

Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos

José Alexander Ávila Vallecillo³⁵
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
jaavhn@yahoo.com

Fecha de recibido: 22 de junio de 2016 / Fecha de aprobación: 28 de julio de 2016

Resumen

La tecnología crece exponencialmente al grado que el concepto de “marca” desde la perspectiva jurídica en especial de la Propiedad industrial evoluciona constantemente. Habitualmente una marca es definida como cualquier signo visible utilizado para diferenciar bienes, productos y servicios dentro de otros de su misma clase o especie, no obstante la creatividad, la ciencia y tecnología han permitido el surgimiento de un nuevo tipo de marcas o marcas no tradicionales las cuales no son percibidas mediante el sentido de la vista. Ante esa disyuntiva, estos nuevos signos marcarios han provocado gran revuelo en diferentes oficinas registrales alrededor del mundo, no sólo por la novedad que estas presentan, sino que también por la forma en que pueden ser distinguidas y representadas gráficamente al momento de solicitar su registro respectivo. Asimismo la Organización Mundial de Propiedad intelectual a través del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, ha pretendido establecer criterios únicos tendientes a regular las mismas, no obstante al día de hoy los países miembros de esta organización no han conseguido establecer un acuerdo armónico debido a la complejidad que estas generan. En tanto, la normativa nacional como internacional refleja a lo interno de sus preceptos jurídicos cierta apatía o reticencia por reconocer a las marcas no tradicionales en especial las no visibles, como signos distintivos propiamente dichos.

Palabras Clave

Marcas no tradicionales / Marcas nuevas / distintividad / perceptibilidad / representación gráfica

³⁵ El autor es Magister en Derecho con énfasis en Derecho Mercantil, contratos y negocios Internacionales. Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho Privado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Instituto de Investigación Jurídica UNAH, Edificio 5, Planta baja, e-mail: jaavhn@yahoo.com

Abstract

The technology grows exponentially at the degree that the concept of “brand” from a legal perspective especially industrial property evolves constantly. Usually a brand is defined as any visible sign used to make out property, products and service whiten others of the same class or kind, however creativity, the science and technology allowed the emergence of a new kind of brands or non – traditional brands, which they aren’t perceived by the sense of sight. In the face of this dilemma, these new trademarks, sign have caused a stir in some registry offices around the world, not just for the newness that these present, but also by the way they can be distinguished, represented, and graphed. At the moment of request they respective registration. Likewise the world intellectual Property organization trough the standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications it has sought to base of unique judgment tending at regulating the same however today the countries members of this organization have failed to base a harmonious agreement to the complexity that these generate. Meanwhile, the national legislation like international reflects to the inner in their legal percepts some apathy or reticence to recognize non- traditional brands especially not visible, as distinctive signs property said.

Key words

Non-traditional mark / new trademarks / distinctiveness / graphic representation / perceptibility

Tabla de contenido

Introducción. 1. Metodología 2. Perspectiva Internacional de las marcas no tradicionales 2.1 Conceptualización 2.2 Tipologías de marcas no tradicionales a) Marcas tridimensionales b) Marcas de color c) Marcas sonoras d) Marcas olfativas e) Marcas gustativas 3. Requisitos registrales inherentes a las marcas no tradicionales 3.1 Distintividad 3.2 Perceptibilidad 3.3 representación gráfica 4. Marcas no tradicionales en los Tratados internacionales 4.1 Tratado de Nairobi 4.2 Tratado sobre derecho de marcas (TLT) 4.3 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 4.4 Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial. 4.5 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. 4.6 Sistema de Madrid 4.7 Tratado de Libre Comercio (Colombia/Estados Unidos) 4.8 Acuerdo GATT/ADPIC 4.9 Tratado de Singapur 5. Implicaciones Marcas No tradicionales en relación a Tratados Internacionales. 5.1 Trato nacional 5.2 Armonización 6. Avances y Desarrollo tecnológico y Científico 7. Conclusiones 8. Lista de referencias

Introducción

Hoy por hoy, las marcas no tradicionales conforman un tema de actualidad, oficinas registrales alrededor del mundo enfrentan una gran disyuntiva en cuanto a criterios vinculados con su perceptibilidad, distintividad y representación gráfica.

Anudado a esto, el desarrollo tecnológico y empresarial constituye factores preponderantes en cuanto a la creación y resguardo de innovadores productos, bienes y servicios que la tecnología y globalización imponen en el diario vivir, conllevando a la creación de instrumentos legales destinados a regular dichos aspectos.

Internacionalmente, la inscripción de marcas no visibles en especial las gustativas, táctiles, olfativas y sonoras han generado mezcladas controversias en diversos registros alrededor del mundo, su protección está muy vinculada a subjetivos parámetros que la jurisprudencia, la ley y la doctrina se han encargado de promulgar y reforzar.

En ese orden de ideas, con la apertura de fronteras, expansión de mercados, el marketing y la promoción e internacionalización de productos marcarios, un considerable número de países han decidido incorporar a su derecho interno, tratados o convenciones internacionales orientadas a regular el derecho marcario en general, omitiendo en su gran mayoría aspectos relacionados a la inscripción de marcas no tradicionales debido a la complejidad tecnológica y al carácter innovador que éstas presentan.

Desde otra perspectiva, la armonización de criterios jurídicos en cuanto a la protección y reconocimiento de esta nueva tipología de signos distintivos ante las diferentes oficinas registrales, constituye otro de los obstáculos que más conflictos genera a nivel internacional, pues al no existir reglas uniformes dirigidas a reglamentar todo lo concerniente a las marcas no tradicionales, las mismas tienden a ser consideradas como inadmisibles a la luz de múltiples razonamientos doctrinales y jurisprudenciales que impiden su registro.

En tanto, La Organización Internacional de Propiedad Intelectual (OMPI) a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas ha procurado reiteradamente desarrollar incansablemente diversos ámbitos de convergencia a fin de brindar una respuesta integral al respecto, no obstante y hasta la fecha no se ha logrado establecer un consenso unificado en cuanto a los criterios que giran en torno al requisito de representación gráfica, en especial de marcas no visibles.

Con referencia a los tratados internacionales, cabría preguntarse de qué manera estos instrumentos jurídicos están regulando, aplicando y normativizando esta clase de signos, y cuáles son las consideraciones al respecto, partiendo de la premisa de que dichos acuerdos buscan armonizar y uniformizar el tema apoyándose en el principio de trato nacional desde una perspectiva internacional única.

De igual forma, existe una evidente problemática con relación a estos ingeniosos signos marcarios, ya que la forma en que éstos pueden ser distinguidos y representados gráficamente constituyen para el marketing empresarial internacional una problemática evidente con relación a sus bienes (intangibles), incentivando así la reproducción ilícita de productos, bienes o servicios.

