presenten de forma aislada o no comprendan de ninguna manera una novedad para la marca, en tanto se evidencia de estas disposiciones legales que no se hace mención a la imposibilidad de registrar signos no visibles.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

Bajo los estándares normativos del Tratado de Singapur, se marca una estructura clave para la definición implementación de los parámetros que rodean a las marcas no tradicionales consolidando protección legal y resolviendo ciertos impedimentos que giraban en torno a esta categoría de signos distintivos, por lo mismo, este Tratado consiste en un marco normativo que determina criterios importantes a considerar al momento de solicitar marcas no tradicionales.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en su Regla 3 contempla importantes parámetros procedimentales para las solicitudes de registro de las siguientes marcas: i) Marcas en que se reivindica color; ii) Marca Tridimensionales; iii) Marcas que consistan en hologramas; iv) Marcas animadas; v) Marcas de color; vi) Marcas de posición; vii) Marcas sonoras; y, viii) Marcas que consistan en un signo no visible que no sean una marca sonora.

Con relación a las marcas sonoras señala en la regla 3.9 que:

“Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior”.

Con este señalamiento, el Tratado cumple con remover cualquier inconveniente que pueda presentar la representación gráfica una solicitud de esta índole presentando de una vez la forma adecuada de cumplir con el mencionado requisito.

Seguidamente, en la regla 3.10 del mismo texto normativo recoge una importante aclaratoria respecto a las demás categorías de signos no visibles, designando que:

“Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”.

El Tratado de Singapur y su reglamento significan un importante avance en materia de Marcas no Tradicionales pues representa un instrumento internacional que plantea pautas que buscan solucionar los problemas más comunes relacionados con los signos no convencionales, especialmente la manera de lograr óptimamente su representación gráfica. Si bien el Tratado señala directrices importantes deja a criterio de las oficinas nacionales o regionales decidir la forma más idónea de cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica.

Reglamentos de la Unión Europea.

Dentro de la categoría de marcas no tradicionales, vale comentar sobre el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo que elimina el requisito de representación gráfica para las solicitudes de marcas presentadas en la Unión Europea. Entre las modificaciones que incorpora este nuevo reglamento se encuentra la posibilidad de que los solicitantes presenten sus marcas de la forma que consideren más idónea y adecuada, esta no necesariamente se hará de forma gráfica, pues se puede disponer de la tecnología actual para satisfacer este requisito, sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta representación del signo no convencional debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Adicionalmente, el Reglamento reconoce en su artículo 4 los signos que pueden constituir una marca de la UE, entre ellos resalta varias categorías de signos no convencionales como las marcas sonoras y táctiles. La nueva disposición normativa se presenta de la siguiente manera:

Artículo 4: “Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, la letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. (subrayado nuestro).*

Dentro del ámbito de las marcas no tradicionales, la cuestión de satisfacer el requisito de representación gráfica ha significado un gran inconveniente para el reconocimiento y registro de estos signos distintivos, por esto, se ha considerado que evitar limitar la representación de una marca a métodos gráficos, así el Reglamento en su considerando nueve deja en claro lo siguiente:

“(9) A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación.

Para el presente Trabajo de Investigación se establece una investigación de tipo proyectiva debido a que se pretende aportar una propuesta susceptible de entregar solución al planteamiento de la problemática debidamente explicada en capítulos anteriores con base en los resultados de la aplicación de los instrumentos seleccionados y las debidas conclusiones.

Diseño de la Investigación.

La modalidad del presente trabajo corresponde a la metodología documental que se propone, mediante un método cualitativo, el análisis de documentos, libros, revistas digitales y demás bibliografía lograr un estudio completo y satisfactorio sobre las posibles soluciones respecto a la problemática que gira en torno a la representación gráfica y registro de las marcas no tradicionales en Venezuela.

De acuerdo con Arias (2006):

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por los otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”

Para llegar de manera satisfactoria a los resultados se pretende la revisión de los conceptos y análisis previos en la materia mediante una metodología basada en la búsqueda y revisión de información en fuentes documentales previas con la finalidad de brindar soporte a las soluciones planteadas a la problemática objeto del presente estudio.

Línea de Investigación.

Signos distintivos.

Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de Datos.

El medio de recolección de datos destinado al presente trabajo de investigación corresponde a una serie de entrevistas estructuradas a través del intercambio de información entre las dos partes involucradas: entrevistador y entrevistado. Las entrevistas se desarrollarán con base en un cuestionario previamente elaborado por el entrevistador contando con la intervención de una persona debidamente calificada como conocedora del tema en cuestión para fijar la aplicación del instrumento de recolección de datos y obtener resultados óptimos.

Por otro lado, se emplea la observación documental sobre sentencias acordes al tema de estudio derivadas del Tribunal de Justicia Andino y Tribunal de Justicia de la Unión Europea; bibliografía, trabajos de investigación sobre marcas no tradicionales e informes desarrollados por la OMPI; además de leyes, reglamentos, acuerdos y tratados internacionales en la materia.

CAPÍTULO V: RESULTADOS

En este capítulo se plantean y analizan los resultados correspondientes a la aplicación de los métodos abordados en el presente trabajo de investigación para considerar la posibilidad que existe de permitir el registro de marcas no tradicionales en cada una de sus categorías, según los diferentes instrumentos legales internacionales y nacionales

Importancia de las marcas no tradicionales y su registro.

De la investigación previamente desarrollada se evidencia que existe una gran relevancia en el tema de las marcas no tradicionales y todo lo concerniente a su protección. Si bien es cierto que con anterioridad el nivel de aceptación de esta nueva categoría de signos distintivos era considerablemente baja debido a todos los problemas que significaban cumplir con los estándares y requisitos de registro de marcas como la distintividad y la representación gráfica, también es cierto que, con las nuevas tecnologías los instrumentos jurídicos internacionales han permitido darle solución a la mayoría estos planteamientos.

Es bien conocido que, la propiedad intelectual se caracteriza por ser un área bastante prometedora y activa, que está en constante cambio e innovación. Las marcas no tradicionales representan en una forma conveniente esta característica puesto que, en un mundo donde la competencia en el mercado es cada vez más amplia, éstas se presentan como una alternativa completamente capaz de otorgar originalidad a los bienes ofertados al público haciéndolos más llamativos e interesantes para el consumidor.

En un ámbito donde los productos se parecían cada vez más entre sí, por esta razón se introduce junto a las marcas no tradicionales el concepto de marketing sensorial, el cual según Castro se entiende de la siguiente manera:

“El marketing en general tiene como propósito estimular el gesto de compra que hace un consumidor de un producto. Ese estímulo ha sido tradicionalmente de carácter visual, sin embargo, los cambios que han ocurrido en mercados en donde la competencia cada vez es más difícil han hecho que se busquen otro tipo de estímulos. El marketing sensorial es entonces aquel tipo de marketing en donde el estímulo al comprador no es simplemente visual sino también olfativo, gustativo, sonoro y táctil”. (2012)

Se ha comprobado que involucrando características no perceptibles visualmente en las marcas agregan valor a los productos y servicios que estas distinguen puesto que los consumidores se sienten más identificados al percibir sonidos, olores, texturas o sabores que son capaces de despertar en ellos recuerdos o sensaciones agradables, pues se trata de crear

una reacción emocional con el público que logrará que la marca permanezca en su memoria y gane su aprobación.

Parte de estas razones la necesidad que existe de poder contar con un procedimiento de registro adecuado que permita obtener la protección legal de estos nuevos signos distintivos. La idea comprende en que teniendo un soporte legal adecuado los titulares y terceros interesados podrán tener la certeza de que sus marcas salen al mercado como un producto único, favoreciendo además la diversificación de la forma tradicional de conocer una marca.

Distintividad.

Como se ha puesto en evidencia reiteradas veces en el presente trabajo de investigación, es indispensable que todas las categorías de marcas cumplan con una serie de requisitos para poder optar por su registro y protección legal. Bajo un estándar general, la distintividad ha representado un gran desafío para las marcas no tradicionales y para las oficinas de registro cuando se refiere a la consecución del registro de estos signos distintivos.

Por mucho tiempo la gran incógnita a descifrar consistía en determinar si efectivamente estos signos no convencionales tenían las cualidades necesarias para dar cumplimiento a las exigencias de la distintividad. Bien se sabe que la existencia del reconocimiento de las marcas se da con su efectivo registro y, para ello, es indispensable cumplir con los requisitos estipulados por la ley.

