

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL
MÉRIDA – ESTADO MÉRIDA

**LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS MARCAS NO
TRADICIONALES**

Una propuesta para una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia.

Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Propiedad Intelectual

Autor: Jorge E. Delgado G.

Tutor: Esp. Jesús López

Caracas, mayo de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL
MÉRIDA – ESTADO MÉRIDA

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS MARCAS NO TRADICIONALES

Una propuesta para una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia.

Autor: Jorge E. Delgado G.

RESUMEN

A partir del 17 de septiembre del 2008, la Dirección la Propiedad Intelectual resolvió restituir en su totalidad la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial promulgada el año 1955, una norma antigua y desactualizada para la realidad jurídica actual que ha generado un vacío legal y por tanto, la imposibilidad de obtener el registro de marcas no tradicionales, nuevo tipo de marcas que existen en la realidad económica y comercial y son objeto de protección en las normativas extranjeras. Es por lo anterior que esta investigación efectúa una propuesta para una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o en su defecto la incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia,

Palabras claves: Propiedad Industrial, Marcas, Marcas no tradicionales

INDICE

	Pág.
Resumen	2
Introducción	5
Capítulo I:	
1.1. Antecedentes	7
1.2. Planteamiento del Problema	11
1.3. Justificación	13
1.4. Objetivos	14
1.4.1. Objetivos Generales	14
1.4.2. Objetivos Específicos	15
1.5. Metodología y Delimitaciones	15
Capítulo II	
2.1. La Propiedad Industrial	16
2.2. La Marca	19
2.3. La Marca No Tradicional	23
2.3.1. Signos visibles	23
2.3.1.1. Marcas Tridimensionales	23
2.3.1.2. Marcas de color	27
2.3.1.3. Hologramas	31
2.3.1.4. Lemas publicitarios	32
2.3.1.5. Títulos de películas y libros	34
2.3.1.6. Signos animados o de multimedia	36
2.3.1.7. Marcas de posición	38
2.3.1.8. Marcas gestuales	40
2.3.2. Signos no visibles	43
2.3.2.1. Marcas sonoras	43
2.3.2.2. Marcas olfativas	45
2.3.2.3. Marcas gustativas	47
2.3.2.4. Marcas de textura o táctiles	48
Capítulo III	
3.1. Derecho Comparado	50
3.1.1. Países del MERCOSUR	50
3.1.2. Países de la Comunidad Andina	57
Capítulo IV	
4.1. Caso Venezuela. Ley de Propiedad Industrial	60

4.2.	Caso Venezuela. Decisión 486	62
4.2.1.	Investigación documental en los Boletines de la Propiedad Industrial	67
Capítulo V		
5.1.	Propuesta.	79
5.1.	Interpretación Progresista del artículo 27 Ley de Propiedad Industrial.	80
5.2.	Propuesta de una normativa en materia de marcas no tradicionales	87
CONCLUSIONES		95
RECOMENDACIONES FINALES		98
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA		100

INTRODUCCION

El campo de la propiedad intelectual trabaja sobre los productos o resultados de la capacidad creativa e inventiva de las personas, las cuales tienen que estar siempre relacionadas con la innovación y la novedad, generando una dinámica de cambio ascendente en todos los campos de la sociedad.

Los cambios y avances tecnológicos así como los nuevos medios y formas de comunicación han impulsado el surgimiento de nuevos tipos de marcas llamadas marcas no tradicionales, que buscan trascender y ampliar las oportunidades de percepción, recordación e identificación de los productos y servicios, impactando no solo al sentido de la vista, como lo hacen las marcas tradicionales, en su forma nominativa, figurativa o mixta, sino a los otros 4 sentidos de los 5 que tiene el ser humano, como son el auditivo, olfativo, gustativo y táctil.

Este tipo de marcas llamadas no tradicionales, son una realidad, se están utilizando y muchos países han adecuado su legislación regular este nuevo tipo de marcas, para otorgarles la protección legal correspondiente.

En este punto, encontramos que Venezuela cuenta con una Ley de Propiedad Industrial que fue promulgada en el año 55 y cierra toda posibilidad de poder obtener el registro de algún tipo de marca no tradicional, porque está hecha para otorgar marcas nominativas, graficas o mixtas.

Ante esta situación de atraso normativo en materia de marcas y de desventaja para las personas que se esfuerzan y apuestan por la innovación y el desarrollo de nuevos productos y las nuevas formas del que disponen para identificarlos y diferenciarlos de sus competidores en el mercado, al no poder registrar un tipo de marca no tradicional como

pudiese ser, la tridimensional, un holograma, lema publicitario, multimedia o móvil, gestual, de posición, olfativa, sonora, gustativa o táctil, es que surge el interés de realizar este trabajo para que, como resultado de la investigación, se pueda hacer una propuesta para una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia.

CAPÍTULO I

1.1. ANTECEDENTES

En la mayoría de los países del mundo se reconoce el derecho que tiene el titular del registro de una marca, a usarla en forma exclusiva e impedir que cualquier persona la utilice sin su consentimiento, y que la protección de los derechos de propiedad industrial constituyen un estímulo para que los fabricantes, productores, comerciantes, creadores e inventores decidan realizar inversiones en el desarrollo de nuevos productos y servicios que permitan resolver y satisfacer las necesidades del consumidor, y obtener los beneficios que por derecho le correspondan. En tal sentido, dentro de esa dinámica creadora y de comercio, el nivel de protección que le otorguen a esos derechos se verá reflejado positivamente en la economía y el desarrollo del país.

Las marcas, desde que empezaron a utilizarse como signos distintivos para identificar productos o servicios y diferenciarlos de sus similares en el mercado, generalmente se habían percibido a través de la vista, sea una palabra, una figura o la combinación de ambas, pero en estos últimos años debido a la evolución tecnológica, el desarrollo del Internet, las comunicaciones y el uso del comercio electrónico han aparecido nuevos tipos de marcas, con características y aspectos particulares que no solo impactan al sentido de la vista, que las identifican con el nombre de marcas no tradicionales.

En el interés de aproximarnos a una definición de lo que serian las marcas no tradicionales tenemos que empezar por lo esencial, la definición de marca, para lo cual de las muchas definiciones existen sobre la materia se pueden recoger las siguientes:

En la definición de Otamendi se destaca que:

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios. (2012, p.1).

Fernández-Novoa enfoca la marca en su naturaleza e indica lo siguiente:

La marca es un bien inmaterial, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichun*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo den diversos lugares. (2002, p.27)

Por su parte De la Fuente caracteriza la marca como: “ (...) es un bien que forma parte de la organización empresarial, un bien inmaterial que el empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado y con el que va a reflejar el origen empresarial de los mismos. (1999, p.22).

O la definición de Bentata que precisa: “La esencia de la marca no es tanto su distintividad per se en cuanto signo, sino su distintividad como medio de llenar su función de mercado. (1994, p.30).

Para Ledesma la marca: “Son símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.”(1953, p.21).

En el mismo sentido, Ramella expresa:

La marca es la señal exterior elegida por un industrial o comerciante y empleada de la misma forma que el nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, y por los cuales se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y

la diferencia especialmente de los productos que la hacen competencia. (1913, p2).

Al hacer una revisión estas definiciones, encontramos que en todas ellas se menciona de la distintividad como una de las funciones de la marca, que sirve para distinguir los productos o servicios de un fabricante o proveedor de sus similares en el mercado y que además permita a sus consumidores o usuarios identificar al producto o servicio de su preferencia.

La distintividad como función sustancial de una marca tiene un rol preponderante dentro la dinámica competitiva actual, cada vez en aumento ya sea en calidad, variedad, especialidad y precio, que obliga los fabricantes o prestadores de servicio a buscar y desarrollar nuevas formas o técnicas que ayude la recordación e identificación de sus productos en el momento de la compra, que sintetice el valor agregado que ofrece y lo diferencie de sus competidores, que le traiga emociones agradables no solo a través de lo que visualmente puede percibir ya sea por la forma o presentación del producto o servicio sino a través de otros sentidos como el auditivo, olfativo, gustativo o táctil, en fin, todo este esfuerzo creativo y de inversión que realiza tanto en sus productos o servicios como en la promoción de los mismos representados a través de su marca.

El tema de los nuevos tipos de marcas, se trató por primera vez, de manera formal, amplia y detallada, en la Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/16/2) realizada del 13 al 17 de noviembre de 2006 en Ginebra, en base al Documento preparado por la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que en el tercer párrafo de la Sección II, el cual trata sobre el Objeto de la Protección, señala 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.

De acuerdo a esta explicación se puede intentar una definición de lo que vendría a ser una marca no tradicional, en tal sentido se puede decir que es un signo no conformado solo con palabras o figuras, que sin ser necesariamente perceptible por la vista tiene la capacidad de distinguir bienes y servicios, y que siendo visibles se aparta del concepto tradicional del signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos.

El término marcas no tradicionales fue propuesto por el Sr. Michael Arblaster, Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, para ser utilizado en lugar de nuevos tipos de marcas, en la Decimoséptima sesión realizada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006.

En lo que respecta a los Tratados sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Singapur, que fue suscrita el 27 de marzo de 2006 por 147 Estados miembros de la OMPI en el marco de la Conferencia Diplomática realizada en Singapur, tiene como objeto crear un marco internacional de armonización de los trámites del registro de marcas, con procedimientos eficaces y efectivos sobre las formalidades en materia de marcas. Se aplica para el registro de nuevos tipos de marcas y en la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur se mencionan los a las marcas tridimensionales, hologramas, de color, de posición, sonora y las no visibles que no sea una marca sonora.

De los varios libros consultados sobre derecho de marcas, solo Cornejo coloca dentro de la clasificación de marcas, las tradicionales y las no tradicionales definiendo esta última:

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos cuya aptitud para servir como marcas han sido reconocidas por el Derecho muy recientemente, su reconocimiento genera controversia o discusión en la doctrina, legislación o jurisprudencia, o simplemente aún no han merecido reconocimiento. (2007, p111)

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las marcas no tradicionales existen en la realidad económica y comercial, y cumplen con las funciones de una marca como la distintividad e identificación de productos o servicios y por lo tanto son objeto de protección.

En el caso de Venezuela se vive una situación particular en relación a esta materia, esto se debe a que después de haber estado regido por la normativa andina Decisión 486 un “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” para los países miembros de la Comunidad Andina, en lo sucesivo Decisión 486, que se ajustaba a los estándares de los convenios internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), a partir del 17 de septiembre del 2008, por decisión de la Dirección del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en base a que Venezuela dejó de pertenecer a la Comunidad Andina desde el año 2006, se dejó de aplicar la Decisión 486 para aplicar en su totalidad la Ley de Propiedad Industria promulgada el año 1955, una norma antigua y desactualizada para la realidad jurídica actual que ha generado un vacío legal en esta materia al reducir en su definición el enfoque conceptual de la marca a un sentido más

restringido, no dejando espacio para la posibilidad de registro de marcas no tradicionales

Esta investigación plantea hacer una revisión de la normativa de algunos países latinoamericanos, con especial énfasis en los países que conforman el MERCOSUR, bloque comercial al cual ingresó Venezuela como miembro pleno el 31 de julio de 2012, respecto al registro de las marcas no tradicionales, sentencias que se ha dictado en esto últimos años sobre esta materia para analizar el caso y proponer una regulación de esta materia en la Nueva Ley de Propiedad Industrial de Venezuela.

En consecuencia, caben las siguientes preguntas orientadoras de la investigación:

¿Es necesario reconocer la existencia de marcas no tradicionales como mecanismo para promover el desarrollo económico de un país?

¿Existen parámetros de referencia jurídica que rijan las marcas no tradicionales en Venezuela?

¿Es imperiosa la orientación a los organismos del Estado para la creación de normas ajustadas a las necesidades actuales en la industria y economía en relación a las marcas no tradicionales?

De su respuesta derivará el proponer una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia.

1.3. JUSTIFICACION

Debido a la evolución tecnológica, el desarrollo del internet, en el comercio electrónico han aparecido nuevos tipos de marcas con características y aspectos particulares, a las cuales se les conoce con el nombre de marcas no tradicionales lo que ha obligado a los países a adecuar las normas que rigen los derechos de Propiedad Industrial a estos tipos de cambios. Así tenemos en el ámbito internacional el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y en el regional la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN), a la cual Venezuela perteneció hasta el 22 de abril de 2006, fecha en la que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, denunció ante la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones el “Acuerdo de Cartagena” de conformidad con el artículo 135 del referido instrumento que regula los efectos jurídicos que, respecto del país miembro, representa su renuncia:

Artículo 135.- *El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.*

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.

En relación con los Programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62.

Como esta norma no dispone nada en concreto respecto al cese de los derechos y obligaciones del país miembro denunciante, respecto a la posibilidad de seguir aplicando la normativa comunitaria y, tampoco de manera específica en cuanto a normas de integración creadoras de derechos

subjetivos, la Decisión 486 se mantuvo vigente en hasta el 17 de septiembre del 2008 fecha en la que salió publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 496 del 17 de septiembre de 2008, el Aviso Oficial emitido por la Dirección General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual cuyo texto es el siguiente:

Se le recuerda a los usuarios, interesados y al público en general que en consecuencia de la denuncia del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” por parte de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 22 de abril de 2006, se restituirá la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país.

Por lo que, se les agradece tomar las previsiones relativas a la aplicación íntegra del mencionado cuerpo legal y cumplir a cabalidad con lo establecido en la misma, siendo las normas vigentes y aplicables las siguientes: Ley de Propiedad Industrial, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Timbre Fiscal y Ley de Registro Público y del Notariado. (2008, 12)

La inaplicabilidad de la Decisión 486 dio lugar a que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 se aplicara en su totalidad, quedando Venezuela con una norma desactualizada para la realidad jurídica actual, cercenándoles el derecho a las personas que les interesaba registrar al tipo de marca no tradicional no están contempladas en la norma vigente.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General:

Proponer una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o en su defecto la incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia, a partir de la revisión de su tratamiento jurídico en el marco del derecho comparado con especial énfasis en los países miembros del MERCOSUR.

1.4.2 Objetivos Específicos:

- Revisar la doctrina en materia de marcas no tradicionales para avanzar en la propuesta de una definición pertinente.
- Analizar el tratamiento jurídico de la marca no tradicional en el contexto del derecho comparado.
- Comentar jurisprudencia internacional sobre marcas no tradicionales
- Identificar los principios jurídicos a incorporar en una propuesta normativa sobre la materia

1.5. Metodología y Delimitaciones

Partiendo que el planteamiento del presente trabajo está en el nivel teórico, la metodología para el desarrollar de la investigación es de tipo documental, por cuanto además la información requerida para abordar el problema planteado se encuentra en materiales impresos, audiovisuales o electrónicos.

En este tipo de investigación se tiene que proceder con la recopilación, selección y análisis de documentos e información relevante del tema que se está desarrollando, un estudio profundo de las normativas, doctrinas y jurisprudencias de las marcas no tradicionales y un análisis basado en el Derecho Comparado para establecer las diferencias entre las normas referentes a esta materia, de manera que se pueda configurar una propuesta que represente una solución apropiada y efectiva al problema planteado.

La base de la investigación va a estar en la utilización de documentos; recolecta, selección, análisis y presentación de resultados coherentes.

CAPITULO II

2.1. La Propiedad Industrial

Desde la aparición del ser humano y su necesidad de sobrevivencia, el hombre le ha dado cabida a todas las ideas derivadas de su intelecto que le sirvieron para resolver y encontrar soluciones prácticas y técnicas en la fabricación rudimentaria de armas, herramientas, utensilios, etc. con el propósito de asegurar la su supervivencia de su especie. Con el correr del tiempo el hombre fue evolucionando en su forma de vida y en esa misma medida sus necesidades las cuales, al buscar la forma de satisfacerlas, le fueron llevando de esa sobrevivencia a ofrecerle una mejor calidad de vida gracias a esa capacidad de crear e innovar, que es parte esencial de la condición humana, y que lo diferencia de cualquier otro ser vivo, sobre la faz de la tierra.