Finalmente, la inscripción de marcas no tradicionales representa un reto constante para los diferentes registros de propiedad intelectual a nivel mundial, pues al no existir un acuerdo armónico entre los estados miembros supeditados a la Organización Mundial de Propiedad intelectual en que dichas marcas puedan lograr su registro, motiva a profundizar y examinar aquellos cuestionamientos que en la actualidad impiden su protección y reconocimiento jurídico como signos distintivos.

Metodología

El artículo presenta un estudio analítico argumentativo al amparo de un extracto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia internacional donde los criterios y argumentos básicos se transversalizan armónicamente a fin de establecer un criterio único vinculado a las marcas nuevas o no tradicionales.

Se desarrolló para ello, una investigación de tipo descriptiva y documental, asimismo se intentó revisar diversas literaturas jurídicas referentes al tema haciendo uso del método teórico inductivo y analítico puesto que se procuró dar respuesta a la dificultades, retos y principales desafíos que éstas signos marcarios presentan al momento de ser inscritos en los diversos sistemas registrales alrededor del mundo.

2. Perspectiva Internacional de las marcas no tradicionales

Quién diría que un olor, un sabor, un color o la forma de un producto específico, pudiesen algún día ser objeto de protección alguna, no obstante, la globalización, el desarrollo tecnológico y del marketing internacional han permitido que diversos países alrededor del mundo enfrenten la posibilidad de ofrecer alternativas salomónicas en que los empresarios puedan de forma segura proteger eficazmente estas innovaciones marcarias.

Sin duda, estos adelantos han favorecido de forma considerable a que las marcas sufran múltiples y variadas metamorfosis, su creación y registro no está supeditada exclusivamente a los signos marcarios que se perciben a través del sentido de la vista, sino que también contempla la posibilidad de reconocer marcas abstractas que perfectamente pueden ser percibidas y/o distinguidas mediante el sentido del olfato, el gusto, el oído o el tacto.

Al respecto Höpperger (2009), afirma que:

Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación. El registro de las marcas "nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca. (p. 04).

2.1. Conceptualización

Ciertamente, los consumidores en general entienden el significado que rodea a un signo distintivo en general y la gran mayoría es capaz de distinguir un símbolo, dibujo u eslogan de entre otros de su misma clase o especie, no obstante un gran número desconoce a ciencia cierta el significado que una "marca no tradicional" representa y las diferentes mutaciones que éstas adoptan.

Grass (2007) afirma que una marca es:

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

Así las cosas, no existe un concepto unificado tendiente a definir con exactitud a las marcas no tradicionales, bajo este esquema y tomando como referencia la anterior definición podríamos establecer que las marcas no tradicionales consisten en cualquier signo distintivo útil para diferenciar bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, pudiendo ser distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato, gusto, oído) y sean por ende, susceptibles de representación gráfica.

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

En Colombia, dichas marcas se encuentran tipificadas aunque no bajo esa denominación en el artículo n° 134 de la Decisión Andina 486, el cual preceptúa que: “a efectos de este régimen constituirá marca *cualquier signo* que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 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: (...) c) *los sonidos y los olores*; (...) 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. (Andina, 2000)”

Uribe (2002), efectúa un ligero estudio en cuanto a marcas olfativas y sonoras al amparo del artículo 134 de la Decisión Andina 486, reconociendo que la aceptación de estos signos distintivos equiparados como no tradicionales, obedece a los avances tecnológicos y científicos que la globalización amerita, ratificando que no es posible pasar por alto el empleo de comunicaciones, ya que éstas denotan la utilización de códigos de referencias proveídos por significantes y significados, cuyo proceso se remonta a los orígenes del lenguaje mismo.

Como puede observarse, la Decisión Andina 486 hace una especial referencia de al menos cuatro signos marcarios clasificados según la OMPI dentro de la gama de marcas no tradicionales y aunque la Superintendencia de Industria y Comercio denota múltiples objeciones al momento de registrar esta clase de marcas, la legislación les confiere un reconocimiento especial.

2.2. Tipologías de Marcas No Tradicionales

En la Decimosexta sesión, a través del Comité Permanente, La OMPI (2007) efectuó una clasificación exhaustiva en cuanto al tema de marcas no tradicionales, encasillándolas en dos grandes grupos marcarios (Ver figura #1) : a) *Signos visibles*: i) Marcas tridimensionales; ii) Marcas de color; iii) Hologramas; iv) Lemas publicitarios; v) Títulos de películas y libros; vi) Signos animados o de multimedia; vii) Marcas de posición; y viii) Marcas gestuales; b) *Signos no visibles*: i) Marcas sonoras, ii) Marcas olfativas, iii) Marcas gustativas, y iv) Marcas de textura o táctiles (p. 2-8).

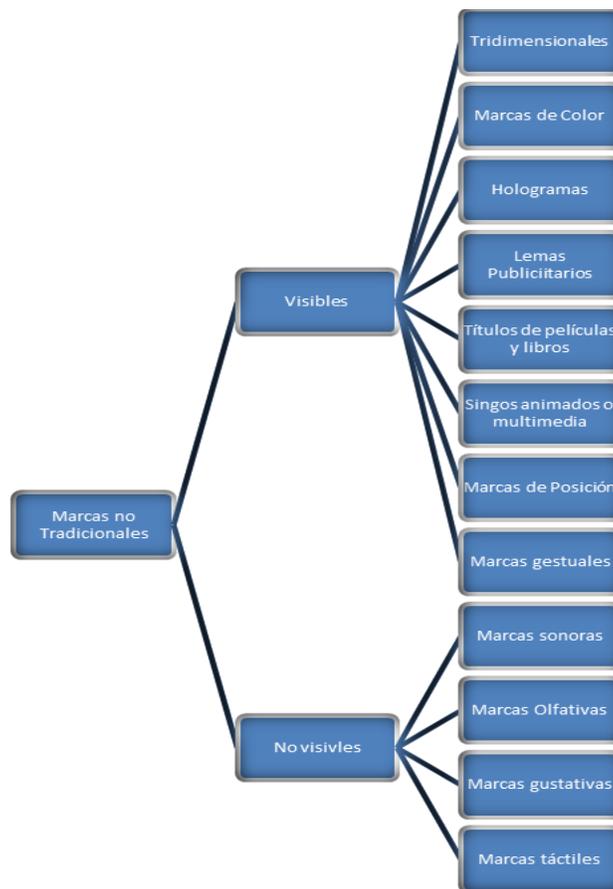


Figura #1: Diseñada con ideas propias con información de la Decimosexta sesión, a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI (2007).