La distintividad se comporta como una característica esencial y significativa a nivel internacional pues está conforma “la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio” (Otamendi 2002, p. 107). La finalidad de este requerimiento es evitar confusión en el público consumidor respecto a los productos o servicios ofertados en el mercado, esto convierte a la distintividad en un requerimiento *sine qua non* para el registro de las marcas en cualquiera de sus categorías o clasificaciones protegiendo con ello a los titulares de los signos distintivos.

Este requisito ha permanecido constante en el tiempo, incluso cuando en muchas reformas legales se ha modificado el requisito de representación gráfica de las marcas. Lo cierto es que los signos no tradicionales han logrado demostrar ser aptos para el cumplimiento de estas exigencias pues los sentidos del olfato, gusto, oído y tacto se incorporan de manera idónea dentro de los principales elementos de los signos distintivos.

Con ayuda de los avances en las reformas de las disposiciones legales en materia de propiedad industrial las marcas no tradicionales, en todas sus categorías han logrado abrirse paso para satisfacer de forma idónea este requisito. En el caso de las marcas sonoras, como ya fue abordado previamente en el presente estudio, pueden estar conformadas por sonidos o una combinación de ellos, esta distinción es importante puesto que, dependiendo de los componentes de la marca sonora las exigencias de la distintividad serán diferentes.

En el caso de las marcas compuestas por sonidos o combinaciones de sonidos junto a imágenes cumplen de manera efectiva con el requisito de distintividad pues son lo suficientemente aptas para diferenciar productos y servicios en el mercado dando al consumidor una idea del origen empresarial del signo. Seguidamente, respecto a las marcas olfativas y gustativas, lo cierto es que se ha discutido muy poco la manera de solventar las dificultades que representan este tipo de signos no convencionales.

El punto principal respecto a la distintividad de estos últimos signos es que, los olores y sabores por sí solos no tienen la capacidad suficiente de diferenciar bienes en el mercado y, por lo tanto, no existe una asociación directa del producto con su origen empresarial, caso contrario es, cuando el olor se presenta como algo completamente nuevo, puesto que el producto al cual esta incorporado no se asociaría naturalmente a él. Lo mismo sucede con los sabores, estos para cumplir con el requisito de distintividad deben estar asociados a un signo figurativo o denominativo, además, de que se considere la incorporación del sabor como una primicia pues, no se asocia habitualmente a este con el producto.

Finalmente, sucede algo similar con las marcas táctiles o de textura pues se espera que los recubrimientos de los envases, empaques o envoltorios adopten texturas que sean consideradas completamente innovadoras para las categorías habituales de los productos, en tanto, se facilitará el proceso de asociación del consumidor respecto al origen empresarial de la marca.

Lo cierto es que, como se ha demostrado a lo largo de este trabajo de investigación, las marcas no tradicionales han logrado superar y vencer los obstáculos que representaba el poder dar cumplimiento al requisito de distintividad de los signos marcarios demostrando no solo la posibilidad de cumplir diligentemente con las exigencias del procedimiento de registro sino también, la importancia que recae en poder permitir el acceso a los procedimientos pertinentes.

Representación gráfica.

Desde el inicio, la representación gráfica se ha mostrado como una de las exigencias principales al momento de considerar el registro de las marcas pues retrata la capacidad que tiene el signo de ser descrito o interpretado mediante la utilización de palabras, frases, dibujos, signos o una combinación de alguno de estos elementos. Respecto a esta exigencia es importante saber que durante mucho tiempo “este requisito se consideraba como “el único medio idóneo para describir al signo en los formularios que conforman los expedientes administrativos de registración” (Chijane, 2007) (citado por Félix, 2019, p. 26).

Entonces, es evidente la causa de por qué es tan complicado para las marcas no tradicionales poder cumplir con este requisito, en un principio el gran problema recae en cómo se logra una fiel representación de un elemento no visible mediante palabras pues, si bien puede considerarse una tarea simple en realidad cada individuo puede percibir mediante sus sentidos diferentes ideas o sensaciones.

Adicionalmente, la representación de una marca es de gran importancia debido a que con ella las oficinas de marcas y los terceros interesados podrán determinar si algún signo es similar a otro y violentan los derechos de algún legítimo interesado, actuando a su vez como salvaguarda de la seguridad jurídica permitiendo conocer las situaciones exactas en las cuales se puede presentar algún recurso o procedimiento para hacer valer sus derechos.

Por muchas razones, a lo largo del tiempo, la representación gráfica se ha considerado como uno de los principales impedimentos para el registro de las marcas no tradicionales, especialmente las no visibles, sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías y los nuevos criterios legales ya no se considera un obstáculo o un impedimento absoluto.

Estas marcas han logrado gran aceptación a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea pues, “para la United States Patent and Trademark Office el requisito de representación gráfica no era estrictamente necesario. Únicamente la descripción clara y detallada del signo era suficiente para dar trámite a la solicitud de registro” (Barrios, 2017).

En el caso europeo, en un principio existían ciertas dudas alrededor de la posibilidad de lograr la representación gráfica de estos signos no convencionales, posteriormente los mismos organismos jurisdiccionales europeos determinaron que las marcas no visibles (como los olores

y sonidos) pueden ser idóneas para distinguir bienes y servicios en el mercado (Barrios, 2017). Esto añadiendo las reformas legales, como es el caso de la Directiva Europea 2015/2436 como el Reglamento 2015/2424 que incorporan cambios significativos respecto a este tema.

En principio, esta nueva normativa elimina el requisito de representación gráfica, si bien, aún es obligatorio que la marca sea representada, no debe ser necesariamente de forma gráfica pues, basta con emplear cualquier método tecnológico que permita que la descripción sea “clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

Igualmente, el Tratado de Singapur y su reglamento, buscando solventar los obstáculos referidos a la representación gráfica, hace referencia en su articulado propuestas que facilitan la consecución de soluciones pertinentes o el ADPIC que ha dejado por sentado que este requisito en realidad no es obligatorio.

Con respecto a los signos en cuestión, la manera de cumplir con el requisito de representación gráfica para las marcas sonoras es diferente dependiendo del sonido al que se refiere. Se hace una división entre sonidos musicales y sonidos no musicales, en el primer caso se puede satisfacer esta exigencia presentando una descripción escrita del sonido, un pentagrama o con un archivo digital que contenga el sonido que se pretende registrar, en el segundo caso, cuando se trata de sonidos no musicales, se presentará una onomatopeya, una descripción del sonido o un archivo digital del sonido.

Pasando a las marcas olfativas, se han formulado varias propuestas, sin embargo, ninguna ha llegado a ser lo suficientemente satisfactoria. El planteamiento del SCT consiste en una descripción escrita del olor, no obstante, como se ha tenido oportunidad de mencionar antes, la tendencia de las oficinas de registro a nivel mundial junto a la jurisprudencia, se inclinan por rechazar esta opción.

Vale afirmar que lo mismo sucede con las marcas gustativas, tomando en consideración que la única manera que se ha encontrado para representar un sabor consiste en su descripción mediante palabras o con la entrega de una muestra, formas que han sido previamente desestimadas por la jurisprudencia.

Por último, se considera que en el caso de las marcas táctiles se puede dar cumplimiento a la representación mediante una descripción de la textura que cubre la superficie del producto junto al aporte de una muestra. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja por sentado que la exigencia se cumple cuando se presenta: “i) la

descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y, ii) muestra física de la marca táctil.”. (Proceso No. 242-IP, 2015, p. 38).

Por tanto, se entiende que la jurisprudencia, la doctrina y las disposiciones de algunos tratados internacionales han tomado la iniciativa de comenzar a trazar importantes precedentes respecto a las marcas no tradicionales. En la actualidad, se evidencia que en muchos casos el requisito de la representación gráfica ya no significa un obstáculo pues, se ha encontrado maneras que lograr resolver de forma satisfactoria estas obligaciones con la finalidad de proseguir con el registro de los signos no convencionales.

Consideraciones finales.

Ha quedado demostrado que con el paso del tiempo las marcas no tradicionales han logrado superar todas las dificultades relacionadas a su procedimiento de registro y, se ha logrado determinar las formas de cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica.