Toda esa creación que a través del tiempo ha beneficiado a la humanidad, expresada en obras, inventos, diseños, marcas, etc., ha requerido de una tutela jurídica esencial, para proteger el interés legítimo de su creador que, desde un punto de vista económico, es el propulsor básico de la economía en general. En este sentido Uzcategui lo expresa de la siguiente manera:

El Derecho, orden coercible de la sociedad humana, toma cada vez más en cuenta esas creaciones del espíritu como capital imponderable del hombre, porque hay cosas intangibles que no podemos ver con los ojos de la cara, mas sí con los del espíritu, y sin embargo, tienen una gran dimensión económica para el desarrollo técnico, industrial y comercial de las naciones, que por ende, constituyen factores imprescindibles para el progreso. (1990, p.25)

La Propiedad Industrial, en palabras de Díaz:

es el nombre genérico con el cual se designa la institución o las normas jurídicas que regulan los derechos que una persona adquiere sobre un nombre, figura o símbolo usado para

distinguir los productos que fabrica, con los cuales comercia, los que produce como resultado de su actividad agropecuaria, los que extrae de la tierra o su establecimiento o empresa. Igualmente comprende los derechos del inventor, a quien se le garantiza el privilegio de explotar y disponer del objeto de su inventiva o creación. (1978, p. 3)

De manera que la tutela jurídica de los objetos que encierra la Propiedad Industrial, recae en dos grupos, el primero referente a las creaciones nuevas, en las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, y el segundo en los signos distintivos, como las marcas comerciales, nombres comerciales y lemas comerciales. Es de este segundo grupo que se extrajo el tema de las marcas no tradicionales, a cuyo estudio va dirigido el presente trabajo.

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 1.3, se le da una connotación mayor:

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Así tenemos que la Propiedad Industrial es aquel derecho que otorga el Estado, bajo un conjunto de normas jurídicas, para protegerlas creaciones intelectuales, pero enfocado más hacia la parte industrial, para el uso y comercialización de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos, modelos o diseños industriales, indicaciones geográficas de origen, así como marcas de producto y servicios, nombres comerciales, lemas comerciales.

El derecho de Propiedad Industrial junto con el Derecho de Autor conforma un todo orgánico en el derecho de Propiedad Intelectual, el cual se consagra y garantiza en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 98. – "La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Así tenemos que el Estado no solo le da rango constitucional al derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales, sino que asume el compromiso de darle la protección a los titulares de esos derechos, dentro de los límites que establezca la ley, armonizado con los tratados internacionales que haya suscrito y ratificado la República en esta materia. En relación a este último punto, es necesario precisar que la Ley de Propiedad Industrial del año 1955, aplicada nuevamente en su totalidad a partir del 17 de septiembre de 2008, encargada de dar cumplimiento de este mandato constitucional en materia de marcas y patentes, además de ser una Ley desactualizada tampoco cumple con los estándares establecidos en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), lo que deja al Estado venezolano en mora por el cumplimiento de estos compromiso, lo que no sucedía mientras estuvo vigente la Decisión 486, que si estaba adecuada a estos tratados internacionales.

La norma jurídica que rige la materia de marcas y patentes en Venezuela en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1955, y así lo expresa en el artículo 1°:

La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad.

2.2. La Marca

Con el propósito de establecer una comparación conceptual de la marca dentro de un contexto jurídico, a fin de establecer las coincidencias o los criterios para determinar que signos pueden convertirse en marcas, se va a utilizar la definición de marca contenidas en tres instrumentos legales con diferente ámbito de aplicación, uno de carácter universal, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) al cual están adheridos los 162 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), otro regional, el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformado por 4 países, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la Ley de Propiedad Industrial de 1955 vigente en Venezuela.

El ADPIC define la marca en el numeral 1 del artículo 15 en los siguientes términos:

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. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Por su parte en el caso de la Decisión 486 de la CAN, define la marca en el artículo 134 y expresa lo siguiente:

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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 define la marca en el encabezado del artículo 27 en los términos siguientes:

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, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

Al comparar las definiciones de marcas propuestas en los ordenamientos jurídicos enunciados anteriormente encontramos los siguientes resultados:

En las tres definiciones se concuerda en usar el término “signo” para identificar a la señal o figura que puede convertirse en marca. Y para precisar el concepto de signo, es interesante tomar en que propone Pachón y Sánchez:

Un signo es una señal que nuestra mente relaciona con alguna cosa o un acontecimiento. La marca no es un signo natural, como la relación que se da entre humo-fuego, ni tampoco un signo artificial no arbitrario como el que se da entre un dibujo de un perro y el modelo. El signo que constituye la marca indica una relación artificial y arbitraria entre la marca y una fuente empresarial que muestra un origen común del producto o servicio; dicha fuente realmente existe aunque no sea conocida por todas las personas que perciben el signo. (1995, p.194)

Igualmente encontramos que ellas coinciden al señalar el requisito básico y exigible que debe tener una marca, que el signo “sirva para distinguir”. Pero mientras que en la definición del ADPIC y la Decisión 486 se determina como una cualidad propia del signo, es decir que este sea capaz de distinguir o sea apto para distinguir, encontramos que en la Ley de Propiedad Industrial agrega el elemento funcional al indicar que el signo debe ser usado por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

En la definición del ADPIC y la Decisión 486 destacan en su definición la capacidad individualizadora y diferenciadora que debe tener el signo para los productos o servicios que se fabrican o comercializan para con sus similares en el mercado. En la Ley de Propiedad Industrial se ejemplifica en forma enunciativa los signos que pueden llegar a convertirse en marcas cuando señala: *“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”*.

El requisito de “novedad” que debe revestir al signo que se vaya a constituir en marca, solo se especifica en la definición de la Ley de Propiedad Industrial, y no en la definición del ADPIC y de la Decisión 486, donde es la fuerza distintiva es el requisito que debe tener el signo que se pretenda registrar como marca. Esa aptitud o capacidad que debe tener el signo para

diferenciar los bienes o servicios de una empresa con los de otra empresa, es lo que está por encima de la novedad, e inclusive, se pueden registrar como marca los signos genéricos que hayan querido el carácter distintivo a través de su uso.

La Decisión 486 determina en forma expresa que todo signo para ser registrado como marca tiene que ser susceptible de representación gráfica, incluyendo las invisibles como las marcas sonoras y olfativas que si se pueden constituir en marcas, como específicamente lo señala en el literal c del primer aparte del artículo 134: *Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...), c) los sonidos y los olores;*

Pero con la expresión “entre otros” entre los signos que pueden constituirse como marcas, deja la posibilidad que en el futuro se puedan registrar las marcas gustativas si se cumple con el requisito de la representación gráfica.

En el caso de la definición del ADPIC, se hace referencia a la posibilidad que tienen los Miembros de poder exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. Al no tener carácter obligatorio esta disposición les da la potestad a los órganos competentes de cada país miembro exigir o no el requisito de la representación gráfica. Más aún cuando, para el momento en que se aprobó esta norma internacional, en el año 95, había signos no visuales que se habían otorgado como marcas, allí está el caso, al que hace referencia Rondón de Sansó (1995, p195), que en los Estados Unidos de América, en 1990, la Oficina de Patentes y Marcas (Trade Mark Trial and Appeal Board – TTAB) admitió como marcas al aroma de un producto, como fue el caso de los hilos de coser y bordar perfumados (Celia Clarke).

En la definición de marca de la Ley de Propiedad Industrial, no se establece como requisito explícito que los signos a ser registrados como marca tengan que ser susceptibles de representación gráfica.

2.3. Las Marcas No Tradicionales

El tema de los nuevos tipos de marcas, llamadas posteriormente marcas no tradicionales se empezó a tratar formalmente en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 2006 en Singapur, cuyo propósito era revisar las disposiciones relativas a los diferentes tipos de marcas protegidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas TLN, tomando en cuenta la evolución tecnológica, el desarrollo del internet, el comercio electrónico y la aparición de nuevos tipos de marcas y las que en el futuro se puedan desarrollar.

En la decimosexta sesión del SCT se aprobó el documento que había sido elaborado por la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre los nuevos tipos de marcas, sus aspectos particulares, y la necesidad de formular enfoques y principios complementarios en el Derecho de marcas con el fin de asumir la aparición de nuevos tipo de signos y asegurar la congruencia con otros campos de la protección por propiedad intelectual, y también agrupan los nuevos tipos de marcas en signos capaces de constituir una marca según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos, es decir en signos visibles y signos no visibles.

2.3.1. Signos visibles

2.3.1.1. Marcas Tridimensionales

Es aquel signo conformado por la forma del producto y la de sus envases o envoltura u otro acondicionamiento de los productos.

Dentro de las limitaciones que ha encontrado este tipo de marca para su registro, en algunas legislaciones, es que la forma del producto no se derive exclusivamente de la naturaleza del propio producto. Que la

forma en sí del producto, sea necesaria para obtener un resultado técnico, requisito que corresponde a la institución de la patente, no a la marca que es la distintividad.

En algunas legislaciones se considera que la forma del producto no puede registrarse cuando su única finalidad es la de aportar al producto un valor considerable, así como también las formas contrarias a la moral o el orden público, las que carezcan de capacidad distintiva, y la forma común o habitual de un producto o embalaje.

En lo que respecta al embalaje y el recipiente del producto, que es el contenedor, y que en el caso de las sustancias que no tienen forma propia como los líquidos, polvo, granos, etc. estas adquieren la forma del recipiente, se considera que se debe evaluar su registrabilidad con las mismas exigencias que para la forma de un producto, tomar en cuenta su carácter funcional, distintivo y descriptivo.

Bertone y Cabanellas toman en cuenta un aspecto muy importante sobre el conflicto de la marca y el modelo industrial, donde generalmente se han protegido la forma de los envases. Nos dicen que:

El envase de un producto cualquiera, protegido a título de modelo industrial, puede a lo largo de los años haberse constituido en un auténtico signo distintivo de aquél, aún más que las marcas denominativas; exhibido en un supermercado, el envase puede percibir desde más lejos que la etiqueta con la marca. (2008, p.360)

Como ejemplo del mercado nacional tenemos la botella del ron “Selecto”, el envase del desodorante en crema de “Aquamarin”, etc.

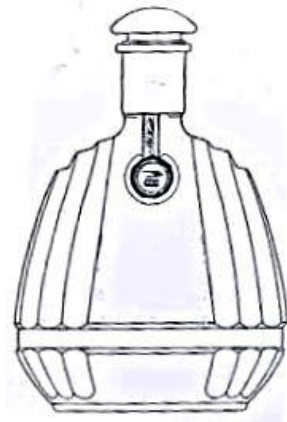
Luego Bertone y Cabanellas agregan:

Sin embargo, ese desarrollo de la aptitud marcaria del envase, que no está desde un inicio, puede completarse en el tiempo coincidentemente con el vencimiento de los derechos exclusivos que otorga la patente del modelo, que son – al contrario de lo que ocurre con la marca- limitados en el tiempo. (2008, p.360)

Ante esta situación planteada encontramos que si el titular de esa patente del modelo industrial que pasó al dominio público, no tiene otra forma legal de proteger en el tiempo su derecho a uso exclusivo de este nuevo signo distintivo en que se ha convertido el envase o recipiente que ha servido para la comercialización su producto en el mercado, cualquier persona o competidor puede utilizar libremente la misma forma de envase para vender sus productos, sin que nada pueda hacer el que fuese titular de la patente, para evitar que se beneficien del prestigio de su producto y el riesgo de confusión con su origen empresarial. Cosa que no sucedería si el envase o recipiente tuviese una protección marcaria por la forma tridimensional.

Otra forma de marca tridimensional sería la forma de los edificios, que con el tiempo adquieren la distintividad necesaria para optar por su registro, tenemos el caso de los edificios de “Farmatodo”, que por su forma característica y su color se identifican claramente y se distinguen de otras empresas dedicadas al ramo farmacéutico, de igual forma se puede presentar como ejemplo Edificio de Seguro la Previsora, en Caracas, que por su forma piramidal adquiere una característica particular que lo diferencia de todos los edificios de la ciudad y además se identifica con la empresa de seguros que tiene el mismo nombre. En este tipo de registro no se protegen los elementos funcionales del edificio, por la ilicitud de la monopolización marcaria de tales elementos.

Las siguientes figuras corresponden a los diferentes tipos de marcas tridimensionales, como botellas, caja, empaque, forma de producto y lugar de expendio que se registraron en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.



Registro No. P259308
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 458, Tomo III, p.210



Registro No. P002820
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 458, Tomo III, p.210

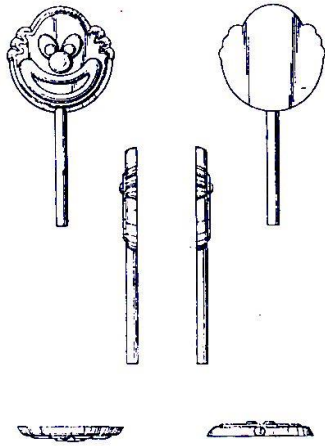


Registro No. P255607
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 453, Tomo II, p.197



Industrial No. 453, Tomo II, p.36

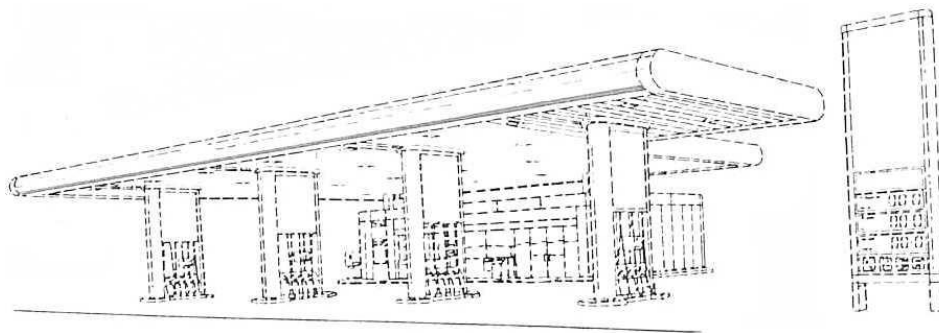
Registro No. P255191
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 454, Tomo I, p.92



Registro No. P255607
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 453, Tomo II, p.197



Registro No. P255191
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 454, Tomo I, p.92



Registro No. P255607
Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 450, Tomo III, p.73

2.3.1.2. Marcas de color

Es el signo constituido por un color o las combinaciones de colores, que las empresas usan deliberada y sistemáticamente en sus productos y embalajes, en la publicidad e incluso en los puntos de venta.

En tal sentido podemos entender que no se trata a cualquier color, sino aquel que forma parte de un plan de mercado, que no solo puede

servir para definir el posicionamiento del producto o servicio sino la imagen corporativa de la empresa, y como muy bien lo señala Gaitán (citado en Ramírez) refiriéndose al color desde la óptica del marketing:

(...) su uso adecuado permite lo siguiente: a) Mostrar el producto más atractivo. b) Crear estímulos de venta, es decir, es imprescindible para atraer la atención del consumidor. c) Darle al producto personalidad propia, diferenciándolo de la competencia. d) Posicionar la marca dentro de las escalas de valores y segmentación por clases socioeconómicas. (2008, p.179)

En cuanto los aspectos polémicos que se han generado en torno al registro de colores individuales o combinados, están los que consideran que no puede presumirse a priori que un color constituya por sí mismo un signo, aunque si puede hacerlo en combinación con un producto o servicio. Tenemos el caso que en el Proceso 23-IP-98 (1998) que en concluye:

2. Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder al registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color, pero delimitados por una forma bidimensional o tridimensional, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Pero otro Tribunal de Justicia del Benelux en el caso Libertel Groep v. Benelux-Merkenburesu (2003) se ha pronunciado en una posición más en concreto que en abstracto:

- 1) *Un color por sí solo, sin delimitación especial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3,*

apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante designación de este color con un código de identificación internacional reconocido.

En este sentido recaería en organismo competente en materia de marcas, la decisión de elegir sistemas de identificación de colores reconocidos internacionalmente a utilizar, como son el PANTONE, FOCOLTONE, REAL que presentan una combinación de tonos, matices y combinaciones de colores muy considerables, y que están siendo utilizados por las Oficinas de Patentes y Marcas que están otorgando el registro a marcas de colores simples. Esta solución fue acordada en la vigésima sesión SCT/20/2 realizada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, cuando en el Ámbito de Convergencia N°2, p.2 del anexo, se señala: “(...) *Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. (...)*”

Ejemplo de registro de combinación de colores dispuestos de forma peculiar y distintiva para las tarjetas Visa, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Brasil.