La categorización anterior es muy exacta y a la vez específica, sin embargo la doctrina y jurisprudencia internacional cuestionan el hecho de que algunos signos no perceptibles mediante el sentido de la vista deberían o no ser objeto de inscripción por no superar los requerimientos exigidos ante los registros correspondientes.

Un ejemplo de esto lo constituye el caso Sieckman, donde un usuario pretendió registrar una marca olfativa ante las oficinas registrales de **Alemania**, adjuntando para ello una muestra de la fragancia, su fórmula o composición química, y la descripción verbal de la misma, no obstante, la misma fue rechazada bajo el argumento de que ésta carecía de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica (Caso Ralf Sieckman c. Deutsches Patent - und Markenamt, 2000).

En tanto, México a través de La de Propiedad Industrial, define a las marcas como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012). Puede observarse entonces la prevalencia de una limitación tácita con relación al reconocimiento sabores, olores o colores.

Asimismo Rangel (1992) en su libro *El Derecho de Marcas Mexicano*, desarrolla un pequeño apartado donde explica todo lo referente a lo que puede ser considerado como “marca”, asegurando que el sistema jurídico mexicano establece un real limitación de que sean registradas las marcas consistentes en sonidos o en olores o gustativas y presentan en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas (Rangel, 1992, p. 277).

A continuación ofrecemos una breve explicación de aquellas marcas consideradas como no tradicionales, especialmente de las que no pueden ser percibidas mediante el sentido de la vista.

a) Marcas Tridimensionales

Las marcas tridimensionales están clasificadas dentro de la categoría de signos visibles y pueden ser identificadas al combinar conjuntamente el sentido de la vista y del tacto, pues al hacerlo, el consumidor puede percibir o distinguir su forma y demás aspectos distintivos en relación a ésta.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instituye que:

(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).”(Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2010). Sentencia de 11 de noviembre, proceso n° 87-IP-2010 marca: “Colombina S.A”.)

Antequera Ricardo (2009) sostiene que toda marca, entre ellas las tridimensionales, debe poseer la capacidad para ser distinguidas mediante los sentidos, a fin de que puedan invadir la mente de los consumidores y de esta forma el público en general pueda seleccionar el producto o servicio que estime conveniente.

En fin, la palabra tridimensional conjuga la combinación de tres elementos inherentes a un producto específico (forma, dimensión y proporción) que siendo individualmente diferenciables, pueden ser distinguidos como un todo si logra concebirse conjuntamente. Antequera (2009).

b) Marcas de Color

Liévano (2011) ofrece una clara definición con respecto a las marcas de colores y la finalidad que estas ofrecen, dicho autor asevera que:

Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. (p. 09).

En Colombia, el artículo 135 de la Decisión Andina 486 en su literal h) dispone que un color debe estar delimitado por una forma específica, de lo contrario no podría ser considerado para su inscripción y registro.

c) Marcas Sonoras

Los signos sonoros no escapan a esta realidad, y consisten básicamente en aquellos sonidos que al ser percibidos audiblemente por el público consumidor, generan un carácter distintivo y evocativo de entre otros de su misma clase o especie, verbigracia, el rugido del león utilizado por la compañía Metro Goldwyn Mayer en su productos

cinematográficos, el sonido de motor de la Harley Davidson, los dibujos animados Merry Melodies de la Time Warner y el grito de Tarzán entre otros.

En sus inicios, representar gráficamente un sonido contemplaba un tortuoso dilema en diversos países, pero a fin de cuentas se logró determinar que un signo musical podía ser representado mediante un pentagrama indicando en él, las notas musicales que lo conforman acompañado de una grabación en soporte de uso corriente, sea cassette o un C.D. OMPI (2007).

Por su parte, La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2008), estima que los signos sonoros deben ser representados mediante un pentagrama, sonograma u onomatopeya, adjuntando al mismo, un archivo que registre el sonido a inscribir, con el propósito de que éste pueda ser accesible a todos los usuarios del sistema registral.

Orientado a su capacidad distintiva, Chijane (2007) es del parecer que para registrar una marca sonora no debería ser obligatorio que ésta sea lo suficientemente distintivo, vasta que el sonido a inscribir posea aptitud para serlo. (p. 490)

d) Marcas Olfativas

Podríamos decir que una marca olfativa es todo signo odorífico u aromático percibido mediante el sentido del olfato, cuya finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad distintiva o diferenciadora entre diversos productos o servicios pertenecientes a la misma clase o especie.

La inscripción de este signo marcario ha generado múltiples polémicas en cuanto a la forma en que deben ser representadas, la OMPI (tengo que justificar esto) no ha determinado un criterio armónico tendiente a resolver dicho entuerto, dejando al libre albedrío de cada país miembro, la inscripción y registro de ellas.

Actualmente, las marcas olfativas inscritas a nivel mundial son relativamente escasas, Estado Unidos representa uno de los países que más adelantos presenta al respecto, una de las primeras inscripciones consistió en el registro de un hilo de coser y bordar, conocido como el asunto *In re Clarke*, detallado así: “a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms”; además de esta, podemos encontrar las siguientes fragancias inscritas:

- 1) US 2560618 «The scent of bubble gum» registrada para aceites industriales;
- 2) US 2463044 «The cherry scent» para lubricantes sintéticos.
- 3) US 2568512 «The scent of grape» para lubricantes y aceites para motor, y
- 4) US 2596156 «The strawberry scent», también para lubricantes, aceites y combustibles de motor. (Balaña, 2006, pp. 21).

e) Marcas Gustativas

Las Marcas gustativas tienen una ligera relación con las olfativas, en tanto que, previo a degustar un producto u alimento determinado tendemos a olfatearlo y si dicho producto alimenticio nos parece agradable decidimos finalmente degustarlo y saborearlo.

Algunas personas se preguntan si el ser humano percibe un sabor de un alimento de la misma forma en que lo huele, no obstante una cosa es clara, tanto un olor como también un sabor dentro del ámbito marcario deben contener suficiente capacidad distintiva y lograr así su protección ante las oficinas registrales correspondientes. Liévano (2011) nos dice que:

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

De igual forma, las marcas gustativas son mucho más escasas que las marcas olfativas, sin embargo en las oficinas de Benelux, constituida por países como Bélgica, países bajos y Luxemburgo figura una marca gustativa identificada como BX 625971, descrita como “El sabor a regaliz” para productos de papelería, la cual aprobó los exámenes requeridos y fue registrada como tal. Instituto de Propiedad Industrial (2005-2006).