Si bien el desarrollo de las marcas no tradicionales en Venezuela ha sido bastante escaso pero lo cierto es que si se puede considerar el registro de signos no visibles en Venezuela, tomando en cuenta que la legislación vigente no los prohíbe expresamente, pues la propia LPI de 1955 da una definición bastante amplia de aquellos signos que pueden ser considerados como marcas comerciales solo que el principal problema que se presenta en el país existe especialmente por la falta de lineamientos que determinen la forma ideal de llevar el procedimiento de registro y el cumplimiento de todos los requerimientos.

Las exigencias relacionadas a los signos no convencionales consisten esencialmente en que estas sean nuevas, distintivas y que no estén incursas en alguna causal de irregistrabilidad, por tal motivo, no existe razón alguna para denegar su reconocimiento y posterior registro a esta categoría de marcas más allá de la inexistencia de parámetros claros y precisos que definan un procedimiento adecuado a las marcas no visibles.

CAPÍTULO VI: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

RECOMENDACIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS SONORAS Y DE TEXTURA ANTE EL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En el presente capítulo, se presentan algunas recomendaciones para el procedimiento de registro de las marcas no tradicionales en Venezuela. En vista de que incluso a nivel internacional aún no existen recomendaciones claras y efectivas respecto a las marcas gustativas y olfativas, este capítulo se dedicará a generar una serie de recomendaciones para

el registro de las marcas sonoras y táctiles dentro del ámbito legislativo venezolano las cuales están dirigidas principalmente a la Oficina Nacional competente.

El propósito es presentar una propuesta para solventar la problemática actual concerniente a estos signos no convencionales, la cual se centrará en la evaluación de diferentes circunstancias que permitirán dar los primeros pasos para lograr la debida protección jurídica de estas marcas en el país.

La realidad es que en la actualidad Venezuela en materia de propiedad industrial ha sufrido un retroceso importante con la entrada en vigencia de la ley de 1955 luego de su salida de la Comunidad Andina, pues lo cierto es que para esta época las marcas no tradicionales no contaban con el reconocimiento que tienen hoy en día.

A lo largo de la presente investigación se ha dejado en evidencia todos los requerimientos necesarios dentro de la legislación nacional y la Oficina de registro competente para dar el paso definitivo a la inclusión de las marcas no tradicionales, empezando por permitir una interpretación extensiva de la ley nacional y tratados suscritos por Venezuela que puede significar el primer paso importante para cumplir con el objetivo final, sin embargo, solo esto no sería suficiente pues quedan muchos vacíos que llenar.

Para considerar el registro de las marcas no tradicionales no basta con el reconocimiento de la legislación vigente, pues como se ha estudiado previamente estas necesitan cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica que claramente son distintos a los correspondientes a las marcas tradicionales, entonces con la falta de una legislación clara y precisa no existen lineamientos específicos y suficientes que sirvan de guía para llevar el procedimiento de registro de estos signos. Por tal motivo, a continuación, se presentan una serie de recomendaciones orientadas a lograr una solución para los inconvenientes ya identificados anteriormente.

Recomendaciones sobre la interpretación de la ley.

En primer lugar, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) debe considerar una interpretación extensiva del artículo 27 de la LPI vigente, pues aquello que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. La mencionada interpretación del artículo deberá principalmente tomar en cuenta lo que se desprende del texto de la norma, a saber:

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa... (subrayado nuestro).

El DRAE define señal como “Rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguir las de otras” y “Distintivo, marca”. De estas definiciones se comprende que el mencionado artículo emplea el término “señal” para englobar cualquier signo, sin ningún tipo de exclusión, que tenga la capacidad de diferenciarse de otros.

Como puede apreciarse previamente la redacción del citado artículo es bastante amplia pues el legislador deja abierta la posibilidad de incluir dentro de la definición de marca comercial a cualquier signo distintivo que “revista novedad”. Ahora bien, es conocido que a efectos de la LPI de 1955 se debe entender a la novedad como distintividad, característica que como se ha demostrado anteriormente a lo largo de esta investigación, poseen las marcas sonoras y táctiles.

Lo cierto es que será bastante simple implementar una interpretación extensiva del artículo, pues este no representa mayor complejidad. Lo recomendable sería entender que gracias a la redacción de la disposición normativa cualquier signo que se considere distintivo puede entrar en la categoría de marca comercial y, por lo tanto, será susceptible de ser sometido a un procedimiento de registro. En tal caso, en este punto bastará con agrupar a las marcas sonoras y táctiles dentro de la categoría “cualquier otra señal que revista novedad” para lograr efectivamente una interpretación extensiva.

Recomendaciones para el examen de forma.

Por otro lado, al lograr el reconocimiento de esta categoría de signos distintivos el siguiente paso sería determinar de forma clara y precisa los requisitos necesarios para cumplir con el examen de forma de las marcas sonoras y táctiles.

Además de cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 71 de la LPI, en el caso de las marcas sonoras y táctiles se puede implementar como guía los documentos instructivos de la OMPI, específicamente las del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) del año 2008 que se presenta como una orientación para los países miembros y sus oficinas de marcas determinando formas claras y precisas de llevar el procedimiento de estos signos no convencionales, estableciendo formas

claras y precisas de cómo dar cumplimiento a la representación de cada tipo de marca no tradicional.

La finalidad del mencionado documento consiste en servir como un instrumento que plantee lineamientos básicos para facilitar el procedimiento de registro a la oficina de marcas y a los titulares, considerando que si se aplica una interpretación extensiva de la ley y de los tratados vigentes para Venezuela que contemplan el reconocimiento de las marcas no tradicionales sumado a la implementación de las pautas establecidas por el SCT el SAPI puede validar un procedimiento de registro adecuado para estos signos no convencionales y completar el examen de forma sin inconvenientes.

Adicionalmente, además de contar con una guía que señale como cumplir con los requisitos del registro, es necesario que la oficina de marcas cuente con unos sistemas adecuados para el procedimiento de registro que sea lo suficientemente capaz de realizar las búsquedas de antecedentes y la presentación de la solicitud como es el caso de la Planilla FM-02 con la cual se hace la solicitud, en ella deben existir casillas donde se especifique la presentación de una marca no tradicional y que tipo es o, en todo caso, se debe generar una planilla exclusiva para los signos sonoros y táctiles.

Teniendo esto en cuenta, a continuación, se señalan algunas recomendaciones para la presentación de las solicitudes de las marcas sonoras y táctiles:

Marcas sonoras.

En principio, se debe realizar la búsqueda de antecedentes reglamentaria ante de presentar la solicitud. En el caso de las marcas sonoras, el sistema webpi debe estar habilitado para incluir en su base de datos los soportes digitales presentados con anterioridad junto a las solicitudes de esta categoría de signos distintivos, con la finalidad de que se pueda verificar en el sistema si existen sonidos iguales o similares que se encuentren en procedimiento de registro o que ya estén registrados.

Además de los requisitos incluidos en el artículo 71 de la LPI previamente mencionado para las marcas sonoras lo primero que se debe tener en cuenta es que internacionalmente se ha reconocido que el registro de estas marcas se cumple en función de dos categorías: i) sonidos musicales o, ii) sonidos no musicales.

En el primer caso, cuando se trata de **sonidos musicales** la solicitud puede ser presentada junto a una descripción escrita del sonido que señale la duración del sonido, los

instrumentos utilizados para generar la melodía y otras características relevantes, además de acompañarla con un pentagrama o un soporte del sonido como un CD o un archivo en formato mp3 o cualquier otro soporte que contenga al signo conocido o por conocerse.

Si, por el contrario, se trata de **sonidos no musicales** la solicitud puede ser acompañada con una onomatopeya, es decir, una descripción escrita del sonido y una grabación en soporte o formato conocido o por conocerse, como por ejemplo CD o archivo mp3. El incluir todos estos métodos de representación evitará inconvenientes por el desconocimiento de la lectura de las partituras o notaciones musicales y otorgará mayor objetividad a las descripciones escritas.

Si la marca sonora está acompañada de animaciones o figuras en movimiento el soporte del sonido se puede acompañar con la secuencia de imágenes que definan el movimiento junto a una descripción escrita de la secuencia de movimientos y su duración, por otro lado, se puede presentar un video contentivo de la animación en cualquier soporte conocido o por conocerse y que sea adecuado para su revisión como lo es un archivo en formato mp4.