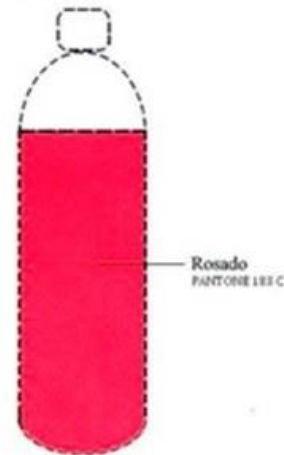
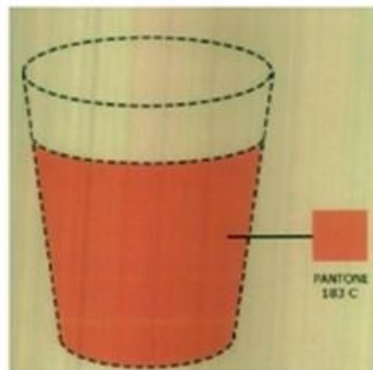
Registro No. 006088244.

Fuente: Carta Circular No.64, p.3.

Disponible en:

http://www.daniel.adv.br/eng/circularLetters/Carta_Circular_64_NON_TRADITIONAL_TRADEMARKS_JUNHO_2010.pdf

El siguiente caso corresponde a la marca de color, ROSADO (PANTONE 183C), concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia a la empresa POSTOBÓN S.A. para identificar gaseosas con sabor a manzana, delimitado en las siguientes presentaciones:



Fuente:
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Disponible en:

<http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/superindustria-concede-el-registro-de-la-marca-de-color-rosado-a-postobon-para-identificar-gaseosas>

2.3.1.3. Hologramas

Son signos que permiten almacenar y recuperar ópticamente una imagen tridimensional, y Chijane (2007, p.497) lo define como “una fotografía o imagen óptica obtenida mediante la técnica holográfica”. Y por lo general hemos visto este tipo de marcas en las tarjetas de crédito, tickets de entrada a un espectáculo, documentos fiduciarios o de seguridad, etc. utilizándose como un medio de seguridad, contra la falsificación dándole más valor a la marca.

Ejemplo de holograma colocado en las tarjetas de crédito, registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Brasil.



Registro No. 800243056.

Fuente: Carta Circular No.64, p.1. Disponible en:

http://www.daniel.adv.br/eng/circularLetters/Carta_Circular_64_NON_TRADITIONAL_TRADEMARKS_JUNHO_2010.pdf

Las observaciones que se planteaban a este tipo de marca, y servían de argumento para rechazar su protección era, como lo recoge el SCT/16/2 (2006, p.5) que “(...) *puede resultar difícil reducir la imagen a una forma impresa, ya que la imagen cambia según el ángulo desde el que sea observada y, por otro lado, la reproducción impresa no recoge el movimiento de la imagen*”.

Los avances que se ha logrado para el registro de hologramas están en el Ámbito de Convergencia N°3, SCT/20/2 (2008, p.2) que acuerda:

Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluyan una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión.

En los Anexos del documento Nuevo Tipos de Marcas, SCT/16/2 (2006, p.4) se tiene un ejemplo de holograma registrado como marca en Suiza con el No. IR 683 249, en clases 9, 36 y 38, y en este caso corresponde a la representación del holograma con diferentes vistas:



2.3.1.4. Lemas publicitarios

Los lemas son palabras o frases que se complementan a una marca registrada, por lo que su registro no se diferencia al del registro de una marca tradicional, de manera que el registro de los lemas publicitarios como marca tienen una aceptación más generalizada,

estableciéndose ciertos requisitos, como los señala la SCT/16/2 (2006, p.6):

(...) los lemas publicitarios pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar los bienes o los servicios de una empresa, siempre y cuando no estén constituidos por signos o indicaciones que describan directamente los bienes o servicios o sus características esenciales, no sean laudatorios, y no estén registrada, o en combinación con ella.

Hay casos de lemas que pueden superar el carácter distintivo de un producto por la evocación de una cualidad o característica que lo diferencia de sus competidores, sin llegar a ser descriptivos y por lo tanto registrables. En la Revista de la Ompi, Soutoul y Bresson (2010, s.p.), presentan algunos ejemplos de Lemas Publicitarios registrados en el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas administrado por la OMPI, que se relacionan a continuación:

- “Have it your way” (A tu manera), registrado por la *Burger King Corporation* para distinguir hamburguesas, sándwiches de carne y pescado y demás productos relacionados;
- “*Chesterfield: Être absolument femme,*” (Chesterfield: Ser absolutamente mujer) registrado por DIM para distinguir, entre otros, lencería femenina;
- “We’re talkin’ serious” (Hablamos en serio), registrado por *Ford’s Foods, Inc.* para distinguir salsas que se utilizan para cocinar o acompañar aperitivos;
- “Style on skin” (Estilo en la piel), registrado por Lacoste para distinguir prendas de vestir, calzado, sombreros y gorras;
- “*Longines l’élégance du temps depuis 1832,*” (Longines, la elegancia del tiempo desde 1832) registrado por *Longines Watch Company* para distinguir relojes e instrumentos cronométricos; y
- “Passionate about creativity” (Apasionados por la creatividad), registrado por *LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton* para distinguir prendas de vestir y complementos de moda.

2.3.1.5. Títulos de películas y libros

Son palabras o combinación de palabras que se utilizan para identificar específicamente este tipo de obras, que se pueden registrar como una marca tradicional, ya que su representación no parece plantear ningún problema. En todo caso, como lo señala la SCT/17/2 de la Decimoséptima sesión realizada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007, p.5, hay algunos requisitos específicos, iguales al de los lemas comerciales, que tendrían que cumplir, en todo caso *“la extensión del título puede estar limitada a fin de preservar el carácter unitario del signo. Puede exigirse una autorización por escrito del autor del libro o de la película, la cual deberá presentarse junto con la solicitud”*.

Estamos claros que mientras la duración del derecho obtenido para el registro de una marca puede durar en el tiempo, mientras se mantenga en uso y se renueve indefinidamente, el derecho de autor es limitado, ya que dura toda la vida del autor más un número de años después de su muerte, dependiendo de la legislación de cada país, para luego pasar al estado de dominio público junto con el nombre de la obra.

Un caso, que se puede utilizar a modo de ejemplo, respecto a la protección del título de un libro una vez que este haya pasado al dominio público, puede ser el de la famosa novela Doña Barbara de escritor venezolano Rómulo Gallegos, de la cual se han hecho incontables ediciones en una gran cantidad de idiomas además de haber sido llevada al cine y la televisión.

Como bien se sabe el escritor Rómulo Gallegos, falleció el 5 de abril de 1969, y la Ley Sobre el Derecho de Autor, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.638 del viernes 01 de octubre de 1993, en

el artículo 25 se refiere a la duración del derecho de autor en los siguientes términos:

Artículo 25.- El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extiende a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.

Esto quiere decir, que la famosa novela DOÑA BARBARA, pasará al dominio público el 1 de enero del año 2020, al cumplir los 60 años de la muerte de Rómulo Gallegos.

En tal sentido, cualquier persona podrá editar nuevamente la novela o hacer una nueva de la novela en el cine o la televisión, sin que le corresponda ningún tipo de remuneración nada a los causahabientes de escritor por la utilización de la novela.

Ahora, a modo de reflexión, que pasaría si el escritor o sus herederos hubiesen tenido la oportunidad de registrar como marca el título de la famosa novela Doña Bárbara. Este se mantendría vigente en el tiempo, si se cumple con los requisitos para su renovación dentro del lapso establecido en la Ley de Propiedad Industrial. Y si en Venezuela, alguna editorial está interesada en imprimir nuevamente la novela o una productora realizar una película o una telenovela, los interesados, si bien no tendrían que pagar ningún tipo de contraprestación por el uso de la novela, si lo tendrían que hacer por el uso del nombre Doña Bárbara porque está registrada como marca dándole el derecho del uso exclusivo a su titular.

Si llegan a un acuerdo bien, si no pueden seguir con su proyecto solo le tendrían que poner otro nombre a la novela, película o telenovela, lo cual no sería lo mismo.

Este punto se trató en la SCT/16/5, (2006, p.22) y conviene que “(...) De este modo, el titular de derechos de autor que posea una marca utilizada en una obra que goce de doble protección podrá mantener la protección de la marca una vez que haya expirado el plazo de protección por derecho de autor”.

Luego, SCT/16/5, (p.23) precisa que esa protección está limitada al derecho de la marca y no a la del derecho de autor que ha expirado:

El objeto de la protección entra dentro del dominio público con respecto a todas las formas de uso que no estén amparadas por los derechos de marca restantes. En particular, se trata de los usos que no guarden relación con el comercio y de los usos en el comercio que no afecten a productos o servicios cuya materia esté protegida por la legislación de marcas

Dos ejemplos de títulos de libros registrados, están en los Anexos del documento Nuevo Tipos de Marcas, SCT/16/2 (2006, p.4):

1. Suiza (N.º de registro 486 730), clases 9 y 41: **“HARRY POTTER”**
2. Estados Unidos de América (N.º de registro 3,106,202), para una serie de libros de bolsillo de relatos del Oeste: **“SILVER KANE”**

2.3.1.6. Signos animados o de multimedia

Es el signo que está constituido por el movimiento de un determinado objeto. La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de video, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etc. ejemplo conocido de este tipo de marca no tradicional son los que identifican a los estudios de cine Metro Goldwyn Mayer, la imagen de la cabeza de un león rugiendo y al de Columbia Pictures, que es el de una dama con una antorcha.



Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_nq2BTuSOq4



Disponible en:

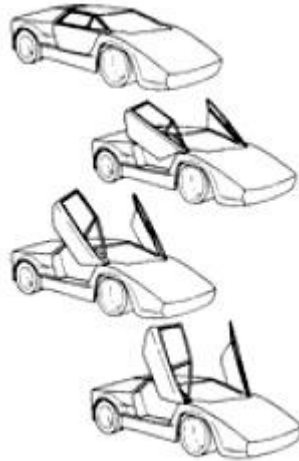
<https://www.youtube.com/watch?v=dIknlub6IEc&nohtml5=False>

La aparición de internet, y el uso del programa flash, ha hecho muy común este tipo de marcas en movimiento, muchos de ellos usados en las páginas web de las empresas. Las oficinas son las que eligen los medios admitidos para representar este tipo de signos, por ejemplo, una serie de imágenes fija, la imagen en movimiento representada electrónicamente, una descripción escrita de la marca, o una combinación de estos elementos.

En cuanto a los requisitos para la representación de este tipo de marcas en la solicitud, en el Ámbito de Convergencia N°4, SCT/20/2

(2008, p.3) acuerda que “(...) Las oficinas podrán exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico.”

Un ejemplo de marca animada registrada con una secuencia de imágenes, es la que otorgó la Unión Europea a Lamborghini, en la que las puertas del vehículo se abren girando hacia arriba.



Registro CTM 1400092.

Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

2.3.1.7. Marcas de posición

Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan en él y por lo general la tratan como marcas figurativas.

Pero, no solo es la posición de la marca en sí lo que le da esta condición, sino como lo precisa Castro

Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida. (2012, p.298)

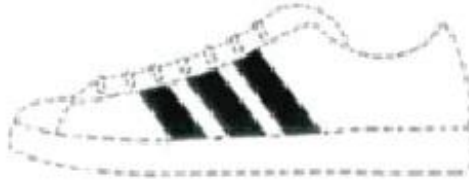
El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en el apartado 8 de la Regla 3, se refiere a la marca de posición en cuanto a los detalles relativos a la solicitud:

8) [Marca de posición] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.

Generalmente se exige una descripción en la que se especifique la localización del signo e relación con el producto (por ejemplo, en una etiqueta, bolsillo, botón, cinta, etc.). En los Anexos del documento Nuevo Tipos de Marcas, SCT/16/2 (2006, p.6) se tiene un ejemplo de marca de posición registrado como marca en Suiza con el No. 465, en clases 25 con la siguiente indicación: “El registro de la marca no afecta al diseño del traje de baño.



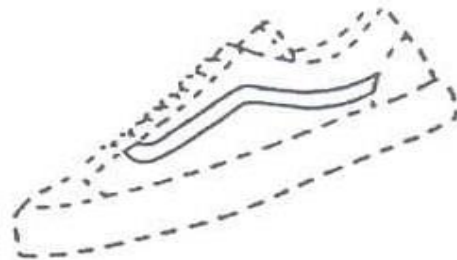
En los Estados Unidos de Norteamérica, la empresa Adidas AG, es titular del Registro No. 3,029,129 la marca de posición ADIDAS diseño de calzado de tres franjas



Disponible en:

http://www.inta.org/trademarkadministration/Documents/TM%20Admin_Who_What_How_Why_Donovan-Final.pdf (2014, p.15)

Ejemplos de una marca de posición registrada en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.



Registro No. P255640

Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 455, Tomo I, p.108.

2.3.1.8. Marcas gestuales

El gesto es una forma de comunicación no verbal que se hace con la cara, la mano o alguna otra parte del cuerpo para expresar alguna idea o estado de ánimo.

El gesto puede ser en con o sin movimiento, en este sentido se puede solicitar su registro como marca figurativa o marca animada, en estos términos se ha precisado en el Ámbito de Convergencia N°6, SCT/20/2 (2008, p.3) acuerda que:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicará las consideraciones expuestas en el marco del ámbito de convergencia N°4.

En todo caso, luego de aclarado si el tipo de signo es animado o figurativo, para ser tratado en la solicitud, considero que la parte más exigente es demostrar que el gesto es distintivo para el tipo de bienes o servicios a los que se pretende aplicar.

Hay un caso, del tenista australiano Lleyton Hewitt, ex número 1 de los primeros años del 2000, que se hizo famoso por su conducta irreverente y su grito de guerra "C'mon" el cual iba acompañado del gesto de su mano como si fuese una cobra, que intentó conseguir el registro de su gesto pero fue negado por no ser tan original como creía, ya que había constancia documental de su uso previo por el tenista sueco Mats Wilander que lo popularizó en los 80 pero inventado por su compatriota y ex jugador Niclas Kroon.

Ejemplo del gesto "C'mon" que Hewitt hacía con la mano y quería registrar:



Disponible en: <http://www.fuebuena.com.ar/?p=627>

El siguiente ejemplo siguiente corresponde a una marca gestual registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Brasil.



Registro No. 817935487.

Fuente: Carta Circular No.64, p.2. Disponible en:

http://www.daniel.adv.br/eng/circularLetters/Carta_Circular_64_NON_TRADITIONAL_TRADEMARKS_JUNHO_2010.pdf

2.3.2. Signos no visibles

2.3.2.1. Marcas sonoras

Está constituida por un sonido o una combinación de sonidos que pueden ser musicales o no musicales.

La limitación que se han planteado para este tipo de signos es que si por su propia naturaleza, de no ser perceptible a la vista, puede ser registrado como marca, al no poder cumplir con el requisito de la representación gráfica, y en caso de aceptarse alguna de forma de representación, cuáles serían las condiciones que se exigirían al efecto.

En los países de la Unión Europea, ha quedado establecido, en base a la decisión judicial en la causa de Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex (2003) que, si se utiliza la notación musical como representación gráfica de una marca sonora, el sonido deberá representarse en un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea necesario.

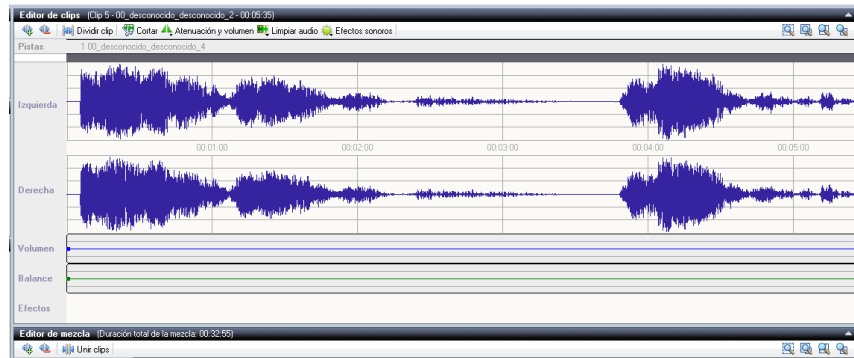
Para el caso de los ruidos, como el rugido de un león, el sonido de una campana o el de una moto, etc. que, si cumplen con el requisito de la distintividad, pero cuya representación no se pueden exteriorizar en un pentagrama, se pueden utilizar otros que permiten su representación gráfica, como el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma, que actualmente están siendo aceptados en las distintas oficinas de marcas.