Chijane (2007), asevera que los razonamientos que restringen la inscripción de marcas gustativas residen fundamentalmente en la dificultad que estas presentan al momento de diferenciar el gusto del objeto o producto mismo y su dificultad para ser representado gráficamente. (p. 495)

En ese contexto, cada registro posee un compendio ordenado de signos protegidos a lo interno de sus oficinas, no obstante, ¿de qué manera un usuario podría realizar una búsqueda expedita a fin de verificar la existencia de una marca no tradicional en sus sistema registral, en otras palabras, cómo podría verificarse la existencia o coincidencia de un olor, un sabor o una forma determinada con relación a una marca de su misma clase o especie?

3. Requisitos registrales inherentes a las Marcas No tradicionales

Al igual que una marca en general considerada como tradicional, ésta debe superar al menos un trío de requerimientos exhaustivos, complejos y determinantes para alcanzar su inscripción registral.

En cuanto a la complejidad que dichas marcas revelan Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), sostienen que:

“El carácter complejo de una marca es jurídicamente interesante pues supone dos niveles de comparación con los demás signos marcarios: a través de los elementos que la constituyen, y en virtud del efecto global de la marca en cuestión” (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 317).

Requisitos como distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, constituyen un en su conjunto, elementos jurídicos encaminados a verificar la distinción de una marca en general, la mayoría de oficinas alrededor del mundo comprueban a la luz de esos requerimientos su inscripción y registro, a continuación explicaremos el aspecto doctrinal y jurisprudencial en cada una de ellos.

3.1. Distintividad

La distintividad es un requerimiento intrínseco a toda marca, sin esta característica, un signo distintivo no existiría, pues al poseer dicho elemento, el público consumidor es capaz de diferenciarlo y no confundirlo con otros productos o servicios similares.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad es concebida como:

La función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”. (Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2005). Sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”).

3.2. *Perceptibilidad*

Una marca es perceptible cuando al ser comparada con otras de su misma clase o especie, el público consumidor es capaz de establecer diferencias y por ende distinguirla in su facto, empleando para ello al menos uno de los cinco sentidos del cuerpo humano (percepción sensorial).

En tanto El Tribunal Andino afirma que la perceptibilidad:

Hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. (**Tribunal de Justicia de la Comunidad andina (2004)** Sentencia de 26 de octubre, proceso n° 132-ip-2004. marca: “Diacom)

3.3. *Representación Gráfica*

Esta exigencia registral constituye uno de los requerimientos más controvertido no solamente para Colombia, sino que también para la mayoría de países alrededor del mundo.

No obstante, la pregunta invade la mente humana, cómo puede representarse gráficamente un olor, un sonido, un sabor, o la forma de un producto específico, para ello La superintendencia de industria y comercio, pese a la existencia de múltiples contradicciones, señala que:

“(…) La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”. (Superintendencia de industria y comercio, radicación 2011, P. 4-5)

Desde otra perspectiva pero manteniendo armónicos criterios, El Tribunal de Justicia Andino concluye que:

Un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina (2005) sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”).

La OMPI (2008), ante los diferentes cuestionamientos referentes a la representación gráfica de las marcas no tradicionales, formuló diferentes ámbitos de convergencia con la idea de ofrecer una solución ante dichas controversias, sin embargo dicha organización no logró un consenso armónico para la mayoría de signos categorizados como no tradicionales. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas, COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, Diseños INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, Vigésima Sesión Ginebra, 5 a 8 de diciembre de 2008.)

Las complejidades al respecto se extienden más allá, aparte del ámbito institucional y jurisprudencial, la doctrina constituye otra de las fuentes jurídicas que ponen entre dicho el reconocimiento de marcas no visibles en el derecho marcario, para **Fernández Novoa (2001)** y **Alberto Casado Cerviño (2000)**, dichas marcas no deberían ser consideradas como tal, a contrario sensu, los juristas **Sergio Rizzo, Stefano Sandri (2002)** y **Gustavo Senna (2003)**, se inclinan positivamente a su protección y reconocimiento en el sistema de marcas.

En cuanto a la existencia de instrumentos o medios técnicos encaminados a determinar la representación gráfica de signos no visibles, estos quedan según Chijane (2007) a la disponibilidad de los mismos, dicho autor asegura que:

“(…) el condicionamiento referido, a mi modo de ver, resulta innecesario, dado que los sistemas que admiten la inscripción de signos no visibles sólo exigen que éstos tengan aptitud para ser representados gráficamente, no poseyendo las respectivas oficinas de marcas los medios técnicos a los que refiere nuestra ley” (p. 475-476)

4. Marcas no tradicionales en los Tratados Internacionales

Pactos, tratados y convenciones internacionales constituyen en la actualidad, estructuras jurídicas y sociales que vinculan y a la vez constriñen a un determinado estado miembro a la vigilancia, respeto y defensa de aquéllas obligaciones adoptadas en el marco de un congreso multilateral de naciones.

(Cabanellas, 2006) define a un tratado internacional, “como todo acuerdo entre los representantes de dos o más estados, acerca de una cuestión política (militar, territorial, de nacionalidad), económica (comercial, fiscal, aduanera, de préstamos o cambios y similares), de cortesía diplomática (tratados de amistad y buena relación), cultural u otra de interés general para una de las partes o para todas ellas; dentro de un plano de igualdad (como en los tratados de potencia a potencia) o con evidente coacción (como en los tratados de paz).

Al ratificar una convención, un país firmante queda automáticamente obligado a defender y ejercitar en todo y cada una de sus partes, el contenido implícito de aquél, bajo las condiciones y circunstancias allí plasmadas.

Según parece, durante los últimos años a excepción del Arreglo de Madrid, Colombia no ha formado parte de ningún tratado internacional en materia de propiedad industrial, según informe ofrecido por la Superintendencia de Industria y Comercio (2004) afirma ante la OMPI lo siguiente:

Las eventuales iniciativas para la adhesión a tratados internacionales sobre el tema están condicionadas a la suscripción de los acuerdos de libre comercio arriba mencionados y en particular, al TLC con los Estados Unidos. Por lo tanto, en el momento no existen iniciativas de parte del Gobierno Colombiano para adherir a tratados sobre propiedad industrial. (p. 3) (CITA: reunión regional de directores de oficinas de propiedad INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR de américa latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004 situación ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en COLOMBIA, (extraído desde www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/.../ompi_jpi_jda_gdl_04_l_co.doc)

El compendio de tratados internacionales es extenso, cada uno realiza un enfoque jurídico diferente, presentando a lo interno de estos aspectos relativos a su protección, regulación y registro, como también aspectos procedimentales en cuanto a derecho marcario se refiere, no obstante, pocas de estas convenciones contemplan en sus acápites la inclusión de marcas no tradicionales, su carácter constitutivo está dirigido especialmente a la protección de marcas visibles.