En este sentido, se facilita la tarea del examinador al evaluar la marca en su examen de forma pues, ya tendrá conocimiento de los requisitos que deben acompañar a la solicitud y además contará con la facilidad de evaluar la muestra del sonido entregado junto a la solicitud para tener una percepción directa y correcta del mismo. Adicionalmente, la entrega de estos recaudos facilitará que el examinador pueda verificar si el signo está incurso o no dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 33, 34 y 35 de la LPI.

Marcas Táctiles o de Textura.

En principio, para realizar la búsqueda de antecedentes que acompañan la solicitud bastaría con poder hacer una comparación de las descripciones escritas de las texturas presentadas con anterioridad junto a los productos que distinguen y tomar en consideración si se trata de clases análogas o no.

Seguidamente, en el caso de las marcas textiles la solicitud deberá ser presentada con una descripción escrita de la textura y, acorde a las recomendaciones del SCT, con una representación impresa del relieve o textura en braille. Como se ha mencionado en otras ocasiones, el SCT deja abierta la posibilidad de que la oficina de marcas que reciba la solicitud

de registro exija otro requisito que deba acompañar la solicitud, en este caso se podría entregar una muestra física de la textura que podrá ser guardada junto al expediente de la marca.

Recomendaciones para el examen de fondo.

Es necesario tomar en cuenta que las marcas sonoras y táctiles no se encuentran incursas en ninguna causal de irregistrabilidad prevista los artículos 33, 34 y 35 de la mencionada ley, por lo tanto, dichas disposiciones normativas recogen una serie de principios que serán aplicados a las marcas no tradicionales en la medida que sea posible y haciendo una presentación amplia.

Como resultado, se entiende que cada uno de estos tipos de marcas no tradicionales tiene distintos elementos que deben ser evaluados en sus respectivos exámenes fondo, sin embargo, todas estas categorías de signos distintivos deben pasar el examen de registrabilidad luego de verificar que las solicitudes no están incursas en alguna de las causales irregistrabilidad de la LPI vigente en el país, en tal sentido, a continuación se analizan estas categorías de marcas bajo los principios de la mencionada disposición normativa.

Marcas Sonoras.

En el caso de esta categoría de marca lo primero que debe ser tomado en consideración es que se cumpla efectivamente con el requisito de distintividad, para esto, el examinador deberá asegurarse de que el sonido en cuestión no sea genérico o funcional, esto en vista de que el fonema que se pretende registrar no puede ser insinuativo de los productos o servicios que busca proteger mediante registro. A modo de ejemplo, no se puede registrar el sonido del motor de un auto para una marca que distinga productos relacionados a repuestos o accesorios para vehículos pues se convertiría en un signo descriptivo bajo el principio contemplado en el artículo 33.9 de la ley.

Asimismo, para el examen de fondo se debe examinar la marca sonora bajo los principios establecidos en los artículos 33, 34 y 35 de la LPI. En tal sentido, se debe cuidar que el fonema no incurra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la ley especial, a modo de ejemplo, no se puede pretender registrar una marca sonora que consista en la reproducción del himno nacional o el himno de alguna entidad federal pues incurriría dentro de la disposición del artículo 33.2 de la mencionada ley, al igual que no se puede aspirar al registro de sonidos que sean inmorales o vayan en contra del orden público y las buenas costumbres, esto bajo el mandato del numeral primero del artículo bajo análisis. Igualmente, se deben

tomar en cuenta los principios expuestos en el artículo 34 de la mencionada ley en caso de que se pretenda el registro de una marca sonora bajo la Clase 46 Internacional del Clasificador de Niza.

Marcas Táctiles o de Textura

Respecto al examen de fondo, en principio el examinador debe evaluar que la textura que se pretende registrar no corresponda a una contextura que usualmente se relacione con el producto a la cual va incorporada pues de esta forma los consumidores no podrán asociarla directamente con el origen empresarial del mismo lo cual es necesario en este tipo de marcas, asimismo, deberá verificar que la misma no le conceda al bien una ventaja técnica pues esto le haría perder el cumplimiento del requisito de distintividad.

Cuando se trata de la solicitud de este tipo de marcas no tradicionales, la autoridad competente para realizar el examen de fondo debe evaluar las características de las texturas que se presentan y determinar que estas son completamente ajenas a los bienes o productos a los cuales están asociadas.

Respecto a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 33, 34 y 35 de la LPI, en concordancia con lo previamente comentado, examinador deberá evaluar que la textura, en caso de que sea visible, además de no estar asociada directamente con el producto se debe cuidar que la misma no corresponda a figuras geométricas no distintivas, tal como lo anuncia el artículo 33.7 de la LPI.

En este caso, ha de tomarse en consideración que puede presentarse un producto con un relieve que contenga figuras geométricas, sin embargo, el examinador debe evaluar la textura que reviste la misma pues, la figura en sí no será el objeto del registro.

Recomendaciones institucionales.

Entre los requisitos exigidos por el SAPI para el registro de los signos distintivo se encuentra la búsqueda de antecedentes, lo cual implica la necesidad de habilitar un sistema web capaz de contener las solicitudes de registro de las marcas sonoras y táctiles, al igual que, se debe contar con una página web capaz de almacenar una base de datos relacionada a las marcas no tradicionales con la finalidad de que los usuarios puedan realizar las búsquedas de antecedentes reglamentarias, adicionalmente, como se mencionó anteriormente se deben habilitar planillas de solicitud de registro de signos distintivos que especifiquen el tipo de marca

que se presenta y archivos físicos que permitan almacenar la muestra o representación de estos signos distintivos no convencionales en caso de que sea necesario.

En el caso de las marcas sonoras, se debe habilitar la página del Sistema Web de Información de Propiedad Intelectual de Venezuela (WEBPI) de forma que permita subir y reproducir archivos por lo menos en formato mp3 que contengan el sonido que conforma la marca con la finalidad de facilitar las búsquedas y su revisión en el sistema. Para la solicitud como ha sido mencionado con anterioridad se puede incluir un pentagrama o diagrama musical acompañado de una descripción del sonido y una muestra del mismo en formato digital como un CD o archivo en formato mp3.

En cuanto a las marcas táctiles se puede emplear una descripción escrita y presentar una muestra de la superficie que contiene la textura que se pretende registrar, además, siguiendo las recomendaciones del SCT el SAPI podrá determinar en el caso de estas marcas, y las demás algún requisito adicional que considere necesario para plasmar las características exactas del signo. Incluir las solicitudes de las marcas táctiles no debería representar mayor inconveniente para el sistema WEBPI pues, basta con la descripción de la textura y una imagen representativa de la misma.

Asimismo, es importante resaltar la importancia de planificar programas de capacitación para el personal del SAPI para fortalecer los conocimientos en las áreas de propiedad intelectual de los funcionarios, especialmente en el tema de marcas no tradicionales es una prioridad pues, hasta ahora en el país no existe información y formación suficiente en este aspecto.

Es de vital que el personal encargado de supervisar el procedimiento registral de los signos no convencionales tenga los conocimientos suficientes para cumplir con su rol y llevar a cabo de manera satisfactoria todas las fases.

En virtud de la presente recomendación, lo ideal es implementar cursos y talleres con planes de estudio definidos que permitan abordar aspectos fundamentales de la propiedad intelectual y marcas no tradicionales de la mano de profesionales expertos en la materia, además, el centro de enseñanza de la OMPI tiene una oferta de cursos a distancia bastante amplia que cuenta con muchas opciones gratuitas a las que se puede acceder de forma online.

Se busca que la oficina de marcas competente en el país cuente con un personal capacitado en las múltiples disciplinas de la propiedad intelectual y que, a su vez, se mantenga

actualizado de los nuevos sucesos de este mundo que se mantiene siempre en constante movimiento y progreso, esto además permitiría prestar atención a como las nuevas tecnologías y el derecho comparado abren paso a un posible método que permita reconocer una forma efectiva de lograr el cumplimiento de los requisitos de registro de otras categorías de marcas no tradicionales como es el caso de las olfativas y las gustativas,

Por ello, es indispensable adoptar la idea de convertir en una práctica común la organización de programas de capacitación a los funcionarios encargados de los trámites de registro en cualquiera de sus fases.

Con esto se persigue igualmente crear dentro de la oficina nacional competente para el registro de marcas criterios que revistan uniformidad, lo cual representa un inconveniente en la actualidad puesto que existen criterios que presentan ausencia de consonancia entre ellos, lo cual trae problemas a los usuarios, tramitantes y titulares de los signos distintivos que solicitan los servicios de esta entidad pública.