Así tenemos que en el Ámbito de Convergencia N°7, SCT/20/2 (2008, p.4) se acuerda lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituya la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.

En algunos organismos encargados del registro de marcas, con el propósito de cumplir con el requisito de la publicación, han colocado en su página Web icono sonoro que pone a disposición del público la melodía o el sonido de que se trate la solicitud, una de ellas es la del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de Chile, de manera que además de ver la representación gráfica que corresponde a un pentagrama, la puede escuchar, en la sub página Marca Sonora (s.f.), (s.p.) está el caso de la solicitud No. 715104, que corresponde a la melodía “Pascua feliz para todos”.

El espectrograma siguiente se ha representado gráficamente el rugido del león del estudio de cine Metro Goldwyn Mayer, el cual obtuvo del video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_nq2BTuSOq4



Fuente: Elaboración propia.

Ejemplos de pentagrama, de una marca sonora registrada en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.



Registro No. S040721

Fuente: Boletín de la Propiedad Industrial No. 450, Tomo 3, p.64.

2.3.2.1. Marcas olfativas

Son aquellos signos constituidos por una fragancia suficientemente distintiva y que pueda ser susceptible de representación gráfica.

Uno de los principales problemas que se ha presentado para el registro de las marcas olfativas es el requisito de representación gráfica, como lo expresa el Ámbito de Convergencia N°8, SCT/20/2 (2008, p.5): *“El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas olfativas. Algunas*

jurisdicciones aceptaron que esas marcas podrán representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de forma adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

En la parte jurisprudencial se tiene que los países donde no se admiten o han dejado de admitir el registro de las marcas olfativas, se toman como referencia, la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la causa Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt 12, (2002), referente al depósito que hizo el señor Sieckmann, en la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas) para su inscripción de una «marca olfativa» consistente en: «la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico) como signo distintivo de los servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42,, y en su pronunciamiento se enuncia nítidamente los requisitos que deben concurrir en la representación gráfica del signo que aspira a ser registrado como marca y el porqué signo olfativo no lo cumple:

- 1) *El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse 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, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.*
- 2) *En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras*

escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

Pero también está el caso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que interpretó el requisito de representación gráfica de forma flexible en el caso “the smell of fresh cut grass”, donde una empresa holandesa solicitó el registro como marca el “*olor a hierba recién cortada*” para las pelotas de tenis. *La Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 11 de febrero de 1999 en su apartado No. 14 que “(...) Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables”.* De manera que en el apartado 15, decide “La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC.”

Con este pronunciamiento, la OAMI dio a entender que se cumple el requisito de representación gráfica si el signo olfativo puede ser descrito de tal manera que transmita su contenido de forma precisa y clara.

2.3.2.3.- Marcas gustativas

Es el tipo de marca que solo se puede percibir a través de sentido del gusto, pero parece ser muy excepcional el otorgamiento de su registro. De las pocas oficinas donde se ha podido registrar una marca está la Oficina del Benelux (la unión aduanera y económica conformada por Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) donde se ha registrado la siguiente marca (DE SMAAK VON DROP BX N.º 625971): “La marca consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16 (marca gustativa)”.

En este caso el requisito de representación gráfica quedó cumplido por medio de una descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa.

Aunque se sigue debatiendo si el sabor puede funcionar como marca, y qué puede considerarse una representación suficiente de tales signos, la tendencia de los países de la Unión Europea, es utilizar el criterio del caso Sieckmann, para efectuar esa determinación sobre la base de los criterios pronunciados en el caso, que la marca “pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

2.3.2.4. Marcas de textura o táctiles

Es el tipo de marca que solo se puede percibir a través de sentido del tacto, y al igual que la marca gustativa es muy excepcional el otorgamiento de su registro.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en el Memorando No. 03-07 DM de fecha 8 de enero de 2007, enviado al SCT, informa en el apartado 2.3, **que** en su legislación se admite el registro de marcas de textura, según la Ley de Propiedad Industrial de Ecuador, y “(...) *Un ejemplo de este tipo de marcas que se encuentra actualmente registrada en Ecuador es la “Textura superficie Old Parr”, para bebidas alcohólicas otorgada con el título. ° 29597, de 28 de abril de 2004*”.



Fuente: Marcas no Tradicionales

Disponible en:

<https://marcasnotradicionales.wordpress.com/2012/05/07/marcas-tactiles-2/>

Para este tipo de marcas táctiles, los países de la Unión Europea, también utilizan el criterio de no registrabilidad del caso “Sieckmann”.

Frente a esta realidad de la existencia y utilización de las marcas no tradicionales para la identificación de productos y servicios, que gozan en la mayoría de los países de protección legal para sus titulares, asegurándoles la inversión intelectual y económica que han utilizado para posicionarla en el mercado. Considerando que la decisión que llevó a Venezuela a utilizar la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no corresponde con las realidades del mundo actual y considerando que Venezuela a formar parte del MERCOSUR como miembro pleno, se ve en la obligación de armonizar las normas sobre Propiedad Intelectual, en materia de marcas, es necesaria la actualización de la Ley de Propiedad Industrial que regule y proteja las marcas no tradicionales.

Capítulo III

3.1. Derecho comparado

3.1.1. Países del MERCOSUR

Venezuela, desde el 31 de julio de 2012 es miembro pleno del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mercado común cuyo el objetivo primordial es la integración de los Estados Partes a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, tal como se establece del artículo 1 del Tratado de Asunción (1991).

Haciendo referencia al compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, el Consejo de Mercado Común del MERCOSUR, aprobó el 5 de agosto de 1995 el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, en lo sucesivo, el Protocolo, con el objeto de reducir las diferencias que puedan existir entre las legislaciones de sus Estados partes en esta materia, buscando que facilitar las relaciones comerciales y el libre intercambio de mercancía en el mercado común, y estando Venezuela adherida ipso jure a este Protocolo, por su adhesión al Tratado de Asunción, tal como se establece en el artículo 27 del mismo, he considero pertinente para desarrollo del presente capítulo, comparar las legislaciones de cada uno de los Estados Partes, para conocer y analizar cómo se han ido armonizando sus legislaciones internas en esta materia, respecto al Protocolo y de qué forma se está regulando el tema de

las marcas no tradicionales en cada uno de estos países, de manera que su resultado sirva para elaborar una propuesta para una normativa en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia, ajustada al compromiso de Venezuela con el Protocolo.

El numeral 1 del artículo 5 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, dispone que *“Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios”*. Con esta definición amplia y específica en la cual no se pone límite a los signos que se puedan reconocer como marca, se está incluyendo a las marcas no tradicionales o cualquier otra que pueda surgir en el futuro, con la única condición de que tengan la capacidad de distinguir un producto o servicio de otro similar en el mercado.

Por otra parte, el numeral 2 del artículo 5 ejusdem agrega una limitante: *“Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible”*. El país miembro del MERCOSUR, que tenga este requisito en su legislación deja sin posibilidad de registro a las marcas no tradicionales no visibles, como la sonora, olfativa y gustativa.

Luego encontramos que en el numeral 1 del artículo 6 del Protocolo, se enumera de forma no taxativa los signos considerados como marcas:

- 1) *Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones, disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o*

acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.

En esta enumeración encontramos que están incluidas las marcas tridimensionales, que es una marca no tradicional visual, por referirse a la forma de los productos, sus envases, y lo más destacado, es que incluye los locales de expendio, es decir la forma del edificio, kioskos, carritos de comida etc., por su forma particular de distinguirse y se diferencian de sus similares en el mercado.

Las marcas en Argentina se rigen por la Ley de Marcas y Designaciones (1980) la cual en su artículo 1 establece, lo siguiente:

ARTÍCULO 1- Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

De acuerdo a esta definición, queda claro que todo signo que tenga la capacidad de distinguir en el mercado, es susceptible de registro, lo cual incluye a las marcas no tradicionales sean visibles o no visibles.

Es importante resaltar que en literal c del artículo 2 ejusdem, precisa que no se considera marca y no son registrables “la forma que se dé a los productos”, prohibición que entra en conflicto con el Protocolo, ya que este tipo de signos está considerado como marcas y son registrables. Un punto que este país miembro tendrá que modificar en su legislación o precisar en su reglamento, que esta prohibición se refiere específicamente para la forma normal o genérica que se dan a los productos, más no aquella que el

fabricante le dé en forma arbitraria y distintiva como el caso de los chocolates marca “Toblerone”, que tiene una forma muy particular que el consumidor la puede identificar así no tenga su envoltura ni adherida la marca, y diferenciarla cualquier otro chocolate.

Por otra parte, la forma de los productos es uno de los signos que para efecto de su registro se le identifica como el tipo de marca Tridimensional, al igual que los envases o envoltorios y otro acondicionamiento de los productos.

En el caso de Brasil la Ley de Propiedad Industrial No. 9.279 (1996) señala en el artículo 122 lo referente a los signos que son registrables como marca: *“Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales”*.

Con esta definición queda claro que en Brasil las marcas no tradicionales, especialmente las no visuales como las sonoras, olfativas y gustativas quedan sin protección marcaria, por no llenar el requisito de ser visualmente perceptibles, dicha exigencia está prevista en el numeral 2 del Protocolo cuando establece: *“Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible”*, de tal manera que la legislación brasilera en ese aspecto no está en contradicción con lo que se señala en el Protocolo.

Por otra parte se puede entender, por argumento en contrario, que todas las marcas que sean visualmente perceptibles y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 123 ejusdem, son susceptibles de registro, lo que incluye a las marcas no tradicionales visibles, como las tridimensionales, hologramas, lemas publicitarios, títulos de libro o de cine, móviles o multimedia, de posición, gestuales y las táctiles, porque si

bien están dirigidas a ser percibidas por el tacto, se pueden ver y representar gráficamente.

La Ley de Marcas de Paraguay No. 1.294 del 24 de junio de 1998, da en el artículo 1 una definición bastante amplia de lo que son marcas:

Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.

Con esta normativa queda abierta la posibilidad de registro de marcas no tradicionales en ese país, con excepción del color aislado, por encontrarse dentro de las prohibiciones establecidas en artículo 2 y ubicado en el literal d). Es conveniente aclarar que esta prohibición no entra en conflicto con el Protocolo, por cuanto si bien no está dentro de la enumeración de marcas no registrables, en la de los signos considerados como marcas se hace referencia a las combinaciones y disposiciones de colores.

Queda bajo la responsabilidad de la Dirección General de Propiedad Industrial de Paraguay, implementar los mecanismos y normativas necesarias para satisfacer estas demandas de registro.

En el caso de Uruguay, la Ley 17.011 (1998), es la que dicta normas relativas a las marcas, y en su artículo 1 hace la siguiente precisión: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”.

Como se puede apreciar es definición amplia y que coincide con la establecida en el Protocolo, pero además en el artículo 2 hace una precisión respecto a las marcas no tradicionales no visibles:

Artículos 2°

El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

De esta manera el Estado Uruguayo por una parte reconoce la existencia de las marcas no tradicionales no visibles y por otra condiciona su registro de las mismas a que la oficina competente cuente con los medios técnicos adecuados y expresamente reglamentados. Una posición razonable para administrar la recepción de solicitudes de marcas no visibles es que exija un mayor nivel técnico o de condiciones de archivo como podrían ser las marcas olfativas o gustativas, pero que obligaría al organismo competente su implementación.

De la revisión hecha a las legislaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en cuanto a la materia marcas, se puede concluir que en ninguna de ellas existe una normativa especial que sirva para regula específicamente a las marcas no tradicionales, ni tampoco existe una diferenciación entre marcas tradicionales y no tradicionales.

En las Leyes revisadas la única condición que se exige para que un signo se pueda registrar como marca, es que debe tener la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado. No se hace mención del medio que se utiliza como signo distintivo ni al sentido que impactan, sino a la función que éste debe cumplir que es la distintividad, de manera que si un sonido, un perfume, un sabor, una textura, un envase o la forma de un producto, etc.

cumple con este requisito y no está incurso en ninguna prohibición legal establecida en la ley, es registrable como marca.

No existe un formulario especial para el trámite del registro de una marca no tradicional en los Estados Parte del MERCOSUR, es uno solo el que se utiliza para el registro de una marca y en él se tiene que especificar el tipo de signo que pretende registrar: nominativo, figurativo, mixtos, tridimensional, secuencial, sonoro, olfativo, táctil y otros, este último es para las marcas cuyo tipo no está comprendido en los relacionados anteriormente, como podrían ser las marcas gustativas o cualquier otra que en el futuro se puedan utilizar.

En la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Argentina la Dirección Nacional de Marcas publicó un Instructivo para la Presentación de Formularios de Solicitudes de Marcas y en el apartado 8 del punto 6, informa lo siguiente:

Por su parte –en este tipo de signos- deberá consignar con una cruz el tipo de signo pretendido teniendo en cuenta lo siguiente:

- *Si la marca a presentar es solo un elemento figurativo o un elemento figurativo con texto, mixta, todo debe estar contenido en el material a adherir en el campo “MARCA FIGURATIVA O MIXTA”.*
- *Si la marca a presentar de tipo figurativo representa un objeto exteriorizado a través de diferentes caras o vistas, constituye un signo tridimensional que debe estar contenido en el material a adherir en el campo “MARCA TRIDIMENSIONAL”*
- *Si la marca a presentar fuese sonora, debe exteriorizarse a través de un pentagrama, que debe estar contenido en el material a adherir en el campo “MARCA SONORA”. A su vez, debe acompañarse el signo sonoro, en un soporte magnético que permita la evaluación de la distintividad y disponibilidad del signo pretendido como marca.*
- *Si la marca a presentar fuese un signo táctil, debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo “MARCA TACTIL”.*
- *Si la marca a presentar fuese un signo olfativo, debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo “MARCA*

OLFATIVA”. A su vez debe describirse con la mayor precisión posible el derecho pretendido y el producto o productos sobre los cuales se va a aplicar.

- Si la marca a presentar fuese un signo secuencial –secuencia de movimiento- debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo “MARCA SECUENCIAL”. A su vez debe acompañarse la etiqueta que exteriorice la secuencia distintiva pretendida.
- Si la marca a presentar fuese un signo distintivo no comprendido en los apartados precedentes, debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo “OTRO”, acompañando una descripción del signo distintivo pretendido que permita su publicación en el Boletín de Marcas.

Nota importante: De consignarse en ambos campos (marca denominativa y figurativa, mixta, tridimensional, sonora, táctil, olfativa, secuencial u otra) sólo se publicará en el Boletín de Marcas la etiqueta que se haya adherido en el campo de MARCA FIGURATIVA, MIXTA, TRIDIMENSIONAL, SONORA, TÁCTIL, OLFATIVA, SECUENCIAL U OTRA”.

3.1.2. Países de la Comunidad Andina

Los países miembros de la Comunidad Andina, conformados por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en materia de marcas se rigen por la Decisión 486 que es un régimen común sobre Propiedad Industrial, publicado en gaceta oficial de la Comunidad Andina en Lima, el 1 de diciembre de 2000.

Esta normativa andina define en el artículo 134 lo que se constituye como marca y lo se puede registrar como tal:

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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

Como se puede apreciar, en esta definición se establece como condición principal, para que un signo se pueda constituir como marca, es que tenga la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado, la misma que se encuentra presente en el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Industrial, en materia de marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen del MERCOSUR y en las leyes de los 4 Estados Parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Lo que permite vislumbrar una armonización de carácter regional en el proyecto de alcanzar los proyectos de que se vienen trabajando en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC. Es importante mencionar que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son miembros asociados del MERCOSUR. Y en el caso particular de Chile, es miembro asociado tanto del MERCOSUR como de la CAN.

Luego en el único aparte presenta una relación de los signos que se pueden constituir como marca, que es de carácter enunciativo y no limitativo, al colocar en su redacción la expresión “entre otros”, lo deja la oportunidad a cualquier otro signo que cumplimento con la condición de la distintividad y no encontrarse incurso en ninguna de sus prohibiciones absolutas o relativas, se pueda constituir como marca. En este sentido muy bien se podrían solicitar los medios o locales de expendio de los productos o servicios, que si están contemplados como signos considerados como marca en el Protocolo anteriormente mencionado y en la Ley de Marcas de Paraguay.