Entre los Tratados y Convenciones internacionales más relevantes en materia de Propiedad Industrial suscritos por la Republica de Colombia, encontramos a los siguientes:

4.1. Tratado de Nairobi

Adoptado en Nairobi, en fecha 26 de septiembre de 1981, este tratado busca proteger la insignia olímpica de cualquier utilización ilegal y con fines comerciales por parte de empresas o particulares no autorizados.

En relación a marcas no tradicionales no hace ninguna referencia, puesto que gira de forma exclusiva al signo olímpico y todo lo relativo a éste.

4.2. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Bajo este panorama internacional, el Tratado sobre el Derecho de Marcas fue adoptado en Ginebra, Suiza en el año de 1994, y entró a formar parte de nuestros instrumentos jurídicos el 13 de abril de 2012, teniendo entre sus objetivos establecer criterios universales, armónicos y procedimentales en cuanto al registro de marcas entre países contratantes.

Según Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), sostienen que dicho tratado floreció ante la insuficiente expansión del Arreglo de Madrid y la ausencia de potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos en su conformación, puesto que a criterio de estos, el mismo era calificado de incompatible y parcialmente inconsistente, abriendo la brecha a un nuevo sistema como lo es el TLT. (p. 197)

El Tratado sobre Derecho de Marcas, constituye uno de los instrumentos jurídicos que aborda de forma excluyente el tema de marcas no tradicionales, preceptuando en su artículo 2 numeral b) que dicho pacto no incluye la protección de hologramas, marcas olfativas ni sonoras, regulando exclusivamente aquellos signos percibidos mediante el sentido de la vista.

Resulta interesante que el TLT excluya expresamente aquellos signos calificados como no tradicionales, su espíritu constitutivo está proyectado a la luz de marcas percibidas mediante el sentido de la vista, dicho descarte podría estar fundamentada en los diferentes cuestionamientos que limitan su inscripción, sobre todo en cuanto a su distintividad, perceptibilidad sensorial y la forma en que éstas deberían ser representadas para lograr su exitoso registro.

4.3. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Celebrado en Ginebra, el 20 de mayo de 1996 y ratificado en Colombia el 20 de mayo del 2002, el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas busca desarrollar y a su vez proteger aquellos derechos inherentes a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, estableciendo para ello criterios armónicos ante los diversos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que los rodean. (Esto lo saqué de los considerandos del presente convenio)

Después de una búsqueda exhaustiva a lo interno de este instrumento legal, se verificó que en ninguno de sus apartados se contempla la posibilidad de incorporar una marca no convencional como signo marcario, aunque diferente, el tratado de la OMPI en su artículo número 2 literal b) regula todo lo relativo a los fonogramas, la adherencia, ejecución e interpretación de sonidos a producciones cinematográficas o audiovisuales.

Cabe resaltar que dicho tratado destaca en su artículo 4 el principio de “trato nacional” donde cada estado se obliga a conceder a sus nacionales de otras partes contratantes, iguales derechos exclusivos como el que le ofrecería a cualquiera de sus nativos.

4.4. Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial.

Como su nombre lo indica, el Convenio de París tiene como objetivo primordial la protección y vigilancia de la Propiedad Industrial en general, entre ellas las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. (Artículo 1 numeral 2) del presente tratado)

De manera general, el Convenio de París desarrolla diferentes apartados en donde regula aquellos referentes contentivos a la Propiedad Industrial y aquellos signos distintivos que la constituyen, sin embargo, no hace mención alguna o al menos en forma específica de marcas no tradicionales, pero deja el campo abierto al asegurar en su artículo 7 que la naturaleza o categoría de una marca sea de fábrica o de comercio, en ningún momento podrá ser un argumento clave para rechazar o denegar la inscripción de las mismas.

En tanto la naturaleza del producto mismo o la marca propiamente dicha no esté sometida a ningún tipo de impedimento para su inscripción, se presume que las marcas no tradicionales invisten la posibilidad de ser reconocidas en el presente convenio, confiriéndoles tácitamente un acoplamiento aparente.

A criterio de Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), El Convenio de París comprende uno de los instrumentos legales más relevantes dentro de la esfera marcario internacional, debido no solamente a la gran cantidad de países que integran su perímetro geográfico o político, sino que también por la gran cobertura de temas vislumbrados a lo interno de este. (p. 143)

Las críticas en cuanto al Convenio de París no se dejan esperar, dichos autores estiman que el principio de trato nacional no responde a la intención en que éste fue inspirado, pues en lugar de encaminarse al derecho marcario en general y a las marcas extranjeras en particular, se enfoca en diversos aspectos que nada tienen que ver con lo regulado en el mismo. (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 93)

4.5. Convención General Interamericana sobre Protección Marcario y Comercial.

Firmada en Washington, el 20 de febrero de 1929, aprobada en Colombia el 20 de febrero de 1929 mediante la ley 59 de 1936, y depositada para su ratificación el 22 de julio de 1936 (Germán Cavellier, Tratados de Colombia, Tomo 2, 1911-1936-. p. 533), esta convención busca suscitar la protección marcario y comercial entre sus países miembros, al amparo del principio de trato nacional, promoviendo el registro internacional de marcas ante la oficina interamericana de marcas.

Quizás por su antigüedad, esta convención realiza un enfoque exclusivo y genérico en relación a marcas propiamente dichas, marcas colectivas y nombres comerciales, no así de marcas no tradicionales.

A diferencia de los anteriores tratados, La Convención General Interamericana, efectúa un énfasis especial en cuanto a la distintividad de marcas en general, argumentando que podrá negarse o cancelar el registro de cualquier signo que desprovisto de este requerimiento consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor o lugar de origen de los productos. (Artículo 3 numeral 2)

Considerando que dicha convención fue legalizada en Estados Unidos y en equivalencia con los diferentes sistemas registrales, podría representar una considerable reticencia entre los países miembros, ya que según Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) el régimen marcario de este país del norte insta a nivel federal una dupla de registros, el primero vinculado a los efectos registrales que se adquieren al momento de su inscripción (registro principal), mientras el segundo concierne a la capacidad distintiva de la marca, la cual no requiere un uso continuado para alcanzar su reconocimiento. (Registro suplementario)

4.6. Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid lo conforma, rige e inspira básicamente dos tratados:

- Arreglo de Madrid – 1891 (1967)
- Protocolo de Madrid – 1989

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2010), en la exposición de motivos concerniente a solicitar la aprobación del Protocolo relativo al arreglo de Madrid, dispuso que:

Ambos se rigen por un reglamento común y una serie de instrucciones administrativas y puede ser utilizado por personas naturales y entidades jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial o su domicilio en un país que sea parte en el Arreglo o el Protocolo de Madrid o que sean nacionales de uno de esos países. (Ley 1455/2011 p.4)

Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) estiman que el principio básico que rige al Arreglo de Madrid es la creación de marcas nacionales independientes, pero que a su vez dicha independencia enfrenta diversas limitaciones, siendo una de ellas el período de duración otorgado al registro internacional y la existencia de un régimen de preferencia unionista. (p. 195)

4.7. Tratado de Libre Comercio (Colombia/Estados Unidos)

El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Estados Unidos adjudica una gran apertura y estimación a la luz de aquellos signos no percibidos a través del sentido de la vista, en el capítulo 16, artículo 16.2 literal 1, dispone que: “Ninguna parte requerirá, como condición del registro, que los signos sea perceptibles visiblemente y ninguna Parte podrá denegar el registro de una marca con base únicamente en que el signo está compuesto por un sonido o por un olor”.