Principalmente es un problema que puede resolverse con la debida orientación e instrucción del personal que logre fortalecer los conocimientos y lineamientos básicos que guían los asuntos de la propiedad intelectual de forma que se gestione correctamente los procedimientos y asesorías correspondientes a la oficina de registro y con esto lograr atender de manera eficaz y eficiente las necesidades, dudas y requerimientos de los usuarios.

Recomendaciones legislativas.

Otra sugerencia que es necesario abordar consiste, en el planteamiento de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial, pues ciertamente luego de la desaplicación de la Decisión 486 de la CAN y la salida de Venezuela de la Comunidad Andina que dio paso a la entrada en vigencia de la LPI que data del año 1955 dio paso a una regresión dentro del sistema que rige la propiedad intelectual en el país, incluyendo obviamente el ámbito marcario lo que provoca que la legislación actualmente vigente sea insuficiente para cubrir con las exigencias de la propiedad industrial en la actualidad.

Por estas razones, teniendo en cuenta el retraso notable en el cual se encuentra el país, lo ideal es reformar la ley de propiedad industrial con el propósito de incluir todas las figuras jurídicas que para la época no habían sido tomadas en cuentas ya sea por su escaso desarrollo o su inexistencia. Dentro de esta categoría claramente se encuentran las marcas no tradicionales y, en tal caso sería conveniente que la nueva ley reconozca y regule esta figura

estipulando los procedimientos de registro ejemplares que se adapten a cada una de las categorías de estos signos no convencionales logrando consolidar seguridad jurídica respecto a este asunto.

Además, en este marco, sería ideal que Venezuela considerara ratificar el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas el cual es un instrumento normativo de gran importancia en la materia de discusión pues establece expresamente un marco legal en el cual se reconoce la posibilidad de registro de las marcas no tradicionales y establece criterios para su procedimiento de registro que ciertamente resultan convenientes tanto a las oficinas de marcas como a los titulares de marcas.

Esto incluyendo la aplicación del tratado ADPIC, específicamente de su artículo 15.1 el cual deja en evidencia que la representación gráfica de los signos distintivos realmente no es un requisito obligatorio sino una facultad que tienen los estados miembros de decidir la opción más conveniente que pueda dar cumplimiento a esta condición, siendo que en el caso de las marcas no tradicionales lo ideal sería representar la marca por cualquier medio que la tecnología actual permita.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

Como se ha planteado a lo largo de la presente investigación, es un hecho que en un principio las marcas no tradicionales han significado para los solicitantes y oficinas de marcas un desafío. Así pues, con el avance del tiempo se ha logrado que los instrumentos legislativos internacionales y la jurisprudencia determinen distintos parámetros que han significado importantes precedentes para resolver los inconvenientes que giran en torno al registro de los signos no convencionales.

Esta categoría de signos distintivos ha demostrado ser producto del esfuerzo intelectual y de la originalidad de sus creadores, por tal motivo, es tan importante que cuenten con un sistema legal perfectamente capaz de brindarles protección jurídica. Los signos no tradicionales han demostrado cumplir con los requisitos esenciales de las marcas, en tanto, debido a sus innovadoras características constituyen un gran activo intangible para sus titulares capaz de producir grandes beneficios a presente y futuro.

Para determinar las pautas a seguir respecto a las marcas no tradicionales, se han tenido que realizar incansables estudios y evaluación de los métodos más idóneos de cumplir con los requisitos indispensables para el registro de marcas. Principalmente, se plantea la forma correcta de cumplir con las exigencias de la distintividad y la representación gráfica de los signos distintivos que, como es bien conocido, generó una gran cantidad de inconvenientes respecto a los signos no convencionales.

En la actualidad, el cumplimiento de ambos requisitos ya no representa un desafío insuperable para estos signos debido al desarrollo de la tecnología y de los parámetros legales relacionados a ellos. Con respecto a la distintividad, como se ha observado a lo largo de esta investigación, cada tipo de marca no tradicional tiene sus características únicas y, por lo tanto, su forma de cumplir satisfactoriamente con este requisito.

Seguidamente, el requisito de representación gráfica ha sido realmente la mayor dificultad que han enfrentado los signos no convencionales desde su creación, sin embargo, en la actualidad puede ser cumplido sin mayor dificultad pues muchas normativas han optado por excluirlo, dejando que la representación gráfica de un signo se de mediante cualquier forma que se adapte a la forma original de la marca haciendo uso de los medios tecnológicos existentes.

Con el avance de la tecnología y de las disposiciones legales se ha llegado al concepto de que la representación no necesariamente debe ser gráfica, basta que sea clara, precisa, accesibles, inteligible y duradera. En los últimos años, se ha logrado una flexibilización de las exigencias para el registro de las marcas no tradicionales, permitiendo que los métodos establecidos para cada una de las categorías se adapten de forma óptima para cumplir satisfactoriamente con los parámetros establecidos en la ley.

Con esto, no se pretende dejar de lado los requisitos indispensables para el registro de marcas, simplemente se busca adaptarlos a los signos no convencionales de forma que el público general y las oficinas de marcas puedan conocer la naturaleza del signo para su efectiva protección, entonces, con esta flexibilidad lo que en realidad se pretende es garantizar mayor seguridad jurídica.

Ya es una realidad que los signos distintivos no se limitan únicamente a palabras, imágenes o una combinación de ambas, pues el ingenio y la originalidad del ser humano no tiene límites establecidos. La protección legal de las marcas no tradicionales representa garantizar el reconocimiento del esfuerzo y la creatividad que personas naturales y jurídicas invierten en la creación de estos signos, lo cual genera grandes beneficios económicos para los titulares y los usuarios en general.

La garantía jurídica de la protección de estos derechos sobre las marcas no tradicionales representa un gran avance para la propiedad industrial a nivel internacional, esto pues, genera un gran incentivo que sigue promoviendo la creación de signos innovadores que agregan mayor impacto en los usuarios y el mercado. La debida protección de estos derechos brinda a los titulares y a terceros competidores seguridad jurídica efectiva que impulsa la continuación de la iniciativa de registrar signos no tradicionales en las oficinas competentes.

Referencias Bibliográficas

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). (1994). https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- Benelux Office for Intellectual Property [BOIP]. *Trademarks register search*. <https://www.boip.int/en/trademarks-register>
- Castro, J. D. (2012). *Las marcas no tradicionales*. *Revista Jurídica Universidad Externado de Colombia*. <https://n9.cl/ocsm>
- Chijane, D. (2007). Derecho de marcas. Función y concepto- Nulidades registro, Representación Gráfica. Madrid, España: Editoriales Reus y B y F, pp. 476- 491.
- Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas [SCT-OMPI]. (2006). Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesión, Ginebra. <https://n9.cl/m3bv9>
- Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas [SCT-OMPI]. (2007). La Representación y la Descripción de Marcas No Tradicionales. Posibles Ámbitos de Convergencia. Decimonovena sesión, Ginebra https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf
- Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas SCT-OMPI. (2008). Relación entre los Principios Existentes en Materia de Marcas y los Nuevos Tipos de Marcas. Decimoséptima sesión, Ginebra. <https://n9.cl/zjws6>
- Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas [SCT-OMPI]. (2010). Motivos De Denegación Para Todos Los Tipos De Marcas. Vigésima tercera sesión, Ginebra https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MQzxiSrGF-YJ:https://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/es/sct_23/sct_23_2.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b-d
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 20 de marzo de 1883. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

- Decisión 311 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina. (1991). <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/9512>
- Decisión 344 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina. (1993). <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can013es.pdf>
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina. (2000). http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=ANDINO-REGIMEN_COMUN_SOBRE_PROPIEDAD_INDUSTRIAL
- Delgado, A. y Gastello, R. (2016). Prohibiciones absolutas al registro de marcas. Escuela Nacional INDECOPI. <https://n9.cl/acrw>.
- Eli Lilly and Co. contra INPI, Tribunal de Apelación de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), N.º 33, pág. 2433
- Fernández-Nóvoa, C. (2001). Tratado sobre Derecho de Marcas. Barcelona, España: Marcial Pons.
- European Court, Sixth Chamber. (November 27, 2003). Case C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0283>.
- Gamboa Vilela, Patricia. (2006). La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486. Revista de Derecho Administrativo Núm., 1. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16361>
- Garcia, A., Ordoño, F. *Marcas que superan lo tradicional*. Panamericana de Patentes. <https://ppm.com.mx/assets/pdf/Marcas-que-superan-lo-tradicional-primera-parte-Fer-Ord.pdf>
- Hernández, M. (2008). *Los nuevos productos y las marcas olfativas*. Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), 2008 (no.1), (pp. 139-163). ISSN 1888-3214. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/6414>
- Félix, A. (2019). *Las marcas no tradicionales. Exigencia del requisito de representación gráfica*. (Tesis de Maestría). Universidad Internacional de La Rioja.