Otro punto a destacar del artículo 134 es que en la relación de los signos que se pueden constituir como marca, en el literal c) están dos marcas no tradicionales no visible como son los sonidos y los olores, lo que deja la posibilidad abierta para el registro de otro tipo de marca no visible, como es la gustativas si se cumple con el requisito de la representación gráfica. Para en caso de la marca táctil, existe el antecedente que, en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, otorgó el registro de la marca táctil “Textura superficie Old Parr”, con el título N.º 29597, de 28 de abril de 2004.

Lo que sí está claro es que las marcas no tradicionales o nuevos tipos de marcas se están registrando y regulando en los países de la Comunidad Andina y del MERCOSUR con excepción de Venezuela.

Capítulo IV

4.1. Caso Venezuela. Ley de Propiedad Industrial

La normativa vigente en Venezuela es la Ley de Propiedad Industrial, publicada en Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956, y por el tiempo en que fue promulgada está claro que es una normativa legal obsoleta y desactualizada, a pesar de ser miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Convenio de París, frente de la realidad de los cambios científicos, tecnológicos, comunicacionales y cibernéticos se han ido creando y apareciendo en todos estos años, lo que ha hecho posible la fabricación, desarrollo y ofrecimiento de nuevos productos y nuevos servicios en el mercado, lo que exige con mucha celeridad, una reforma total o un cambio de Ley.

Cabe señalar que esta Ley tampoco ha estado vigente durante estos 66 años, sino que estuvo suspendida en la mayor parte de sus disposiciones y sólo aplicable como complemento o en aquello que no contradiga la Decisión andina por 16 años a partir del 5 de agosto de 1992, fecha en que salió publicada en la Gaceta Oficial No. 4.451 Extraordinaria, Decisión 313 que era el Régimen Común de la Propiedad Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina, la cual fue derogada por la Decisión 344 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 18 de enero de 1993 y esta a su vez por la Decisión 486 publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones el 1 de diciembre de 2000, una normativa que se encuentra ajustada a las normas y principios de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994), hasta el 17 de septiembre de 2008 fecha en la cual

mediante un Aviso Oficial, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 496, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), determinó que el marco normativo vigente en materia de Propiedad Industrial está constituido por la Ley de Propiedad Industrial de 1955, generando de esta manera un vacío legal en esta materia al reducir en su definición el enfoque conceptual de la marcas a un sentido restrictivo, así como la eliminación otros tipos de marcas, como las colectivas, de certificación, denominación de origen y las de indicación de procedencia, y que hasta la fecha no ha sido subsanado.

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 27 especifica lo siguiente:

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, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

De acuerdo a esta definición se puede entender que solo se reconocen tres tipos de marcas, las denominativas, graficas o mixtas, cuando señala que 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, dejando por fuera marcas sonoras, olfativas, gustativas y signos animados.

En el artículo 27 de la L.P.I. tenemos la expresión “y cualquiera otra señal que revista novedad”, podría servir para darle cabida a cualquier signo que sin ser una figura o palabra sirva para distinguir un producto, como puede ser un sonido, un envase, un holograma, etc., pero la interpretación que se le dá en el SAPI, de acuerdo a los argumentos que se colocan en las resoluciones

de negativa, es que la novedad están atribuida a la palabra o combinación de palabras respecto de los productos que se quiere proteger como marca.

Como ejemplo de esta afirmación están los siguientes casos:

- Marca de servicios “HOLA DON PEPITO”, clase 35 internacional, Inscripción No. 2025-000663, solicitada por MELANIE MARIAM NG GUSMAN – ANNA GABRIELA HERRRERA. Venezuela.
- Marca de producto “SOÑAR”, clase 5 internacional, Inscripción No. 2015-004566, solicitada por BRANDEX EUROPE C.A. Países Bajos. (Holanda)

que se publicaron como negadas en el Boletín Oficial del SAPI No. 561 de fecha 29 de enero de 2016, en el tomo XIII, página 2, por Resolución N° 013:

Por cuanto el signo solicitado no reviste novedad respecto de los productos que con él se pretende proteger por lo tanto no puede llegar a ser considerado como marca, por interpretación en contrario del artículo 27 de la ley de propiedad industrial.

4.2. Caso Venezuela. Decisión 486.

Al inicio de este capítulo se mencionó que la Decisión 486 estuvo vigente en Venezuela desde el 01 de diciembre de 2000, fecha en que fue publicada en la en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, hasta el 17 de septiembre de 2008, en la que mediante un Aviso Oficial, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 496, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), se determinó que el marco normativo vigente en materia de Propiedad Industrial está constituido por la Ley de Propiedad Industrial de

1956. Lo que significa que, durante 8 años, en base a la Decisión 486 cualquier persona estaba facultada para solicitar cualquiera de los tipos de marcas no tradicionales previstas en la misma norma andina y de manera especial las marca olfativas y sonoras que expresamente se señalaban en el literal c) del artículo 134.

La primera fuente de consulta para obtener información sobre el registro de las marcas no tradicionales en Venezuela, es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y de manare específica el Departamento de Marca. En la referida oficina se conversó con uno de los funcionarios acerca del registro de las marcas no tradicionales durante la vigente la Decisión 486, sobre tipos de marcas que se registraron y las estadísticas que se podía obtener para conocer algunas otras variables relacionadas con el mercado y las personas interesadas en obtener el registro de este nuevo tipo de marcas, obteniendo la siguiente información:

- a. Las marcas no tradicionales se empezaron a otorgar en Venezuela a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 20 de octubre de 1993, la cual en el encabezado del artículo 81 establecía, que: *“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”*. Por lo tanto, si el signo tradicional o no tradicional cumplía con esos requisitos se le tenía que otorgar el registro.

En cuanto al requisito de la representación gráfica para las marcas no tradicionales visibles como las tridimensionales, animadas, hologramas, etc. no se tendía mayor inconveniente para cumplirlo, el caso era para la marca no visible, como la marca sonora, la cual requirió de un pronunciamiento del SAPI definiendo el tipo representación gráfica que

se aceptaba. Esto se realizó a través de un Aviso Oficial publicado en el Boletín Oficial No. 439 de fecha 02 de junio de 2000, en el cual se le recordaba a los tramitantes, usuarios como al público en general, que las solicitudes de marcas sonoras además de los requisitos exigidos en el artículo 87 de la Decisión 344 tenían que cumplir con los requisitos del artículo 81 ejusdem, y se precisaba al final de su único aparte lo siguiente:

En el sentido expuesto dicha solicitud deberá ser susceptible de representación gráfica, en tal virtud, las notas musicales deberán estar representadas en un pentagrama, con una nota donde se deje expresa constancia que lo que se reivindica es lo que se traduce del Pentagrama es decir, el sonido.

En boletines siguientes se agrega en el Aviso Oficial para las marcas sonoras que la representación gráfica podría ser hecha en un pentagrama o mediante un espectrograma, el cual obtiene la representación gráfica del sonido a través de un espectrógrafo. Esto último se hizo para los ruidos, como el rugido de un león o una campana, etc. que no se podía representar en un pentagrama pero si en un espectrograma.

- b. El 01 de diciembre del 2000 se publicó en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones la Decisión 486 quedando derogada la Decisión 344, y entre los cambios que se realizaron en la normativa andina está la definición de marca, que en el artículo 134 lo establece de la siguiente manera:

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. (...)

Según este artículo el requisito sustancial para que un signo se constituya en marca es la distintividad y deja a la representación gráfica

como una condición para su registro como marca de un signo. Luego en único aparte se agrega una relación enunciativa de los signos que pueden constituir marca, y en el literal c) expresamente se coloca a los sonidos y los olores, agregándose un nuevo tipo de marca no tradicional no visible como los olores.

El SAPI ante estos cambios, reaccionó de manera muy diligente, y es así que en el Aviso Oficial publicado en el Boletín Oficial No. 444 de fecha 19 de enero de 2001, se informó que todas las solicitudes de registro de marcas sonoras y olfativas, además de cumplir son los requisitos exigidos en la Decisión 486 deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 134 de la representación gráfica, que para el caso de los sonidos sería el pentagrama y el espectrograma, y en el caso de los olores, a través de la representación de sus fórmulas químicas.

Estos Avisos Oficiales, se siguieron publicano hasta el Boletín No. 466 de fecha 14 de septiembre de 2004.

- c. En cuanto a las estadísticas para conocer los tipos de marcas no tradicionales que se solicitaron y registraron durante la vigencia de la Decisión 486, me informaron que a los nuevos tipos de marcas nunca se las identificaron como marcas no tradicionales, ni tuvieron un procedimiento distinto al resto de las marcas. Tampoco en los registros de SAPI hubo un ítem o casillero, que indicara el tipo de marca que se estaba solicitando, ya sea tridimensionales, sonoras, olfativas, de posición, etc. sino que todas están identificadas como de producto o servicio y su modalidad gráfica o denominaba. Por tal motivo, las cifras que se puedan conseguir de las marcas que se registraron durante la

vigencia de la Decisión 486 corresponderían a todas, tradicional y no tradicional.

Para confirmar esta información se visitó la página web del SAPI y de allí se obtuvieron las fichas de 5 casos que corresponden a tipos de marcas no tradicionales como la tridimensional y la sonora, y al revisar la forma como están registradas se les identifica como marcas de producto o servicio y su modalidad gráfica o mixta. Además, en el ítem donde se coloca en nombre del producto o servicio en todos está vacío. Estos casos se relacionan a continuación:

- c.1.- Marca Tridimensional, Forma del producto (Cepillo) clase 21 internacional, Registro No. P255495 del 01 de noviembre de 2004, Titular Johnson & Johnson. País de Estados Unidos de América.
Tipo Marca: M-MARCA DE PRODUCTO
Modalidad: GRAFICA
- c.2.- Marca Tridimensional, Forma del producto (Chupeta) clase 30 internacional, Registro No. P258737 del 09 de febrero de 2005, Titular: Mars, Incorporated. País: Estados Unidos de América.
Tipo Marca: M-MARCA DE PRODUCTO
Modalidad: GRAFICA
- c.3.- Marca Tridimensional. Local de expendio de servicio (Estación de gasolina) clase 35 internacional, Registro No. S025820 del 01 de noviembre de 2004, Titular, BP P.L.C. País, Reino Unido.
Tipo Marca: M-MARCA DE SERVICIO
Modalidad: G-GRAFICA
- c.4.- Marca Sonora (Pentagrama) clase 35 internacional, Registro No. S040723 del 03 de marzo de 2009, Titular Mastercard International. País, Estados Unidos de América.
Tipo Marca: M-MARCA DE SERVICIO

Modalidad: G-GRAFICA

c.5.- Marca Tridimensional, Envase (Caja) clase 30 internacional, Registro No. P255607 del 01 de noviembre de 2004, Titular: Sorematec, S.A., Incorporated. País: Belgica.

Tipo Marca: M-MARCA DE PRODUCTO

Modalidad: GRAFICA

4.2.1. Investigación Documental en los Boletines de la Propiedad Industrial

A fin de conseguir mayor información sobre las marcas no tradicionales que se solicitaron y se registraron en el SAPI durante la vigencia de la Decisión 486, se realizó una investigación documental tomando como fuente los Boletines de la Propiedad Industrial que periódicamente edita el SAPI, en lo sucesivo, el Boletín, donde se publican las marcas que se están solicitando para su registro, sean marcas de productos, de servicio, nombres comerciales y lemas comerciales y para conocer el resultado final si se concedieron o las causas por la cual no se concedieron se utilizó como fuente complementaria la página web del SAPI, <http://webpi.sapi.gob.ve> a la cual se puede ingresar y obtener información de todas las marcas que se encuentra en su base de datos.

Por razón de tiempo y por el carácter académico del presente trabajo se decidió tomar una muestra arbitraria de los Boletines que se publicaron entre 07 de diciembre de 2001 al 01 de noviembre de 2004, que vendrían a ser tres (3) años de los ocho (8) que estuvo vigente la Decisión 486.

En este lapso de tiempo el SAPI publicó 21 Boletines, identificados con los números correlativos del 448 al 468, pero resultó que en dos de ellos, en el Boletín 460 y el 465 no hubo publicación de marcas solicitadas sino

Resoluciones y Disposiciones Administrativas, por lo que los datos que se van a presentar continuación en los cuadros corresponden a 19 Boletines.

Es importante aclarar, que en los Boletines las marcas no tradicionales no tienen una sección especial, ni cada caso está identificación como marca tridimensional, sonora, multimedia, etc., todas son marcas nominativas, gráficas o mixtas. Por tal motivo para reconocer y recolectar los datos de las marcas no tradicionales que se publicaron en los Boletines se utilizó como criterio seleccionar aquellos casos que los imágenes no eran las usuales o del mismo tipo que las demás, de manera que en el caso de marcas tridimensionales las imágenes eran fotos o dibujos en forma volumétricas, las marcas sonoras el pentagrama, las frases publicitarias porque no están aplicadas al registro de una marca, la marca multimedia, por la secuencia de dibujos y las marcas de posición porque el logotipo se encontraba dentro de un objeto que estaba dibujado en forma punteada.

CUADRO 1

Marcas no tradicionales publicadas como solicitadas en los Boletines del SAPI entre el 07/12/2001 al 01/11/2004

Boletín	Tridimensional	Sonora	Frase Publicitaria	Multi-media	Posición	TOTAL
448	15	-	-	-	-	15
449	12	-	1	-	-	13
450	7	7	-	-	-	14
451	11	-	-	-	-	11
452	6	-	-	1	-	7
453	28	-	-	-	-	28
454	18	-	-	-	-	18
455	2	-	-	-	3	5
456	7	-	-	-	-	7
457	4	-	-	-	-	4
458	2	-	-	-	-	2
459	13	-	-	-	-	13
461	5	-	-	-	-	5
462	2	-	-	-	-	2
463	14	-	-	-	-	14
464	5	-	-	-	-	5
466	3	-	-	-	-	3
467	18	-	-	-	-	18
468	3	-	-	-	-	2
TOTAL	175	7	1	1	3	186
%	94.0	3.8	0.5	0.5	1.6	100

Fuente: Elaboración propia.

En el primer Cuadro los tipos de marcas no tradicionales se fueron ordenando de acuerdo a como se iban consiguiendo en los Boletines, y el número de ellas fueron cinco (5): marcas tridimensionales, las marcas sonoras, frases publicitarias, multimedia y de posición.

De acuerdo a este cuadro las solicitudes de registro de marcas tridimensionales, comparativamente fueron las más numerosas y representan

el 94% del total de las solicitudes de marcas no tradicionales el periodo comprendido entre el 07/12/2001 AL 01/11/2004, una diferencia importante que amerita un análisis particular del caso. Luego le sigue la sonora, en una pequeña cantidad y mucho menos las demás.

CUADRO 2

Marcas tridimensionales que salieron publicadas en los Boletines del SAPI, entre el 07/12/2001 al 01/11/2004

Boletín	MARCAS TRIDIMENSIONALES								TOTAL
	Botella	Frasco	Envase	Empaque	Forma de Producto	Lugar de expendio	Modulo	Vehículo	
448	5	1	2	-	7	-	-	-	15
449	6	-	-	-	6	-	-	-	12
450	2	1	-	-	1	3	-	-	7
451	2	-	-	-	3	6	-	-	11
452	2	-	-	-	4	-	-	-	6
453	9	2	2	1	13	-	-	1	28
454	2	2	1	1	10	-	-	2	18
455	-	1	-	-	1	-	-	-	2
456	-	1	3	-	2	-	-	1	7
457	1	1	2	-	-	-	-	-	4
458	1	1	-	-	-	-	-	-	2
459	10	-	1	-	-	-	1	1	13
461	3	-	-	-	2	-	-	-	5
462	1	-	1	-	-	-	-	-	2
463	8	2	1	2	1	-	-	-	14
464	2	2	-	-	1	-	-	-	5
466	3	-	-	-	-	-	-	-	3
467	9	2	6	-	1	-	-	-	18
468	-	1	-	-	1	1	-	-	3
TOTAL	66	17	19	4	53	10	1	5	175
%	37.7	9.7	10.8	2.3	30.3	5.7	0.6	2.9	100

Fuente: Elaboración propia.

En este cuadro se puede apreciar la cantidad y variedad de productos y objetos que pueden servir para ser utilizados como marcas tridimensionales, así como la razón del por qué tiene el mayor número de solicitudes del total de marcas no tradicionales solicitadas.