Estados Unidos representa una de las naciones que más apertura ha ofrecido respecto al reconocimiento y protección de marcas no convencionales, en párrafos anteriores pudimos observar, que en dicho país las marcas olfativas representan un mínimo problema, siempre que éstas cumplan con los estándares exigidos, las mismas no requieren de la apreciación de criterios subjetivos utilizados en el resto de países.

En ese orden de ideas podríamos aseverar que bajo ese contexto y amparado en los avances marcarios y tecnológicos que Estados Unidos presenta en comparación a Colombia, era justo y necesario insertar un precepto legal destinado a no lesionar los principios que afianzan el sistema marcario estadounidense.

Al respecto, Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) sostienen que los Estados Unidos fundamenta su derecho marcario al amparo de un sistema declarativo, en donde las normas provenientes del Common Law y de la legislación federal, constituyen la columna vertebral que la sostiene.

4.8. Acuerdo GATT/ADPIC

En los últimos años las economías mundiales han sufrido considerables metamorfosis, la globalización, la interdependencia de las naciones en las actividades económicas, han contribuido a la transformación absoluta de la economía regional o universal, por tal razón, los países necesitan involucrarse de manera eficaz en los procesos de desarrollo comercial internacional, puesto que de ellos depende su progreso económico.

Ante ese inminente y constante crecimiento económico mundial, se torna necesaria la creación de un organismo o ente regulador que se encargue de la administración, cooperación y supervisión de las negociaciones políticas, así como también de resolver los conflictos que se susciten en dichos procesos comerciales adoptados entre los países involucrados.

A raíz de ello, surge la Organización Mundial del Comercio y con miras de establecer un acuerdo internacional entre naciones propensas a regular dichos aspectos, se efectúan diversas rondas o reuniones en diversas etapas y diferentes países dirigidas a establecer criterios únicos y armónicos al respecto, surgiendo así El Acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia.

En la sección número 2 de este acuerdo, específicamente en su artículo 15 numeral 1 dice:

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

Zuccherino y Mitelman (1997) analizan las marcas de fábrica o de Comercio desde la óptica del Acuerdo GATT/ADPIC, referentes al alcance y ejercicio de los derechos de la propiedad Intelectual, estos consideran que resulta improcedente el registro de un color como marca, ya que la conduciría a la exclusividad injusta a favor de quienes lo hayan adoptado, sin embargo el artículo 15.1 de dicho acuerdo menciona expresamente la combinación de colores y marcas tridimensionales como signos registrables, no así de las marcas no perceptibles mediante el sentido de la vista. Cita: Zuccherino, D. & Mitelman, C. (1997). *Marcas y patentes en el GATT, régimen Legal*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, p. 97-101.

4.9. Tratado de Singapur

En último lugar, El Tratado de Singapur en aspectos referentes al Derecho de Marcas se adoptó en marzo del año 2006 con la presencia de 147 Estados miembros de la OMPI, estableciendo en él, una estructura jurídica en cuanto a la definición de parámetros contentivos al registro de marcas, hologramas, marcas animadas, de color, de posición y de marcas consistentes en signos no visibles, sin imponer para ello, una obligación internacional para su protección y registro, máxime de aquellos signos considerados como no tradicionales (Höpferger, 2009, pp.01).

5. Implicaciones Marcas No tradicionales en relación a Tratados Internacionales

5.1. Trato Nacional

El principio de “Trato Nacional” constituye uno de los elementos más imperantes con relación a Tratados Internacionales y consiste básicamente en conceder iguales beneficios marcarios a cualquier solicitud invocada por algún estado miembro a lo interno de sus países.

Aunque existen fuertes críticas al respecto, el principio de trato nacional conforma la piedra angular en cuanto al registro internacional de marcas, de acuerdo a Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) dicho principio es mal utilizado en El Convenio de París, ya que en lugar de ofrecer una respuesta a los diferentes métodos marcarios, tiende a enfocarse en aspectos no regulados o contemplados en el contenido del mismo (p.93).

Oré (2006) estima que al momento de solicitar la inscripción de una marca internacional al amparo del Arreglo de Madrid ante la Oficina Internacional de la OMPI, ésta no evalúa o examina in su facto aquellos requerimientos exigidos en el resto de países, siendo competencia y responsabilidad de cada registro nacional verificar dichas exigencias, poseyendo a su vez la facultad de denegar la solicitud en base a lo establecido en el Convenio de París, previo a su traslado a esa oficina ubicada en Ginebra, Suiza.

En Colombia, uno de los acuerdos comunitarios que describe fehacientemente el principio de trato nacional lo constituye la Decisión Andina 486 al promulgar que estipular lo siguiente:

Artículo 1. Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales (...) Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

En relación a Marcas no tradicionales en especial de aquellas no percibidas mediante el sentido de la vista y en relación a los Tratados internacionales, resulta totalmente evidente que para Colombia como para la mayoría de países contratantes, su expresa inclusión representa un gran reto o desafío no sólo por la novedad que estas marcas despliegan, sino también por la carencia de instrumentos científicos que permitan verificar de forma eficaz su representación gráfica.

De cierto modo el principio de trato nacional se ve constreñido cuando al haber superado una marca no tradicional los estándares o requerimientos nacionales exigidos para su inscripción en un país contratante, la misma no corre con la misma suerte en otro país súbdito, bajo el argumento de que estos signos carecen de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, o que en su defecto, su legislación interna no las reconoce como tal, pudiendo generar demasiada incertidumbre e impidiendo que las mismas obtengan iguales beneficios como el concedido en su país de origen.

5.2. Armonización

Sin duda, los criterios unificados y armónicos en cuanto al registro de marcas no tradicionales constituyen uno de los entuertos más discutidos en materia de derecho internacional.