- Ferrero Gonzalo. "Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?". Anuario de Derechos Intelectuales. Año IV- N° 5. Lima: 2009.
- Höpferger, M. (2009). *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur*. Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html
- Liévano, J. (2011). *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Revista de Derecho Privado. Núm. 45. (pp. 1-27). Universidad de Los Andes, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>
- Ley de Propiedad Industrial. (1956). Gaceta Oficial de la República De Venezuela Número 25.227 https://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2020/09/ley_propiedad_intelectual.pdf
- Manrique, F. (2015). *Diseño Interior y Branding Sensorial*. (Tesis de Grado). Universidad del Azuay. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/470>
- Maraví, A. (2014). *Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú*. Revista de Derecho: Foro Jurídico. (pp. 58-68). Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://n9.cl/otnvq>
- Montezuma, N. (2018). *Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio*. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Javeriana. <https://n9.cl/lva6o>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (27 de marzo de 2006). Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y Reglamento. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf
- Parlamento Europeo (16 de diciembre de 2015) Reglamento (UE) 2015/2424. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32015R2424>
- Ortiz, J. (2004). *Marcas No Tradicionales: Sonoras, Olfativas, Táctiles y Móviles, Su Problema De Representación Gráfica y Sus Conflictos Marcarios*. (Tesis de Grado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador: Quito, Ecuador.
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. Argentina: Ed. LexisNexis Abeledo-Perrot.


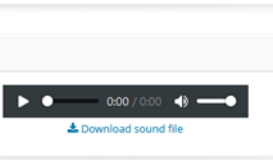

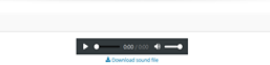
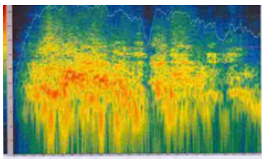

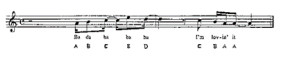
- Rocha, N. (2011). *El Branding Emocional en la Creación de Vínculos entre la Marca Gloria el Consumidor Tíngales*. (Tesis de Grado). Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. <https://n9.cl/ytnw>
- Salazar, L. (2021). *Ley de Propiedad Industrial 1955: Denominación, distintividad sobrevenida y signos distintivos no-tradicionales*. *Revista de Derecho Mercantil* Nro. 6. pp-173-199.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt. Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht Alemania. Asunto C-273/00. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>
- Sojo, C. (2016). *Análisis del Registro de Marcas no Tradicionales en la Legislación Colombiana y en el Derecho Comparado*. (Tesis de Grado). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. <https://n9.cl/4l68>
- The Second Board of Appeal. (August 4, 2003). In Case R 120/2001-2. Eli Lilly and Company. APPEAL relating to Community trade mark application No 1452853. <https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (25 de septiembre de 2015). Interpretación Prejudicial No. 318-IP-2015 solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno No. 2008-00343-00. <https://andina.vlex.com/vid/proceso-318-ip-2015->
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de octubre de 2015). Interpretación Prejudicial No. 325-IP-2015 solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno No. 01767-2011-0-1801-JR-CA-14 http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_325_IP_2015.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (6 de julio de 2005). Interpretación Prejudicial No. 194-IP-2005 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N.º 2003- 00039b

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gKsmQIGbbLQJ:intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace1297.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b-d>



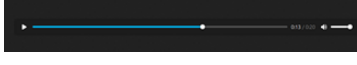


- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (08 de mayo de 2013). Interpretación Prejudicial No. 70-IP-2013.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (19 de agosto de 2015). Interpretación Prejudicial No. 53-IP-2015 solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente Interno No. 00930-2012-0-1801-JR-CA-04.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial No. 27-IP-1996.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (24 de agosto de 2015). Interpretación Prejudicial No. 242-IP-2015 solicitada por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Trámite No. 334. <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/242-IP-2015.pdf>
- United Kingdom Intellectual Property Office. Search for a Trade Mark. <https://www.gov.uk/search-for-trademark>
- United States Patent and Trademark Office (USPTO). Trademark Status & Document Retrieval (TSDR). <https://tsdr.uspto.gov/>
- United States Congress. (July 5, 1946). Lanham (Trademark) Act. https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf
- European Union Intellectual Property Office (EUIPO). EUIPO'S Database. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>
- Uzcátegui M. (1990). *Patentes de Invención y Marcas Comerciales*. Caracas: Forum Editores.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2009). *Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks*. WIPO Magazine. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.htm

Anexos.

Anexo Nro.1- Cuadro


Ejemplo de Marcas Sonoras Solicitadas y Registradas					
Oficina	Titular	Clases	Numero de Registro	Estado	Representación Grafica
EUIPO	Apple Inc.	9, 28, 37, 38, 41, 42 (Clasificador de Niza)	011051951	Registrada 20/05/2016	<p style="text-align: center;">Pentagrama - Audio en formato mp3</p> <p style="text-align: center;">A = 432.4hz</p>   <p style="text-align: center;">Download sound file</p>
EUIPO	Microsoft Corporation.	9 (Clasificador de Niza)	005868261	Registrada 04/03/2008	<p style="text-align: center;">Pentagrama - Audio en formato mp3</p>  
EUIPO	Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation	9, 38, 41, 42 (Clasificador de Niza)	005170113	Registrada 04/03/2008	<p style="text-align: center;">Pentagrama - Audio en formato mp3</p>  
EUIPO	McDonald's International Property Company, Ltd.	43 (Clasificador de Niza)	003661907	Registrada 07/07/2005	<p style="text-align: center;">Pentagrama</p>  <p style="text-align: center;"> D4 - G4 - A4 - B4 - C5 A B C E D F# G# A B C </p>

EUIPO	Edgar Rice Burroughs, Inc.	9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 (Clasificador de Niza)	005090055	Registrada 04/03/2008	<p style="text-align: center;">Pentagrama - Audio en formato mp3</p> 
EUIPO	Netflix, Inc.	38, 41 (Clasificador de Niza)	Nro. Ref 015875024	Sigue en Procedimiento de Registro	<p style="text-align: center;">Pentagrama - Audio en formato mp3</p> 
USPTO	Lucasfilm Entertainment Company Ltd.	25, 28 (Clasificador de Niza)	Nro. Ref 77419252	Sigue en Procedimiento de Registro	<p style="text-align: center;">Video</p>  <p>Descripcion del sonido: "La marca consiste en el sonido ritmico y mecanico de una respiracion hunana creada por un regulador de tanque de buceo"</p>
USPTO	NBC Universal Media, LLC	38 (Clasificador de Niza)	72349496	Registrada 13/07/1971	<p style="text-align: center;">Audio en formato mp3</p>  <p>Descripcion del sonido: "La marca comprende una secuencia de notas musicales en forma de campanilla que están en la tonalidad de c y suenan las notas g, e, c, la "g" es la que se encuentra justamente por debajo del do medio, la "e" la que se encuentra justamente por encima del do medio , y la "c" siendo c media".</p>