Para dividir el total de marcas tridimensionales en ocho (8) grupos, se tomo en consideración al producto como tal, la afinidad de los productos y su uso, quedando de la siguiente manera:

1. Botellas: Lo conforman las botellas de licores, agua, refresco, aceite.
2. Frasco: Las que se usan para perfumes.
3. Envase: Se agrupan aquellos que no están en las dos categorías anteriores, tales como saleros, cajita de caramelos, envase para mostaza, recipiente para chocolate, etc.
4. Empaque: Cajas y el blisterpack.
5. Forma de Producto: Están la forma particular de una galleta, un caramelo, chocolate, una suela, calzado, jabones etc.
6. Lugar de expendio: Lugar del negocio, como una estación de servicio de gasolina.
7. Modulo: Locales pequeños trasportables, para venta de comida, adornos, misceláneas, etc.
8. Vehículo: Autobús, carrito de chicha, perro caliente o hamburguesa.

De acuerdo a las cifras que se reflejan en el presente cuadro, las Botellas ocupan el primer lugar con 66 solicitudes que representa el 37.7 % del total de marcas tridimensionales solicitadas. De esta cantidad el mayor número de solicitudes corresponden a botellas de licor y los solicitantes, de igual forma, son empresas transnacionales que cuenta con una buena cartera de marcas reconocidas.

En el segundo lugar está la Forma de Productos que tiene 52 solicitudes que representa 29.7%. Este tipo de marcas también pueden ser muy numerosas porque comprende toda la gama de productos a los que se les puede dar

una forma particular y distintiva para diferenciarlos de sus similares en el mercado.

El tercer lugar está en los Envases que tiene 19 solicitudes y viene a ser el 10.8%. En estos casos el fabricante busca que su producto además de tener una forma distintiva puede ser utilizado por el consumidor como el caso de saleros, dispensador de salsa, etc.

El cuarto lugar lo ocupan los Frascos, con el 9.7 son las que contienen perfume. Igual que en el caso de las botellas, las empresas extranjeras son las que tiene la mayoría de las solicitudes, porque además de darle una característica distintiva al frasco lo conjugan con la parte estética.

En la quinta posición está el Lugar de expedio, tiene 10 solicitudes y representa el 5.7%, que en el caso de esta investigación correspondió a la de una estación de servicio de la empresa de Reino Unido, BP P.L.C.

En el sexto lugar con 5 solicitudes que viene a ser el 2.9% está los Vehículos y en él se encuentra la forma de un autobús, como los carritos que se usan para la venta de chicha, perro caliente y hamburguesas.

El empaque está en el séptimo lugar, con 4 solicitudes que representa el 2.3%, estas comprenden las cajas y el acondicionamiento de los productos como el blisterpack que en su conjunto le da una presentación particular al producto.

El octavo lugar con una solicitud está el Modulo, que representa es el 0.6%. Son estructuras simples que se colocan en un espacio público o en los centros comerciales para venta de comida rápida o productos de conveniencia. Las franquicias, como el caso de Plumrouse Express, tienen este tipo de módulos que ha sido diseñado especialmente para ellos, que los distingue en el mercado.

CUADRO 3

Marcas no tradicionales publicadas como solicitadas en los Boletines del SAPI, entre el 07/12/2001 al 01/11/2004, y fueron concedidas.

Boletín	MARCAS NO TRADICIONALES						TOTAL GENERAL
	NO CONCEDIDAS					CONCEDIDAS	
	Caducas	Negadas	Observadas	Detenidas	TOTAL		
448	2	-	1	-	3	12	15
449	-	-	-	-	-	13	13
450	-	-	-	-	-	14	14
451	-	-	2	1	3	8	11
452	2	1	-	-	3	4	7
453	9	2	1	-	12	16	28
454	2	11	-	3	16	2	18
455	-	-	-	-	-	5	5
456	1	-	-	-	1	6	7
457	-	-	-	-	-	4	4
458	-	-	-	-	-	2	2
459	3	2	-	-	5	8	13
461	-	1	-	-	1	4	5
462	-	-	-	-	-	2	2
463	5	1	-	-	6	8	14
464	-	-	-	-	-	5	5
466	-	1	-	-	1	2	3
467	-	5	-	-	5	13	18
468	-	1	-	-	1	1	2
TOTAL	24	25	4	4	57	129	186
%	42.1	43.9	7.0	7.0	100	30.6	69.4

Fuente: Elaboración propia.

En el presente cuadro, además de conocer la cantidad de marcas no tradicionales que se concedieron, también se quiso saber de las causas del por qué algunas solicitudes de registro no se concedieron, en tal sentido tenemos, que de las 186 marcas no tradicionales que se publicaron los Boletines entre el 07/12/2001 al 01/11/2004, se otorgaron 129 que vendría a ser el 69.4% del total, frente a 30.6% de las solicitudes que no se concedieron.

Ahora si revisamos las causas por las cual 57 solicitudes, de las 186 que se publicaron en los Boletines, no llegaron a la fase de concesión tenemos que

en primer lugar que 25 fueron negadas por cuanto los signos solicitados consistían exclusivamente en la forma usual de los productos que se pretendían registrar.

En segundo lugar, a 24 solicitudes que se les declaró la caducidad por no pago, es decir que estos casos fueron concedidos pero los interesados no consignaron dentro del plazo legalmente establecido los derechos de registros correspondientes, es conveniente tomar en cuenta esta cifra porque si se hubiese cumplido con pago del impuesto final el número de marcas concedidas hubiese aumentado pasado de 129 a 153 lo que representaría un 82% del total de solicitudes de marcas no tradicionales. En estos casos la causa no fue el signo que se quería registrar, sino el incumplimiento por parte del solicitante de un requisito del trámite de registro.

En tercer lugar, con 4 solicitudes respectivamente están las Observadas y las Detenidas. Las observaciones que se presentaron en cada caso no es por la forma del signo que se pretendía registrar sino por el nombre que se acompaña a la parte gráfica, el cual según cada observante se parecen a la marca que tiene registrada.

Las solicitudes que se encuentran en el estado de Detenidas tienen como causa el hecho de que la existencia unos antecedentes vinculados con las palabras que se quiere registrar y no con el diseño de la marca tridimensional. que al revisar el expediente se encontró que existe otra solicitud, presentada con anterioridad, que fue observada por otra persona que considera que la palabra que se pretende registrar, se parece a la que ellos tienen registrada, el caso es que como estas observaciones todavía no han sido resueltas, hasta que no se decida sobre la procedencia o no de la observación las nuevas.

Las solicitudes que se encuentran en el estado de Detenidas obedece a que en la evaluación de fondo el funcionario evaluador encontró el antecedente de otra solicitud previamente solicitada, la cual tuvo observación y que hasta

la fecha esta acción no ha sido resuelta, de manera que para evitar una decisión contradictoria que afecte los derechos de alguno de los solicitantes, la nueva solicitud queda detenida hasta que decida si procede o no la observación de la primera solicitud. En estos casos el objeto de la observación no está vinculado con el diseño del signo sino de la palabra que se quiere registrar.

CUADRO 4

Marcas no tradicionales presentadas por empresas nacionales y empresas extranjeras que salieron publicadas en los Boletines del SAPI como solicitadas entre el 07/12/2001 al 01/11/2004

Boletín	Empresas Nacionales	Empresas Extranjeras	TOTAL
448	-	15	15
449	7	6	13
450	1	13	14
451	4	7	11
452	2	5	7
453	7	21	28
454	2	16	18
455	-	5	5
456	1	6	7
457	-	4	4
458	-	2	2
459	8	5	13
461	1	4	5
462	1	1	2
463	2	12	14
464	1	4	5
466	-	3	3
467	3	15	18
468	-	2	2
TOTAL	40	146	186
%	21.5	78.5	100

Fuente: Elaboración propia.

En este cuadro se puede apreciar que en mayor número de solicitudes corresponde a empresas extranjeras con un 78.5 % y las nacionales con el 21.5 %. Esa diferencia se puede entender, si se toma en cuenta que la mayoría de las empresas extranjeras están conformadas por grandes consorcios internacionales los cuales generalmente tienen el liderazgo en sus respectivos mercados, posición que los obligan a estar permanente investigando, innovando y desarrollando nuevos productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus consumidores y estar a la vanguardia de sus competidores. Pero también esa posición de mercado de las empresas líderes hace que sus competidores, en algunas de oportunidades, intenten ganarles una parte de mercado mediante la estrategia Me Too, es decir buscar que sus productos o servicios se confundan con los de las empresas líderes ya sea por el color, forma, tamaño, diseño, etc. con el propósito de sorprender a los consumidores y los adquieran por error. Ese tipo de conductas desleales y la necesidad de encontrar elementos que les facilite a los consumidores identificar con mayor seguridad a sus productos o servicios, los llevo a estas empresas a desarrollar los nuevos tipos de marcas, que apelan no solo a la parte visual sino también a los demás sentidos, y a conseguir, para mayor seguridad, su protección legal.

CUADRO 5
CUADRO TOTAL DE MARCAS NO TRADICIONALES Y
MARCAS TRADICIONALES QUE FUERON PUBLICADAS EN LOS
BOLETINES DEL SAPI ENTRE EL 07/12/2001 AL 01/11/2004

Boletín	Marcas del tipo No tradicional	Marcas del tipo tradicional	TOTAL
448	15	3,360	3,375
449	13	4,193	4,206
450	14	3,277	3,291
451	11	3,001	3,012
452	7	3,674	3,681
453	28	5,067	5,095
454	18	2,230	2,248
455	5	4,175	4,180
456	7	4,157	4,164
457	4	3,106	3,110
458	2	3,012	3,014
459	13	6,632	6,645
461	5	2,294	2,299
462	2	3,172	3,174
463	14	4,017	4,031
464	5	5,259	5,264
466	3	1,525	1,528
467	18	5,387	5,405
468	2	1,748	1,750
TOTAL	186	69,286	69,472
%	0.3	99.7	100

Fuente: Elaboración propia.

En el presente cuadro se puede evidenciar que el número de solicitudes de las marcas no tradicionales no fue muy significativo e incluso hasta se le podría calificar de insignificante, y si se tratara de encontrar algún tipo de explicación técnica, que quizás pudiera haber sido la poca difusión o el poco conocimiento que se tenía del registro de este nuevo tipo de marcas, a que las empresas teniendo algún tipo marca no tradicional, como el envase, la

forma de su producto, algún jingle, etc. desconocían que se podía registrar o que las condiciones del mercado no les exigían a las empresas a desarrollar o proteger este tipo de marcas no tradicionales para darle mayor fuerza distintiva a sus productos o servicios, etc., ahora, de lo que sí se puede estar seguro es que durante la vigencia de la Decisión 486 si se solicitaron y se registraron marcas no tradicionales en Venezuela y que con la Ley del Propiedad Industrial esto no es posible.

Al observar la poca cantidad de solicitudes de marcas no tradicionales que se publicaron en los Boletines del SAPI, dentro del periodo de tiempo establecido para del presente estudio, parece coincidir con lo que Höpferger, escribiera en la Revista de la Ompi (2009), a propósito de la entrada en vigencia del Acuerdo de Singapur, cuyo texto es el siguiente:

Por el momento, el número de marcas no tradicionales registradas sigue siendo muy pequeño y está constituido en su mayor parte por marcas tridimensionales. Los signos no visibles, en particular las marcas gustativas y las olfativas, están aún muy lejos de tener una aceptación general. No obstante, si pensamos en la rápida evolución de las técnicas de mercadotecnia creativa, el aumento del número de solicitudes de registro de estos signos es sólo cuestión de tiempo. Con la labor del SCT y la entrada en vigor del Tratado de Singapur, los sectores interesados en las marcas – fundamentalmente, los propietarios de marcas y las autoridades encargadas del registro – estarán mejor preparados para afrontar los problemas jurídicos y administrativos que rodean a este tipo de marcas.

CAPÍTULO V

5.1. Propuesta.

Está claro, por todo lo anteriormente expuesto, que la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela, está totalmente desactualizada frente a la realidad y los cambios que se están dando en el mundo en materia legal, económica, tecnología y comunicacional, además de los tratados suscritos y compromisos internacionales de armonizar su legislación en materia de Propiedad Industrial, de manera que se hace urgente la reforma de la Ley de Propiedad Industrial o aprobar una nueva Ley que esté acorde con los nuevos tiempos y que se ajusten a las normas y principios de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).

También se sabe que la reforma o cambio de ley, no es una solución inmediata, y que su promulgación puede demorar muchos años, más aún si no hay una voluntad política para realizarla, pero igual se tiene que proponer los cambios.

Ahora, si bien el tema de las marcas no tradicionales, no comprende todos los derechos de la Propiedad Industrial, tampoco se puede desechar la oportunidad de plantear una nueva propuesta que permita resolver de manera rápida y efectiva, el vacío legal que existe actualmente para la obtención del registro de los nuevos tipos de marca.

Por tal motivo previamente al planteamiento original del presente trabajo, se va a presentar una nueva propuesta que surgió durante el desarrollo del

presente trabajo al analizar la interpretación restrictiva que las autoridades competentes le dan a la definición de marca comercial dispuesta en el artículo 27 Ley de Propiedad Industrial, en lo sucesivo Artículo 27, que dentro de su contenido deja abierta la posibilidad de incluir las marcas no traicionales, si se le da una interpretación progresista.

5.1.1.- Interpretación Progresista del artículo 27 Ley de Propiedad Industrial.

Nuestro Código Civil, en materia de interpretación de una norma, establece en el encabezado del artículo 4° que: *“A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador”*.

De manera que en toda interpretación se tiene que buscar el sentido literal, lógico de su texto y de la voluntad interna del legislador, el espíritu y propósito que llevó a proponer esa norma, no solo en un sentido estático sino dinámico y a futuro.

En este sentido, la utilización de método de interpretación progresista, es el que más se adecuado para intentar aclarar el sentido y propósito del Artículo 27 ajustado a los tiempos actuales y a las nuevas situaciones que se presentan, que quizás fueron previstas por el legislador y solo requiera de una revisión y una mejor disposición de quienes tienen la responsabilidad de complementarla. Para conocer un poco más los criterios que se utiliza en la interpretación progresista, Contreras (2005, p.316) explica lo siguiente:

Debido al carácter permanente de la Norma Primera, debe interpretarse de modo flexible, permitiéndole así adaptarse a todos los tiempos y circunstancias; ha de ser interpretada teniendo en cuenta no solamente las condiciones y necesidades existentes al tiempo de su creación, sino que también las

condiciones sociales, económicas y políticas que existen al tiempo de su interpretación. Es a los órganos estatales, obrando dentro de sus respectivas competencias constitucionales, que incumbe complementar dicha norma.

Si bien la interpretación progresista se utiliza en la interpretación de normas constitucionales, no significa que no se puede aplicar en la interpretación de una norma jurídica, porque de acuerdo al principio quien puede lo más puede lo menos, un juzgador o un funcionario, la puede utilizar, lo que sería inadecuado es utilizar los métodos tradicionales de interpretación de una norma jurídica como el gramatical, histórico, sistemático, teleológico, etc. en para interpretar una norma constitucional.

Entrando de lleno al tema, se tiene que la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 27 define a la marca en los siguientes términos:

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, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

Con lo cual se infiere que las marcas comerciales por la forma de su exteriorización, representadas a través de signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, solo pueden ser denominativas, graficas o mixtas. Y es así, como se viene manejando las solicitudes de registro de marcas.

Pero, en el Artículo 27 se encuentra la expresión “y cualquiera otra señal que revista novedad”, y de acuerdo a la interpretación que los funcionarios del SAPI le dan, está limitada a la condición que debe tener la palabra o

combinación de palabras que se quiera registrar. Esto se corrobora cuando las resoluciones como el caso de la marca de producto “SOÑAR”, clase 5 internacional, Inscripción No. 2015-004566, solicitada por BRANDEX EUROPE C.A. Países Bajos. (Holanda) publicada en el Boletín Oficial del SAPI No. 561 de fecha 28 de enero de 2016, en el tomo XIII, página 2, por Resolución N° 013, que se niega:

Por cuanto el signo solicitado no reviste novedad respecto de los productos que con él se pretende proteger por lo tanto no puede llegar a ser considerado como marca, por interpretación en contrario del artículo 27 de la ley de propiedad industrial.

Ahora, si la expresión “y cualquiera otra señal que revista novedad” del Artículo 27 tuviese una interpretación progresista y apegada al contexto de la palabra “señal” y “novedad”, si se abriría la oportunidad de que el SAPI permita la tramitación y el registro de las marcas no tradicionales con las limitaciones establecidas en la misma Ley.