Aspectos referentes a la aplicación e implementación de leyes uniformes, Tecnologías de la Información, obligaciones contractuales, acuerdos y convenios comerciales, han sido entre otros, temas sujetos a múltiples y variadas discusiones en el ámbito universal, especialmente los que giran en torno a la Armonización y Uniformización de leyes adoptadas en referencia a la contratación Mercantil internacional y su perfeccionamiento.

Distintivamente, el Derecho contractual europeo, ha sido expuesto a muchos cambios e innovaciones con respecto a la aspiración de unificar y armonizar en un solo compendio de leyes o normas aspectos de común aplicación a sus estado miembros, y nos referimos al proyecto denominado “marco común de referencia” el cual representa un real y novedoso desafío continental, sobre todo en lo que respecta a temas vinculados a la regulación de obligaciones y contratos, cuyo objetivo principal es la consolidación de un código civil único europeo.

Con respecto a la marca comunitaria y la consolidación de un Mercado Común entre los países miembros de la Comunidad Europea, Oré (2006) considera que dicho proceso es totalmente favorable pues al establecer un régimen comunitario para signos marcarios, le otorgaría a las empresas la capacidad de obtener al amparo de un convenio unificado marcas comunitarias, alcanzando una protección equivalente u uniforme con iguales efectos en todo el ámbito territorial de la comunidad. (p. 145)

En tanto, Agra (2009), afirma que a partir de 1980, la Comunidad Europea ha buscado incansablemente implementar una estrategia armónica entre las legislaciones de sus estados miembros con el propósito de obtener un exitoso mercado interior único que permita regular y brindar derechos relativos a la propiedad industrial bajo un contexto comunitario (p. 75)

En ese orden de ideas, la Comunidad Andina de naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) a través de la Decisión Andina 486 ha intentado seguir los pasos que la unión europea ha procurado en cuanto a la adopción de medidas armónicas vinculadas al tema de propiedad industrial y derecho marcario, cuya intención es la de reconocer, proteger y regular de forma única dichos aspectos.

En el artículo número dos de la Decisión Andina 486 podemos encontrar que una de sus intenciones básicas, es la de armonizar aspectos jurídicos vinculados al tema, éste acuerdo comunitario dispone lo siguiente:

“Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”.

En resumen, toda disposición, regulación, exoneración y ventajas con relación a la Propiedad Industrial y derecho marcario, se ejercerán armónicamente entre los países miembros que integran dicha convención.

6. Avances y Desarrollo tecnológico y Científico

El requisito de representación gráfica o la forma específica en que una marca no visible puede ser representada, constituye uno de los principales entuertos que limitan ciertamente un eficaz registro de marcas no tradicionales en diferentes sistemas marcarios.

La Superintendencia de Industria y Comercio (2011) estima que la unificación u armonización internacional presenta en la actualidad un absoluto desacuerdo de criterios internacionales en cuanto a la aceptación de métodos para representar gráficamente una marca no tradicional (olfativa), pero que existe un particular interés de la comunidad económica mundial por desarrollar un estudio referente al tema y motiva a poder estar expectantes al desarrollo o evolución de medios tecnológicos que generen un acuerdo armónico entre países. (p. 13).

Oré (2006), asegura que la representación gráfica de una marca puede llegar a constituir un aspecto predominante y sucede cuando:

(...) el carácter distintivo del elemento denominativo es débil con respecto al elemento figurativo, cuando la denominación ocupa un lugar secundario en el conjunto de la marca, cuando el elemento figurativo adquiere notoriedad, o cuando posee una originalidad tal que es retenido fácilmente en la mente de los consumidores (p. 161).

Para autores como, e derecho de marcas no se desarrolla en sectores, ya que existe una doble interdependencia entre diversos sistemas jurídicos, la primera vinculada a los tratados internacionales que rigen las relaciones entre sus estados miembros y la segunda relacionada a la evolución que experimentan el resto de países en cuanto a la incidencia del derecho comparado y su aplicabilidad en cuanto a la doctrina y jurisprudencia internacional.

Resulta interesante que el derecho internacional no ha ido evolucionando coherentemente con los avances tecnológicos y científicos que el marketing , la industria y el comercio internacional exigen, es decir, en cada momento una marca evoluciona, adquiere diferentes elementos características y distintivos no contemplados en la ley, lo cual se esperarí que el derecho ofreciera una solución al respecto en lugar de amparar sus argumentos jurídicos en criterios subjetivos que en lugar de favorecer la innovación, contribuyen a promover una real e inminente inseguridad jurídica, en especial de las marcas no tradicionales.

Conclusiones

- “Lo que la ley no prohíbe lo permite”, y aunque la mayoría de convenios internacionales no reconocen la inscripción de estos signos marcarios, la mayoría de ellos deja la puerta abierta para que dichos signos no tradicionales puedan lograr su inscripción y registro.
- Gran parte de países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la mayoría de oficinas registrales alrededor del mundo carecen en la actualidad de medios o instrumentos de avanzada tecnología que le permitan determinar la perceptibilidad y representación gráfica especialmente de marcas no visibles, lo cual se refleja en las diversas convenciones internacionales ante el impreciso condicionamiento legal.
- Ciertamente, los tratados o convenios internacionales muestran cierto escepticismo y desconfianza para suministrar apertura al registro de marcas no tradicionales, expresamente que frialdad, siendo el caso del TLT, ADPIC/GATT, en cuanto al reconocimiento, registro y protección de marcas no tradicionales.
- Sin duda, el desarrollo industrial e innovación tecnológica no caminan de la mano, pues no existe una relación armónica entre la tecnología e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que la conforman.
- Los criterios subjetivos entre la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, revelan una clara disyuntiva para reconocer o contradecir el registro de marcas no tradicionales, las cuales descansan en tres pilares fundamentales: distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, siendo éste último el más controvertido de todos.
- Sí bien es cierto, acreditar la representación gráfica de las marcas no tradicionales, en especial de las no visibles implica una ardua labor en diversos registros a nivel internacional, las denegatorias emitidas y sustentadas para el caso de las marcas olfativas, descansan en la idea de que un olor o fragancia no puede ser representado como tal, ya que al acompañar un gráfico se estaría describiendo su composición y no el aroma propiamente dicho.
- Las marcas no tradicionales develan un reto sin precedentes, ante un proceso global de cambios, de crecimiento industrial y tecnológico, se torna justo y necesario crear instrumentos tecnológicos, científicos y por ende jurídicos que permitan ofrecer una solución ante la actual problemática que rige a dichas marcas, en tanto las entidades registrales, la normativa interna y los tratados internacionales no brinden una ávida solución al respecto, se promueve la inseguridad jurídica en cuanto a derecho marcario se refiere.
- La armonización, unificación y uniformidad de normas, criterios doctrinales y jurisprudenciales constituyen entre otras, subjetivas argumentaciones que en lugar de favorecer y promover su apertura, generan temor, desconfianza e incertidumbre entre la mayoría de naciones alrededor del mundo.