USPTO	Twentieth Century Fox Film Corporation	9 (Clasificador de Niza)	2158156	19/05/1998	<p>Audio en formato mp3</p>  <p>Descripción del sonido: “El sonido de la marca consiste en el miau de un gato”</p>
USPTO	Yahoo INC.	42 (Clasificador de Niza)	2442140	10/04/ 2001	<p>Audio en formato mp3</p>  <p>Descripción del sonido: “La marca consiste en el sonido de una voz humana cantando “YAHOO” a la tirolesa”.</p>
USPTO	Warner Bros. Entertainment Inc.	41 (Clasificador de Niza)	2469364	17/07/2001	<p>Audio en formato mp3</p>  <p>Descripción del sonido: La marca consiste en el tema de los Looney Toons que tiene dieciocho (18) notas musicales comprimiendo las notas: E4, D4, C4, D4, E4, EFlat4, E4, C4, D4, D4, D4, D4, C4, AFlat3, A3, D4, E4 y G4”</p>
USPTO	Nokia Corporation	9, 35, 38 (Clasificador de Niza)	2413729	19/12/ 2000	<p>Audio en formato mp3</p>  <p>Descripción del sonido: “La marca es un sonido distintivo compuesto por las siguientes notas musicales: e, d, f sostenido, g sostenido, c sostenido, b, d, e, b, a, c [,] sostenido, e, a”.</p>
SIPI (Colombia)	Davivienda S.A.	36 (Clasificador de Niza)	292319	20/01/2015	<p>Pentagrama + Audio en formato wma.</p> 
SIPI (Colombia)	INTEL CORPORATION	9 (Clasificador de Niza)	405444	30/07/2010	<p>Pentagrama + Audio en formato mp3.</p>

--	--	--	--	--	--

Anexo Nro.2 – Cuadro

Ejemplo de Marcas Olfativas Solicitadas y Registradas					
Oficina	Titular	Clases	Número de Registro	Estado	Representación Grafica
USPTO	MIDWEST BIOLOGICALS, INC	4 (Clasificador de Niza)	2560618	Marca registrada. Subsecuentemente fue invalidado su registro porque el registrante no presentó una declaración aceptable bajo la Sección 8.	Descripción escrita del olor. Registro de “el olor a goma de mascar” para aceites industriales.
USPTO	POWER PLUS LUBRICANTS, LLC	4 (Clasificador de Niza)	2463044	Marca Registrada. 26/06/2001	Descripción escrita del olor. Registro de “el olor a cerezas” para lubricantes sintéticos. 
USPTO	POWER PLUS LUBRICANTS, LLC	4 (Clasificador de Niza)	2568512	Marca Registrada. 07/05/2002	Descripción escrita del olor. Registro de “el olor a uva” para lubricantes y aceites de motor.

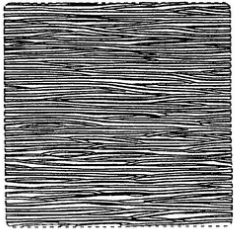
USPTO	POWER PLUS LUBRICANTS, LLC	4 (Clasificador de Niza)	2596156	Marca Registrada. 16/07/2002	Descripción escrita del olor. Registro sobre “el olor a fresas” para lubricantes y aceites de motor.
USPTO	GRENDENE S. A.	25 (Clasificador de Niza)	4754435	Marca Registrada. 16/05/2015	Descripción escrita del olor. Registro sobre “el olor a chicle” para sandalias.
USPTO	HASBRO, INC.	28 (Clasificador de Niza)	5467089	Marca Registrada. 15/05/2018	Descripción escrita del olor. Registro sobre “una fragancia de vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza, combinada con el olor de una masa salada a base de trigo” para juguetes.
UNITED KINGDOM IPO	Unicorn Products Limited	28 (Clasificador de Niza)	UK00002000234	Marca Registrada. 03/05/1996	Descripción escrita del olor. Registro sobre “olor a cerveza” para dardos voladores THE MARK COMPRISES THE STRONG SMELL OF BITTER BEER APPLIED TO FLIGHTS FOR DARTS



Anexo Nro.3 - Cuadro

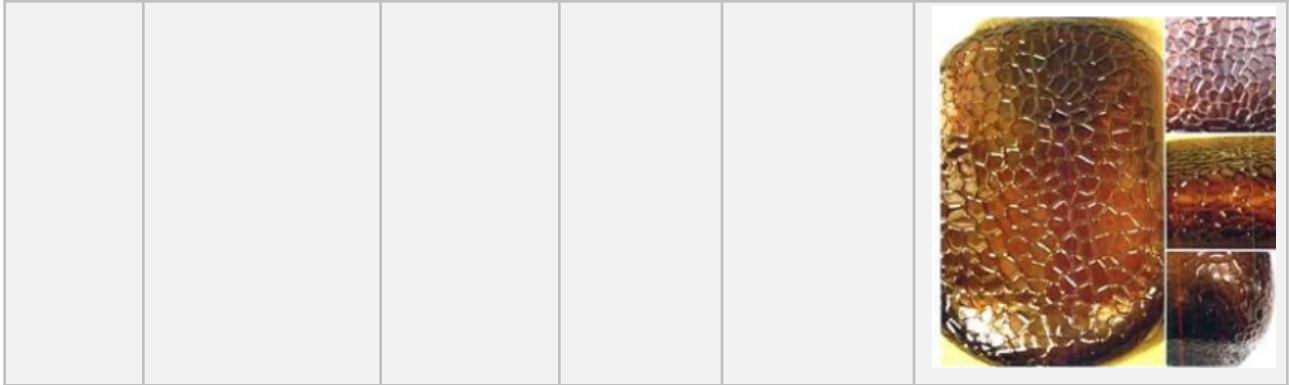
Ejemplo de Marcas Olfativas Registradas					
Oficina	Titular	Clases	Número de Registro	Estado	Representación Grafica

BENELUX	Maurice H.A.G. Kotte.	16 (Clasificador de Niza)	0625971.	Marca registrada. 01/10/1998 Actualmente caduca.	Descripción escrita del sabor. "Sabor a regaliz, para productos de la clase 16".
----------------	--------------------------	---------------------------------	----------	--	--

Anexo Nro.4 – Cuadro

Ejemplo de Marcas Táctiles Registradas					
Oficina	Titular	Clases	Numero de Registro	Estado	Representación Grafica
USPTO	LOUIS VUITTON MALLETIER	18 (Clasificador de Niza)	2263903	Marca registrada. 27/07/1999	<p>Descripción escrita de la textura. "La marca consiste en un patrón texturizado distintivo hecho por el hombre que se utiliza como una característica de la superficie de los productos de diversas configuraciones del solicitante. El patrón se muestra en tonos contrastantes del mismo color, el tono más oscuro se presenta en la parte elevada de la superficie y el tono más claro sirve como fondo o superficie inferior. El forro que se muestra es una característica de la marca y no indica un color específico. No se reclaman las líneas discontinuas que reflejan el posicionamiento de la marca. El dibujo que se muestra en la solicitud representa un monedero".</p> 

USPTO	Diageo North America, Inc.	33 (Clasificador de Niza)	3137914	Marca Registrada. 05/09/2006	<p>Descripción escrita de la textura.</p> <p>“La marca consiste en un diseño tridimensional de una bolsa de tela morada con costuras doradas y cordón”.</p> <p>“Los colores púrpura y dorado se reivindicán como una característica de la marca”.</p> 
USPTO	Fiskars Brands, Inc. CORPORATION.	8 (Clasificador de Niza)	3250789	Marca Registrada. 12/06/2007	<p>Descripción escrita de la textura.</p> <p>“La marca consiste en una configuración texturizada del mango de un cuchillo. La parte del mango del cuchillo que comprende la marca se muestra con líneas sólidas en el dibujo. El asunto que se muestra en líneas discontinuas en el dibujo no es parte de la marca. Las líneas punteadas simplemente muestran la posición de la marca en la configuración de los productos”.</p> 
SIPI (Colombia)	DIAGEO BRANDS B.V.	33 (Clasificador de Niza)	544828	Marca registrada. Vigente hasta 02/06/2026	Descripción escrita de la Marca – Imagen en formato pdf.



Anexo Nro.5 entrevista a Leonel Salazar Reyes-Zumeta.

- o Abogado (Universidad Central de Venezuela, 1985) y Agente de la Propiedad Industrial.
- o Especialista en Derecho Mercantil (Universidad Central de Venezuela, 2013).
- o Profesor de Derecho Mercantil, Propiedad Intelectual y Prácticas Jurídicas, Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Categoría: Asistente, Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela).
- o Profesor Invitado en el programa de postgrado “Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación” de la Universidad de San Andrés (UdeSA: Buenos Aires, Argentina), patrocinado por la OMPI y el INPI Argentina, en representación de la Academia de la OMPI.
- ¿Es posible considerar el registro de marcas no tradicionales en Venezuela aplicando la legislación nacional vigente?