Entre las diferentes acepciones que el Diccionario de la Legua Española, da a la palabra señal tenemos:” f. Rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras, f. Indicio o muestra inmaterial de algo” (s.f., s.n.).

Así tenemos que en la primera acepción se hace mención de una de la función básica de una marca, que la señal se coloca en las cosas para dar a conocer y distinguirla de otras, y en la segunda hace mención de que la señal puede ser inmaterial, como es el sonido de una campana para anunciar el inicio o final de una actividad, el olor del humo para indicar que algo se está quemando, señales de luz para transmitir un mensaje o la señal de la cruz, formada con dos dedos de la mano o con el movimiento de esta, representando aquella en que murió Jesucristo.

En otra definición de señal que se encuentra en Wikipedia, le agrega una característica que le da un sentido más amplio a esta palabra:

Una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. [Subrayado mío], (s.f., s.n.)

Esta afirmación que la señal sustituye a la palabra escrita o hablada, es justamente por se usa para reemplazarla por un signo, gesto u otro medio que podría ser un sonido, el que hace la campana para llamar a los feligreses o un color, para indicar niveles o tipos de químicos, que se pueden usar para avisar o informar algo.

Si llevamos esta afirmación al campo de las señales naturales, esta tendría mayor sentido, así tenemos por ejemplo, si se ve que el cielo repentinamente se pone oscuro es señal que va a llover, si se huele a quemado es señal de que algo está en el fuego y se está quemando, si se agarra un aguacate y esta algo suave es señal que ya se puede consumir, si se prueba una comida y se siente agria es señal de que se daño, todos los mensajes se perciben y reciben sin el uso de la palabra hablada o escrita.

Tomando en cuenta estas definiciones de señal, se puede interpretar que cuando el legislador utilizó la palabra señal en la expresión “y cualquiera otra señal que revista novedad”, no se refería a otras palabras que revistan novedad, sino a otros tipos de signos, gestos o medios, que no se hayan utilizado todavía.

Por lo tanto, negar una solicitud porque la palabra que se pretende registrar no reviste novedad, no estaría en lo correcto, por cuanto las palabras no están contenidas dentro de lo que es una señal.

En cuanto a la palabra novedad, el Diccionario de la Lengua Española presenta las siguientes acepciones: “*Cualidad de nuevo. Cosa que es nueva, que antes no existía, no se usaba o no se conocía o que existe*”, y de la palabra nuevo: “*Recién hecho o fabricado. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. Que sobreviene o se añade a algo que había antes*”.

Si el legislador no hubiese previsto que en el futuro, pudiesen existir nuevo tipos o formas de señales que puedan ser comprendidas como marcas, no hubiese sido necesario colocar la palabra novedad en la expresión “*y cualquiera otra señal que revista novedad*”, en todo caso hubiese bastado que colocara “*y cualquiera otra señal*” para entender que se refiere a cualquier otro medio conocido que se pueda haber obviado.

En tal sentido, de acuerdo a las definiciones de la palabra “señal” y “novedad”, la expresión “*y cualquiera otra señal que revista novedad*”, contenida en el Artículo 27, se puede inferir que el legislador al desarrollar esta norma se pudo haber referido a cualquier medio, sea material o inmaterial, como un sonido, un olor, un sabor, etc. que está siendo usado por una persona natural o jurídica, es decir que esté en la dinámica del mercado, y cumpla con la función de distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

Si las autoridades del SAPI, organismo rector de los derechos de Propiedad Industrial, interpretaran de forma progresista al Artículo 27 de esta Ley, simplificarían mucho la solución al vacío legal en lo que se refiere a las marcas no tradicionales, ya que la forma como está redactado el artículo lo permite, sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación a la Ley, solo con un Aviso Oficial, en la que se comunica reactivación del otorgamiento de marcas tridimensionales, sonoras y olfativas, porque ya las estuvieron

otorgando, tal como se ha podido comprobar en el tema de las marcas no tradicionales, donde están los ejemplo de este nuevo tipo de marcas que están registradas.

Esta interpretación progresista del Artículo 27 no solo ayudaría a regularizar el otorgamiento de registro de los nuevos tipos de marcas, que hasta el año 2008 se fueron otorgando en Venezuela mientras estuvo vigente la Decisión 486, sino que también ayudaría en parte a la armonización de la Ley de Propiedad Industrial en el tema de marcas con las normas y principios de la Convención de Paris para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967), el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994) y el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (1995). Permitiendo no solos a los nacionales de los países que conforman del MERCOSUR registrar sus marcas tradicionales en Venezuela, sino los de cualquier país del mundo.

En cuanto a los requisitos, que el SAPI pueda exigir para que se acompañe las solicitudes de registro, especialmente para las marcas no visibles como la sonora y olfativa, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el literal a) numeral 2° del artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial: “Cinco facsímiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en dimensiones que no excedan de 8 x 10 centímetros.(...), serían los mismos que se solicitaban cuando se otorgaban este tipo de marcas con la Decisión 486, la representación gráfica, en el caso de los sonidos sería el pentagrama y el espectrograma, y en el caso de los olores, la representación de sus fórmulas químicas.

El otro que se puede solucionar, dándole una interpretación progresista, es la prohibición establecida en ordinal 6 del artículo 33, de no poderse registrar como marcas: *“La forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinaciones de colores por sí solos”*,

Para el caso de la forma se puede utilizar como referencia la legislación de un país miembro del MERCOSUR que tiene una prohibición similar, ver como la solucionó.

La Ley de Marcas y Designaciones (1980) de Argentina en el literal c del artículo 2º, precisa que no se considera marca y no son registrables *“la forma que se dé a los productos”*, prohibición entra en conflicto con el Protocolo, ya que este tipo de signos están considerados como marcas y son registrables. Esta prohibición sigue vigente, pero su interpretación se ha flexibilizado y se ha hecho extensiva, teniendo como fuente la jurisprudencia, para atender solicitudes de registro de este tipo de marcas. Martínez y Soucasse (2000, p.219) refiriéndose al fallo de la CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa 2893, 19/4/85, *“Sáez Merino, Joaquín s/apelación denegatoria de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”*, presenta el extracto donde se define lo que se debe entender por forma para otorgar o no un registro:

No obstante, ello, la jurisprudencia argentina ha morigerado la interpretación a la forma, resolviendo lo siguiente: *“Lo que el art. 2º, inc. c, de la ley 22.362, no permite, es que la forma necesaria del producto pueda ser registrada como marca, debiendo entenderse por forma necesaria, la forma usual y corriente de aquél o bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial. El art. 1º de dicha ley convalida esta interpretación, pues admite el registro*

de formas tales como envoltorios y envases, requiriendo únicamente que posean capacidad distintiva”

Utilizando este mismo criterio, se interpretará la prohibición del ordinal 6 del artículo 33 ley nacional, que no se puede registrar como marca la forma usual y corriente del producto o bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial. De esta manera se podría registrar la forma que el fabricante le da a sus productos, que no esté dentro de esas prohibiciones anteriormente señaladas.

5.1.2.- Propuesta de una normativa en materia de marcas no tradicionales.

De acuerdo a los hechos arriba mencionados, se puede considerar que Venezuela está en una situación de mora ante los países miembros del MERCOSUR, de la cual forma parte como miembro pleno desde el año 2012, por cuanto hasta la fecha, no ha cumplido con el compromiso de armonizar su legislación en materia de Propiedad Industrial, lo que sería objeto de una denuncia por parte de alguno de los gobiernos de los Estados Partes, del Tratado de Asunción, por este incumplimiento.

En tal sentido, considero conveniente, que en materia de marcas, se tome en cuenta aquellos aspectos que permitan el registro de las marcas no tradicionales, por lo siguiente:

- a) Venezuela tienen un compromiso pendiente como Estado Parte del MERCOSUR de armonizar su legislación en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y dentro de estos cambios está lo que es la definición de marca y de los signos considerados como marca, que a diferencia de la Ley venezolana no

la limita a figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda palabras y figura, sino que se amplía a todo signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios, permitiendo de esta manera el registro de registro de marcas tipificadas como no tradicionales, como las tridimensional, móvil, táctil, sonora, holograma, etc.

- b) Al ampliar la posibilidad de los fabricantes, productores o comerciantes, a registrar para uso exclusivo, además de su marca tradicional, otros medios que ha desarrollado para darle exclusividad y distintividad a sus productos o servicios, se estimula la competencia al querer cada fabricante tener nuevas formas de distinguir y diferencia sus productos de la competencia, e incentiva la inversión para la innovación y uso de estos de nuevos tipos de marca, con todo lo que implica su desarrollo, su utilización en el producto y sus campañas de publicidad y mercadeo. Es toda una cadena de empresas, profesionales y servicios que se utilizan en ese propósito, que da movimiento a la economía del país.
- c) La tramitación de este nuevo tipo de marcas implica el pago de gastos oficiales, timbres fiscales e impuestos municipales que representa nuevos ingresos para las arcas del Estado tanto por los solicitantes nacionales como por los del exterior.

Considero que después de haber revisado las normativas en materia de marcas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la propuesta estaría centralizada en la definición de marca, los signos que se consideran como marca y las prohibiciones de los signos que no se podrán registra como marca.

La propuesta de las normas en materia de marcas no tradicionales en el marco de una reforma de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela o para su incorporación de la misma en una nueva Ley sobre la materia sería la siguiente:

Artículo 1. *Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.*

Artículo 2. *Las marcas podrán consistir:*

- a) en una o más palabras,*
- b) lemas, emblemas, símbolos, monogramas, sellos, viñetas, relieves, etiquetas,*
- c) los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas,*
- d) los sonidos y los olores,*
- e) las frases publicitarias,*
- f) un color delimitado por una forma, una combinaciones o disposiciones de colores,*
- g) la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos,*
- h) la forma de los medios o locales de expendio de los productos o servicios*
- i) todo otro signo con capacidad distintiva.*

Como las condiciones para determinar la registrabilidad de un signo distintivo están delimitadas por las prohibiciones que se encuentran previstas dentro de la misma norma, considero apropiado para este punto tomar las prohibiciones absolutas y relativas señaladas en los artículos 136, 137 y 138

de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque no solo abarca los tópicos concernientes a la marca en las condiciones propias que debe tener para ser registrable, sino también se toma en cuenta en sus prohibiciones aquellos signos que puedan consistir, reproducir, contener o relacionarse con denominaciones de origen, indicación geográfica, variedades vegetales, comunidades indígenas, derechos de terceros, marcas notorias, derechos de autor y las competencia desleal, y son las siguientes:

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

- a) *no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) *carezcan de distintividad;*
- 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;*
- e) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
- f) *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) *consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*

- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;*

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el comercio y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero;*
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*

- f) *consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*
- g) *consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,*
- h) *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

Artículo 137.- *Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.*

En conveniente señalar que el requisito de la representación gráfica para que un signo se pueda registrar como marca, no se agregó en la definición de marca de la propuesta, porque en ninguna de las legislaciones de los Países Parte del MECOSUR ni el Protocolo lo colocan en la definición de marca.

Este requisito de la representación, si está incluido en los respectivos reglamentos como requisito necesario y obligatorio, y varían, dependiendo el tipo de marca que se pretende registrar, por ejemplo, para la marca sonora se exige la representación gráfica y magnética, para la marca tridimensional,

una representación figurativa, para la marca táctil, que represente con una muestra del objeto, etc.

Si bien el requisito de la representación o exteriorización del signo que se pretende obtener el registro, no es una condición fundamental como la distintividad, que es propia de la marca, si se hace indispensable en el proceso de registro, para cumplir con el requisito de la publicidad, para que se pueda evaluar y comparar con otras marcas similares, y permitir la consulta de cualquier persona interesada.

En el Tratado de Singapur, igualmente, los requisitos de representación que se exige a los diferentes tipos de marcas, no está en el documento que la acuerda sino en su reglamento.

CONCLUSIONES

Una marca es una marca y la única condición que se exige para que un signo se pueda registrar como marca, es que tenga la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado, eso es todo. En consecuencia, un signo distintivo que esté constituido por una palabra, una figura, un sonido, un perfume, un sabor, una textura, un envase o la forma de un producto, etc. si cumple con este requisito y no está incurso en ninguna prohibición legal establecida en la ley, es registrable.

No hay en los países que conforman el MERCOSUR o la Comunidad Andina, una normativa que regule especialmente las marcas no tradicionales, y en las leyes que rigen la materia de marcas, tampoco existe algún que haga referencia a marcas no tradicionales.

La diferencia entre las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales, radica, en que las primeras están conformadas solo por elementos visuales como palabras, figuras o ambas, y la segunda además esos elementos visuales utilizan otros que puedan ser percibidos por la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

Los órganos competentes en materia de marcas tienen un solo procedimiento para el trámite del registro de un signo distintivo, lo que varía es el requisito que se debe consignar junto con el formulario de solicitud si es un tipo de marca no tradicional, como el caso de una marca sonora que se debe acompañar con un pentagrama y un soporte magnético, si es tridimensional una representación gráfica en varios planos del objeto, si es olfativa, una descripción del olor y su representación química, si es un signo animado una secuencia de dibujos, o cualquier otro medio, que la autoridad

competente establezca que permita su evaluación y cumpla con el requisito de la publicación o consulta pública.

El organismo del Estado que esté encargado de conceder el registro de las marcas, para su uso exclusivo, deben disponer de los medios técnicos adecuados que les permita atender las solicitudes de los nuevos tipos de marcas, empezando por el personal encargadas de su evaluación, que deben estar preparados para realizar esta función correctamente, así como para la recepción, archivo de las muestras, soportes, y otros, publicidad y consulta de las personas interesadas.

Por otra parte, las marcas no tradicionales, sean visibles o no visibles, al ser percibidas por alguno de los sentidos, no solo traerá a la mente el producto o servicio, sino también al nombre de la marca que le dará más individualidad al producto o servicio. De manera que este nuevo tipo de marcas se complementan con las tradicionales, en el propósito identificar y diferenciar un producto o servicio en el mercado, ya que una melodía, un perfume, un envase o la forma de un producto, no tendrían mayor propósito, si no existiera un nombre que identifique al producto, servicio o la empresa.

Las marcas no tradicionales no son el producto de la casualidad, sino el resultado de ese espíritu creador, innovador de los fabricantes, que están en la permanente búsqueda, planificación y desarrollo de nuevos productos y servicios, que permitan satisfacer las necesidades del consumidor, dentro de un mercado cada vez más competitivo con productos y servicios muy similares, como también de las nuevas formas o medios de llegar a la mente del consumidor y lograr que los distinga y diferencie de sus competidores, encontrando que además del nombre con el que identifica a sus productos o servicios, hay otra forma de llegar hasta ellos no solo a través de la vista, sino de sus otros sentidos, como el olfato, el oído, el gusto y el tacto.

En Venezuela, durante la vigencia de la Decisión 486, se concedieron los tipos de marcas no tradicionales tal como se pudo comprobar en la investigación documental que se hizo en los Boletines de la Propiedad Industrial y en la página web del SAPI.

Los países miembros de MERCOSUR como los de la CAN regulan y están otorgando registro a estos nuevos tipos de marcas identificadas como no tradicionales, por lo que no puede estar aislada frente a esta realidad, menos aún si es Estado Parte del MERCOSUR donde tienen el compromiso de armonizar sus legislaciones en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

RECOMENDACIONES FINALES

La promulgación de una nueva Ley de Propiedad Industrial, que esté acorde con los tiempos actuales y los convenios internacionales en materia de marcas, para que se tutele real y efectivamente los derechos de las personas que buscan a través de la innovación, creatividad e investigación el desarrollo de nuevos productos y servicios, e incentive la inversión y los nuevos emprendimientos que contribuyen al desarrollo económico del país.

En cuanto al problema del vacío legal que existe en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente para el caso de las marcas no tradicionales, proponer a las autoridades del SAPI, como una solución rápida y legalmente viable, el uso de la interpretación progresista para la definición de marca contenida en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que permitiría, mediante la publicación de un Aviso Oficial, el otorgamiento del registros para estos nuevos tipos de marcas, mientras se espera a que el Estado venezolano en algún momento tome la decisión reformar o promulgar una nueva Ley de Propiedad Industrial.