Lista de referencias

- Andina, C. d. (2000). *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima.
- Antequera, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor*. Bogotá, Colombia, Temis.
- Arbelaéz, Martín Uribe, 2002, *Propiedad Industrial Neoliberalismo y Patente de la Vida*, Bogotá D.C, Ediciones Doctrina y Ley Limitada, Pág. 42.

- Aracama Ernesto y otros (1999), *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3, Derecho de Marcas*, Ed. de Ciencia y Cultura, Ciudad Argentina, Buenos Aires.
- Balañá, S. (2006). *El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*. Madrid y Barcelona España: Universidad de Santiago de Compostela, Instituto de derecho industrial, Actas de derecho industrial y derecho de autor, marcial pons, ediciones jurídicas y sociales, tomo XXVI. Extraído el 01 de mayo de 2012 desde: <http://www.marcialpons.es/static/pdf/100785277.pdf>, pp. 21.
- Cabanelas, G. (2006). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo VIII*. Buenos Aires: Heliasta.
- Casado Cerviño Alberto, *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, Ed. Lex Nova 2000, Pág. 117 y 118.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2012). *Ley de Propiedad Industrial, última reforma DOF 09-04-2012*. México.
- Caso Ralf Sieckman c. Deutsches Patent - und Markenamt, asunto C-273/00 (Tribunal de las Comunidades Europeas 12 de diciembre de 2000).
- Cavelier German (1985), *Régimen Jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia*, Kelly Editorial, Segunda Edición, Bogotá, Colombia.
- Cavelier German (2000), *Régimen Jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia*, Legis Editores, Tercera Edición, Colombia.
- Comunidad Andina. (2000). Decisión Andina 486, artículo 134. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Perú, Lima, 14 de septiembre. Extraído el 12 de mayo de 2012 desde: http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (2007), *Marcas No tradicionales: Enseñanzas Destacadas*, Decimoctava sesión., Ginebra, Noviembre de 2007. p. 5., extraído desde www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.doc
- Correa M. Carlos- D. Bergel Salvador (1996), *Patentes y Competencia*, Rubinzal-Culzoni editores, Sante Fé, Rosario, Buenos Aires.
- Chijane, D. (2007). *Derecho de marcas. Función y concepto- Nulidades registro, Representación Gráfica*. Madrid, España: Editoriales Reus y B y F, pp. 476- 491.
- Delgado Reyes Jaime (2001), *Colección Manuales de Derecho, Patentes de Invención, diseños y modelos industriales*, Universidad de Guadalajara, Primera Ed., México D.F.
- Durán de Zuluaga, Angela (1981) *Derecho Marcario Modos de Adquisición y Extincion de los Derechos sobre la Marca Comercial (Tesis de pregrado) Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, Colombia*.
- Fernández Novoa Carlos, Otero José Manuel, Agra Manuel Botina (2009), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, España.
- Fernández Novoa Carlos (2002), *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria (actualización)*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Barcelona, España.
- Fundación Agenda Colombia (2004), *La Propiedad Intelectual en los Tratados Comerciales, ¿Oportunidad o carga para el mundo en desarrollo?*, Primera Ed., Bogotá, Colombia.
- García Vidal Angel (2002), *Derecho de Marcas e Internet, tirant lo Blanch*, Valencia, España.
- González Ibáñez, García Eloy (2011), *Las Crisis de las fuentes del Derecho en la Globalización*, Biblioteca Jurídica Dík, Universidad Sergio Arboleda.
- Herrera Enrique (2006), *Practica Metodológica de la Investigación Jurídica, 2º reimpresión*, Editorial Astrea, ciudad de Buenos Aires.
- Höpperger, Marcus (2009). *Las Marcas No Tradicionales, Entra en vigor el tratado de Singapur*, Revista OMPI, Vol. (01), pp. 04, extraído desde http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf
- Instituto de Propiedad Industrial (2005-2006), *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXVI, Coedición: Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., España.

- Luis Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2003), *Derecho de Marcas, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*, 2º Edición, Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, Pag.132-133.
- Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional del Derecho de Autor (1991), *Génesis y Evolución del Derecho de Autor*, Primera Ed.
- Rangel Medina David (1992), *El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Universidad Nacional Autónoma de México, Textos y estudios legislativos n° 73, México D.F.
- Ravassa Gerardo José (2004), *Derecho Mercantil Internacional, Principios y Normas*, Segunda Edición, Bogotá, Colombia.
- Ríos Wilson R. (2009), *La Propiedad Intelectual en la era de las Tecnologías*, Universidad de los Andes, Editorial Temis, Bogotá, Colombia.
- Rodríguez Moreno Sofía (2004), *La era Digital y las Excepciones y Limitaciones al Derecho de Autor*, Universidad Externado de Colombia, Primera Ed., Colombia.
- Romero del Prado, Víctor (1961) *Derecho Internacional Privado*, Tomo III, Ediciones Assandri, Córdoba, Argentina.
- Rosasco Dulanto, Virginia (1996), *Evolución del Derecho Marcario Peruano 1985-1994*, Indecopi sello editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Primera Ed.. Lima, Perú.
- Tinoco Soarez José Carlos (2006), *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres*, Lexis Nexis, 1º Ed., Buenos Aires, Argentina.
- Tobón Franco Natalia-Varela Pezzano Eduardo (2010), *Derechos de Autor para creativos*, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, Colombia.
- Oré Eduardo (2006), *La Protección Penal de la Marca en el Derecho español*, Editorial Alternativas S de R. L., Lima, Perú. P. 145.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007), *Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoctava sesión Ginebra, 12 a 16 de noviembre. Extraído de www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.doc.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2007), *Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima Sesión, Ginebra, 7 al 11 de mayo, Métodos de Representación y Descripción de los nuevos tipos de Marcas*, documento Preparado por la Secretaría, Pág. 2, extraído desde http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf
- Sanchez Roncero Antonio (1999), *El Contrato de Licencia de Marca*, Civitas Ediciones, Primera Ed., Madrid, España.
- Sandri Stefano y Rizzo, *Non-Conventional Trade Marks and Community Law*, Marques 2002, Pág. 111 a 129.
- Senna Gustavo A.A, *Confusión por Asociación, Dossier de conferencia impartida con motivo del Congreso ASIPI en México, año 2003*, Pág. 37 a 39.
- Superintendencia de Industria y Comercio (2008), Marcas, Ministerio de Industria y Comercio, Bogotá, Colombia.*