R: *Uno de los puntos determinantes es conocer si efectivamente se puede lograr el registro de Marcas no Tradicionales en Venezuela aplicando la LPI vigente, en tal aspecto, el artículo 27 de la ley de propiedad industrial, específicamente a la definición de marca comercial que contiene el mismo, puesto que en el artículo mencionado se determina que esta categoría de signos distintivos “comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad”, será entonces el término “novedad” el que podrá permitir en tal caso el registro de marcas no tradicionales no visuales en el país. (subrayado nuestro).*

El punto clave está en “cualquier otra señal que revista novedad” por tal motivo, una interpretación amplia de este artículo de la LPI puede permitir legalmente y son inconvenientes normativos el registro de esta categoría de signos distintivos.

En materia de Tratados Internacionales entendiéndolo desde un punto de vista auto ejecutivo, el artículo 15.1 del ADPIC en un principio establece que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios” para finalizar remarcando que “los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente” (Subrayado nuestro), entonces haciendo una interpretación literal de los preceptos normativos se puede entender que los miembros del convenio tendrán la facultad de elegir la posibilidad de que los signos presentados ante sus oficinas de registro competentes sean o no perceptibles visualmente, nuevamente evidenciando la posibilidad de aplicar una interpretación extensiva que podrá permitir el registro de esta nueva categoría de signos distintivos.

Esta condición se encuentra reiterada en varios tratados internacionales, el artículo 5.2¹ del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen el cual deja en claro que “cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible”. (subrayado nuestro).

- En la actualidad, ¿Cuál es el principal impedimento que obstaculiza el registro de las marcas no tradicionales en nuestro país?

R: Hoy en día los principales impedimentos para el registro de esta categoría de signos en el país corresponden a la aceptación de la novedad como criterio para la aceptación del registro de estas marcas y, por otro lado, el tema de la representación gráfica del signo distintivo.

Ese último punto está estrechamente vinculado con el avance de las nuevas tecnologías que dan nacimiento a nuevos mecanismos que son completamente idóneos para solventar la problemática que gira en torno a la representación gráfica de las marcas no tradicionales.

Si bien Venezuela no es parte del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT), el profesor Salazar menciona que su Reglamento es una norma técnica a tener

1

en consideración cuando se formula una solicitud a nivel internacional aplicando consecuentemente el Arreglo de Madrid sobre Registro de Marcas, puesto que en su artículo 3.9 y 3.10 hace una especial referencia a las formas de representación gráfica de los signos distintivos en cuestión.

Entonces, el problema recae en cómo llevar un signo no visible a ser visible mediante la implementación de la representación gráfica que se configura como uno de los elementos universalmente exigible por las oficinas de registro, sin el cual no procedería bajo ningún concepto la apertura de un procedimiento registral.

- *¿Para considerar el registro de las marcas no tradicionales basta con la aplicación del procedimiento de registro tradicional? ¿Qué modificaciones deberían ser incluidas en el mismo?*

R: Lo cierto es que el procedimiento de registro en Venezuela comparte similitudes con el resto del mundo la única salvedad recae en la doble publicación de las marcas en el conocido diario digital del SAPI y la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que es publicado periódicamente por el organismo competente que, con la aplicación de la Decisión 486 de la CAN se eliminó esta doble publicación, sin embargo, esta disposición normativa ya no se encuentra vigente para el país.

El sistema, la oposición por terceros, el examen de fondo y la concesión de la marca conforman un criterio universal. Cuando se trasladan estos criterios a las marcas no tradicionales realmente no son necesarios mayores cambios en el procedimiento de registro contemplado en la LPI vigente.

- *¿Qué cambios relevantes deben producirse en las Oficinas de Registro para dar paso al registro de las marcas no tradicionales?*

R: El problema gira en torno a cómo se interpretan las normas, si esta se da de forma restrictiva pues evidentemente se configura un obstáculo para la obtención del registro de las marcas no tradicionales, en tal sentido, comenzar a interpretar de forma extensiva los instrumentos legales que se tienen a favor podría ser el factor determinante que conlleve a una posibilidad de registro para esta nueva categoría de

signos distintivos que, otorgará mayor seguridad jurídica a los titulares de marcas no perceptibles visualmente.

Anexo Nro.6 entrevista a Luis Salazar.

- o Director de Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
- ¿Es posible considerar el registro de marcas no tradicionales en Venezuela aplicando la legislación nacional vigente?

R: Considero que el análisis de la ley debe ser declarativo, en tanto, los juristas deben procurar adaptarse estrictamente a lo que dice el texto legal expresamente. Muchos abogados opinan que se puede considerar el registro las marcas no tradicionales en nuestro país por lo que expresa el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, se debe mantener el límite de los supuestos comprendidos en el texto legal pues, considerar el registro de este tipo de marcas cuando aún no hay un reconocimiento expreso significa un vacío legal que ocasionará problemas al solicitante y a la oficina de registro más adelante.

- En la actualidad, ¿Cuál es el principal impedimento que obstaculiza el registro de las marcas no tradicionales en nuestro país?

R: El obstáculo principal que existe en nuestro país es que no se cuenta con legislación vigente preparada para abordar los procedimientos de registro de las marcas no tradicionales esto, tomando en cuenta que la novedad no es cualidad suficiente para contemplar el registro de esta categoría de signos distintivos, pues si se interpreta de forma extensiva el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial y de permite el registro de los signos no tradicionales más adelante nos encontraremos con obstáculos que la ley de vigente no establece y, sumado a esto actualmente existe un gran desconocimiento con respecto a esta nueva categoría de signos distintivos.

- ¿Para considerar el registro de las marcas no tradicionales basta con la aplicación del procedimiento de registro tradicional? ¿Qué modificaciones deberían ser incluidas en el mismo?

R: *Con el procedimiento tradicional y sus fases sería suficiente. Lo importante es habilitar un sistema capaz de procesar las búsquedas y las solicitudes de marcas no tradicionales.*

- ¿Qué cambios relevantes deben producirse en las Oficinas de Registro para dar paso al registro de las marcas no tradicionales?

-

R: *El cambio que se necesita en el país consiste en actualizar la legislación vigente para que incluya expresamente a las marcas no tradicionales y pautas claras para su registro, adicionalmente se deben habilitar los sistemas de registro, determinar qué cambios deben producirse en las planillas de solicitud dependiendo del tipo de marca no tradicional que se busca registrar, habilitar el sistema de búsquedas de antecedentes para cada una de las categorías de marcas no tradicionales, organizar los archivos y especialmente, capacitar al personal de la institución con la finalidad de que sean conocedores del tema y sean capaces de ofrecer una asesoría óptima a los usuarios .*

Anexo Nro.6 entrevista a Luis Henríquez.

- o Abogado, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela (1998).
 - o Especialización en Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, Venezuela (2003).
 - o LLM en Propiedad Intelectual, John Marshall Law School, USA (2017).
 - o Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI).
 - o Miembro del Comité de Marcas Famosas de la INTA.
- ¿Es posible considerar el registro de marcas no tradicionales en Venezuela aplicando la legislación nacional vigente?

R: *Aun cuando expresamente la Ley de 1955 no reconoce expresamente la posibilidad de registro de las marcas no tradicionales, bajo una interpretación progresiva de la ley sí podrían reconocerse, así que si quisieran podrían preparar instructivos y aceptarlas. Recordemos que Venezuela sí reconocía este tipo de marcas cuando aplicaba la decisión andina, y la salida de la Comunidad Andina fue un salto hacia atrás en esta materia.*

- En la actualidad, ¿Cuál es el principal impedimento que obstaculiza el registro de las marcas no tradicionales en nuestro país?

R: *Principalmente la ley, y falta de voluntad. Sin lugar, lo ideal es que una ley moderna los reconozca expresamente como en el caso de México que lo hizo hace unos 3 años.*

- ¿Para considerar el registro de las marcas no tradicionales basta con la aplicación del procedimiento de registro tradicional? ¿Qué modificaciones deberían ser incluidas en el mismo?

R: *Bastaría con la aplicación del procedimiento de registro tradicional, lo que variaría son los requisitos que deberían cumplir o exigir a los distintos tipos de marcas, para ello puede servirle de Guía el tratado de Singapur.*

- ¿Qué cambios relevantes deben producirse en las Oficinas de Registro para dar paso al registro de las marcas no tradicionales?

R: *Si no se logra una nueva ley en el corto plazo que prevea expresamente este tipo de marcas, interpretar progresivamente la ley de 1955 para aceptar estas marcas y publicar instructivos con los requisitos.*