La promulgación de un nueva Ley de Propiedad Industrial, tiene ir acompañada de la reorganización del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) para que pueda dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley y brindar un buen servicio, con la simplificación de los trámites de una marca o patente, dando repuesta oportuna a las acciones o recursos presentados ante la autoridad competente y otorgando el derechos al uso exclusivo de una marca o una patente a quienes cumplan correctamente con los requisitos establecidos en la Ley.

Esta reorganización involucra también a los funcionarios y personal administrativo que laboran en el SAPI, ya que no puede haber cambios ni mejoras si el personal encargado de la ejecución de las normas no está

correctamente preparado. Se le tiene que evaluar para que se les de la capacitación y actualización correspondiente al área en que se desempeñan, y que tomen conciencia de la importancia función que desempeñan en ese organismo en el desarrollo económico y tecnológico del país y en beneficio de los consumidores.

El SAPI, por la materia especial que rige y la importancia que tiene dentro del desarrollo económico, social y tecnológico del país, debe estar dirigido por un profesional del derecho especializados en la materia, con autonomía e imparcialidad política, de tal modo que sus decisiones estén dirigidas a prestar un mejor servicio a una colectividad, incentivar el emprendimiento y estimular el impulso del desarrollo científico del país, y no a una parcialidad política.

En materia de marcas no tradicionales, se puede aprovechar la experiencia de los Estados Parte del MERCOSUR, que durante todos estos años han estado otorgando este nuevo tipo de marcas, para la implementación adecuada los medios técnicos adecuados para la recepción de los tipos de marcas no tradicionales,

Venezuela como Estado Parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) puede recibir la colaboración y el apoyo Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas materia de marcas no tradicionales, y las que necesite para brindar un mejor servicio y dar una mejor protección a los derechos de la Propiedad Industrial.

Evaluar la posibilidad de que Venezuela se adhiera al Tratado de Singapur.

REFERENCIAS

- Otamendi, J. (2012). *Derecho de Marcas*. Octava Edición. Argentina: Abeledo Perrot.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- De la Puente, E. (1999). *El uso de las marcas y sus efectos jurídicos*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Bentata, V. (1994). *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana.
- Ledezma, J. (1953). *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Librería jurídica Valerio Abeledo.
- Ramella, A. (1943). *Tratado de la Propiedad Industrial*. Madrid: Hijos de Reus.
- Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2006) *Nuevos Tipo de Marcas*. SCT/16/2 [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_16%2Fsct_16_2.doc&ei=Kop1VeTML8LNgwTcx4HADA&usq=AFQjCNHpU-6fRIF_-9GQgK96NmCemwIGfg&bvm=bv.95039771.d.eXY [Consulta: 2011, Noviembre 5]
- Cornejo, C. (2007). *Derecho de Marcas*. Lima: Editorial Cuzco. Lima.
- Comunidad Andina (1969). *Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP> [Consulta: 2016, Marzo10]
- Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008). *Boletín de la Propiedad Industrial. Aviso Oficial*. Septiembre 15, 2008. Tomo I. p.12.
- Uzcategui, M. (1990) *Patentes de Invención y Marcas Comerciales*. Forum Editores, C.A., Universidad Central de Venezuela, Caracas. 1990, p. 25
- Díaz M. (1978). *Derecho Industrial*. en *Estudios sobre la Propiedad Industrial*. Barcelona. 1978. p.3

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.) *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible:
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557 [Consulta: 2016, Febrero 5]
- República Bolivariana de Venezuela (1961). *Constitución de la República de Venezuela*. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 662. Enero 23, 1961.
- República Bolivariana de Venezuela (1955). *La Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial No. 25.227. Diciembre 10, 1956.
- Organización Mundial de Comercio (2004) *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual*. [Documento en línea]. Disponible:
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf [Consulta: 2011, Noviembre 5]
- Comunidad Andina (2000). *Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 600. Septiembre 19, 2000.
- República Bolivariana de Venezuela (1955). *La Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial No. 25.227. Diciembre 10, 1956.
- Pachón, M. y Sánchez, Zoraida: "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Decisión 344 y 345 de Acuerdo de Cartagena". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santa Fé de Bogotá. 1995. p. 194.
- Rondón de Sansó, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial*. Caracas: Editorial Arte.
- Bertone, L. y Cabanellas, G. (2008) *Derecho de Marca* (t.1). (3a. ed.). Buenos Aires: Editorial Helastas, S.R.L.
- Ramírez, L. (2008, Septiembre). De colores: El derecho ante la protección de signos no convencionales. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Indecopi.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1998). *PROCESO N° 23-IP-98*. [Documento en línea]. Disponible.
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-98.doc>. [Consulta: 2011, Noviembre 6]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003). *caso Libertel Groep v. Benelux-Merkenburesu*. [Documento en línea]. Disponible <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=139454> [Consulta: 2014, Mayo 6]

Organización Mundial de Comercio (2012) *Decimasexta sección. SCT/20/2*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf. [Consulta: 2014, Mayo 6]

Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Madrid. Editorial Reus S.A.

Soutoul, F. y Bresson, J.(2010). *Los eslóganes como marcas registradas – Las prácticas europea y francesa*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0007.html [Consulta: 2014, Mayo 6]. (2010, s.p.)

Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2007) *Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas. SCT/17/2*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_17%2Fsct_17_2.doc&ei=bY11VazQBMqhNouhg9gH&usq=AFQjCNExEcaw9ipoa3gTr6xKbNGwB0zj7w&bvm=bv.95039771,d.eXY [Consulta: 2014, mayo 6]

República Bolivariana de Venezuela (1993). *Ley Sobre el Derecho de Autor*. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.638. Octubre 01, 1993.

Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2006). *Las Marcas y sus Vínculos con las Obras Literarias y Artísticas. SCT/16/5*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_16%2Fsct_16_5.doc&ei=xoh1Vc-gl8WogwSsnlKwBw&usq=AFQjCNGI9-KmANzLkuDGpV-Svg27yPuWDA&bvm=bv.95039771,d.eXY [Consulta: 2014, mayo 6]

Castro, J. (2012) *Las Marcas no Tradicionales*. Revista la Propiedad Inmaterial n.º 16. pp. 297 – 325. [Documento en línea]. Disponible. <http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4112068.pdf&ei=RrB0VemZJ8GxggS->

ylHIBw&usg=AFQjCNEqCjsbjCqpN7GC07 - gvm72w1Tbg&bvm=bv.95039771,d.eXY. [Consulta: 2014, Mayo 5]

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2011) *Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=291575. [Consulta: 2014, Mayo 5]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2003) *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex.* . [Documento en línea]. Disponible. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0283:ES:PDF> [Consulta: 2014, Mayo 6]

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, (s.f.), *Marca Sonora* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1156.html>, [Consulta: 2014, Mayo 6]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2002) *Caso Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, Sentencia* [Documento en línea]. Disponible. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:ES:PDF> [Consulta: 2014, Mayo 6]

Oficina de Armonización del Mercado Interior, (1999) *Resolución de la Segunda Sala de Recurso, en el Asunto R 156/1998-2 (El olor a hierba recién cortada)*, [Documento en línea]. Disponible: <http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/jo10-99def.pdf>, [Consulta: 2014, Mayo 6]

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (2007) *Memorando No. 03-07 DM*, [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/ec_1.pdf [Consulta: 2014, Mayo 6]

Mercado Común del Sur (1991). *Tratado de Asunción*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/archivos/destacado1_es.doc [Consulta: 20164, Febrero 6]

Mercado Común del Sur (1991). Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_008_095_.PDF [Consulta: 2016, Febrero 6]

- Mercado Común del Sur (1991). Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_008_095_.PDF [Consulta: 2016, Febrero 6]
- República Argentina (1980). *Ley de Marcas y Designaciones*. [Documento en línea] <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Leymarcasentera.pdf>. [Consulta: 2016, Febrero 6]
- República Federativa del Brasil (1996). *Ley de Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205064. [Consulta: 2016, Febrero 6]
- República del Paraguay (1996). *Ley 1.294 de Marcas*. [Documento en línea] http://www.dinapi.gov.py/application/files/4814/3324/6504/LEY_N_1_242_DE_MARCAS.pdf. [Consulta: 2016, Febrero 6]
- República Oriental del Uruguay (1998). *Ley 17.011 Dictase normas relativas a las marcas*. [Documento en línea] <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legislaci%C3%B3n%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000>. [Consulta: 2016, Febrero 6]
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, (s.f.), *Instructivo para la Presentación de Formularios de Solicitudes de Marcas* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=240&criterio=3> [Consulta: 2016, febrero 6]
- Höpferger, M. (2009) *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html [Consulta: 2014, Mayo 6]. (2009, s.p.)
- Contrera, P. (2005). *Revista Derecho y Humanidades*. [Documento en línea] <http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/download/17069/17797>. [Consulta: 2016, Febrero 6]
- Real Academia Española (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. [Documento en línea]. Disponible: <http://dle.rae.es/?id=XbhOPAB> [Consulta: 2016, Marzo 5]

Wikipedia (s.f.) Señal. [Documento en línea]. Disponible:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al> [Consulta: 2016, Marzo 5]

Martinez, S. (2000). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Ediciones La Rocca. 2000, p.219

BIBLIOGRAFIA

Bentata, V. (1994). *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana.

Bertone, L. y Cabanellas, G. (2008) *Derecho de Marca* (t.1). (3a. ed.). Buenos Aires: Editorial Helastas, S.R.L.

Castro, J. (2012) *Las Marcas no Tradicionales*. Revista la Propiedad Inmaterial n.º 16. pp. 297 – 325. [Documento en línea]. Disponible. <http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiagonalnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F4112068.pdf&ei=RrB0VemZJ8GxggS-ylHIBw&usq=AFQjCNEqCjsbjCqpN7GC07 - gvm72w1Tbg&bvm=bv.95039771,d.eXY>. [Consulta: 2014, Mayo 5]

Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Madrid. Editorial Reus S.A.

Comunidad Andina (1969). *Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP> [Consulta: 2016, Marzo10]

Comunidad Andina (2000). *Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 600. Septiembre 19, 2000.

Contrera, P. (2005). *Revista Derecho y Humanidades*. [Documento en línea] <http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/download/17069/17797>. [Consulta: 2016, Febrero 6]

Cornejo, C. (2007). *Derecho de Marcas*. Lima: Editorial Cuzco. Lima.

Díaz M. (1978). *Derecho Industrial*. en Estudios sobre la Propiedad Industrial. Barcelona. 1978. p.3

De la Puente, E. (1999). *El uso de las marcas y sus efectos jurídicos*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, (s.f.), *Instructivo para la Presentación de Formularios de Solicitudes de Marcas* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=240&criterio=3> [Consulta: 2016, febrero 6]

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, (s.f.), *Marca Sonora* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1156.html>, [Consulta: 2014, Mayo 6]

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (2007) *Memorando No. 03-07 DM*, [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/ec_1.pdf [Consulta: 2014, Mayo 6]

Höpferger, M. (2009) *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html [Consulta: 2014, Mayo 6]. (2009, s.p.)

Ledezma, J. (1953). *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Librería jurídica Valerio Abeledo.

Martinez, S. (2000). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Ediciones La Rocca. 2000, p.219

Mercado Común del Sur (1991). Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_008_095_.PDF [Consulta: 2016, Febrero 6]

Mercado Común del Sur (1991). Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/Dec_008_095_.PDF [Consulta: 2016, Febrero 6]

Mercado Común del Sur (1991). *Tratado de Asunción*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/archivos/destacado1_es.doc [Consulta: 2016, Febrero 6]

- Oficina de Armonización del Mercado Interior, (1999) *Resolución de la Segunda Sala de Recurso, en el Asunto R 156/1998-2 (El olor a hierba recién cortada)*, [Documento en línea]. Disponible: <http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/jo10-99def.pdf>, [Consulta: 2014, Mayo 6]
- Organización Mundial de Comercio (2004) *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf [Consulta: 2011, Noviembre 5]
- Organización Mundial de Comercio (2012) *Decimasexta sección. SCT/20/2*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf . [Consulta: 2014, Mayo 6]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2011) *Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=291575. [Consulta: 2014, Mayo 5]
- Otamendi, J. (2012). *Derecho de Marcas*. Octava Edición. Argentina: Abeledo Perrot.
- Pachón, M. y Sánchez, Zoraida: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Decisión 344 y 345 de Acuerdo de Cartagena”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santa Fé de Bogotá. 1995. p. 194.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.) *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557 [Consulta: 2016, Febrero 5]
- Ramella, A. (1943). *Tratado de la Propiedad Industrial*. Madrid: Hijos de Reus.
- República Bolivariana de Venezuela (1961). *Constitución de la República de Venezuela*. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 662. Enero 23, 1961.
- República Bolivariana de Venezuela (1955). *La Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial No. 25.227. Diciembre 10, 1956.

República Bolivariana de Venezuela (1955). *La Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial No. 25.227. Diciembre 10, 1956.

Ramírez, L. (2008, Septiembre). De colores: El derecho ante la protección de signos no convencionales. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Indecopi.

Real Academia Española (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. [Documento en línea]. Disponible: <http://dle.rae.es/?id=XbhOPAB> [Consulta: 2016, Marzo 5]

República Argentina (1980). *Ley de Marcas y Designaciones*. [Documento en línea] <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Leymarcasentera.pdf>. [Consulta: 2016, Febrero 6]

República Bolivariana de Venezuela (1993). *Ley Sobre el Derecho de Autor*. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.638. Octubre 01, 1993.

República Federativa del Brasil (1996). *Ley de Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205064. [Consulta: 2016, Febrero 6]

República del Paraguay (1996). *Ley 1.294 de Marcas*. [Documento en línea] http://www.dinapi.gov.py/application/files/4814/3324/6504/LEY_N_1_242_DE_MARCAS.pdf. [Consulta: 2016, Febrero 6]

República Oriental del Uruguay (1998). *Ley 17.011 Dictase normas relativas a las marcas*. [Documento en línea] <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legislaci%C3%B3n%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000>. [Consulta: 2016, Febrero 6]

Rondón de Sansó, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial*. Caracas: Editorial Arte.

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008). *Boletín de la Propiedad Industrial. Aviso Oficial*. Septiembre 15, 2008. Tomo I. p.12.

Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2006). *Las Marcas y sus Vínculos con las Obras Literarias y Artísticas*. SCT/16/5. [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdoc%2Fscct%2Fes%2Fscct_16%2Fscct_16_5.doc&ei=xoh1Vc-

gl8WogwSsnIKwBw&usg=AFQjCNGI9-KmANzLKuDGPV-Svq27yPuWDA&bvm=bv.95039771,d.eXY [Consulta: 2014, mayo 6]

Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2007) *Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas*. SCT/17/2. [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_17%2Fsct_17_2.doc&ei=bY11VazQBMqhNouhg9qH&usg=AFQjCNExECaw9ipoa3gTr6xKbNGwB0zj7w&bvm=bv.95039771,d.eXY [Consulta: 2014, mayo 6]

Secretaría de la Oficina Internacional de la OMPI. (2006) *Nuevos Tipo de Marcas*. SCT/16/2 [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_16%2Fsct_16_2.doc&ei=Kop1VeTML8LNqwtcx4HADA&usg=AFQjCNHPU-6fRIF_-9GQgK96NmCemwlGfg&bvm=bv.95039771,d.eXY [Consulta: 2011, Noviembre 5]

Soutoul, F. y Bresson, J.(2010). *Los eslóganes como marcas registradas – Las prácticas europea y francesa*. [Documento en línea]. Disponible. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0007.html [Consulta: 2014, Mayo 6]. .(2010, s.p.)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1998). *PROCESO N° 23-IP-98*. [Documento en línea]. Disponible. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-98.doc>. [Consulta: 2011, Noviembre 6]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003). *Caso Libertel Groep v. Benelux-Merkenburesu*. [Documento en línea]. Disponible <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=139454> [Consulta: 2014, Mayo 6]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2002) *Caso Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, Sentencia* [Documento en línea]. Disponible. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:ES:P DF> [Consulta: 2014, Mayo 6]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2003) *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*. . [Documento en línea]. Disponible. <http://eur->

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0283:ES:PDF [Consulta: 2014, Mayo 6]

Uzcategui, M. (1990) *Patentes de Invención y Marcas Comerciales*. Forum Editores, C.A., Universidad Central de Venezuela, Caracas. 1990, p. 25

Wikipedia (s.f.) Señal. [Documento en línea]. Disponible:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al> [Consulta: 2016, Marzo 5]