



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD MONTEÁVILA

COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ESPECIALIDAD EN PROPIEDAD INTELECTUAL (EPROI)



**Análisis de Buenas Prácticas de Registro de Marcas Sonoras en México y Estados Unidos
(EEUU) y su Aplicabilidad en Venezuela.**

Presentado por:

Márquez Farias, Andreina. V- 23.693.784

Asesorado por:

Angulo Celis, Annet

Caracas, febrero 2022

Carta De Confirmación Del Asesor

Quien suscribe, **Annet Angulo Celis**, titular de la Cédula de Identidad Nro. **V-12.958.442**, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Andreina Márquez Farias**, titular de la Cédula de Identidad Nro. **V- 23.693.784**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado **Análisis de Buenas Prácticas de Registro De Marcas Sonoras en México y Estados Unidos (Eeuu) y su Aplicabilidad en Venezuela**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:

Nombre: Annet Angulo Celis

Cédula: V-12.958.442

Teléfono: 0412-2302577

E- mail: aangulo@profesor.uma.edu.ve

Av. Buen Pastor, Urb. Boleíta Norte, Caracas, Venezuela.
Telf.: 232.52.55/5142/3221 Fax: 232.56.23

Resumen

En virtud de la confusión y polémica relacionada con las marcas no tradicionales y la escasa legislación existente acerca de su protección, especialmente en Venezuela, se desarrolla el presente Trabajo Especial de Grado, en lo adelante TEG, cuyo fin es dar a conocer las buenas prácticas sobre la protección de marcas no tradicionales, específicamente sobre las sonoras, lo cual puede servir como base para la protección adecuada de dicho tipo de marcas en una jurisdicción donde la protección legislativa al respecto sea insuficiente, como sucede en Venezuela. La investigación para el desarrollo de este TEG abarca un análisis de derecho comparado, las opiniones aportadas por diversos expertos en el área acerca del tema y las conclusiones y recomendaciones que sobre el tema aporta el autor.

Es necesario acotar que es posible garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela sin trasladar la aplicación de las normas convencionales a los nacionales ni modificar de la legislación nacional vigente. En atención a lo anterior, el resultado de este TEG es un manual contentivo de las buenas prácticas de registro de marcas sonoras, que se dividirá en tres partes: (i) el primero contentivo de definiciones base, tanto para el solicitante como para el examinador de la marca sonora, (ii) el segundo para el solicitante de la marca sonora, y (ii) el tercero para el examinador de la marca sonora dentro de la organización de la Oficina Nacional Competente de Venezuela.

Línea de Trabajo

Derecho marcario/Marcas no tradicionales.

Palabras Clave: Marcas, marcas sonoras, buenas prácticas, derecho comparado, distintividad, reproducción gráfica, visualmente perceptibles, secondary meaning.

Abstract

Due to the confusion and controversy related to non-traditional trademarks and the scarce existing legislation on their protection, especially in Venezuela, this Special Degree Project, is developed with the purpose of disclosing good practices on the protection of non-traditional trademarks, specifically on sound trademarks, which may serve as a basis for the adequate protection of such type of trademarks in a jurisdiction where the legislative protection in this respect is insufficient, as it is the case in Venezuela. The research for the development of this TEG includes an analysis of comparative law, the opinions provided by various experts in the area on the subject and the conclusions and recommendations provided by the author on the subject.

It is necessary to point out that it is possible to guarantee the protection of sound marks in Venezuela without transferring the application of the conventional norms to nationals or modifying the national legislation in force. In view of the above, the result of this TEG is a manual containing the good practices for the registration of sound marks, which will be divided into three parts: (i) the first containing basic definitions, both for the applicant and the examiner of the sound mark, (ii) the second for the applicant of the sound mark, and (ii) the third for the examiner of the sound mark within the organization of the National Competent Office of Venezuela.

Índice de Contenido

Resumen	iii
Índice de Contenido	v
Lista de Acrónimos y Siglas	viii
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	viii
Introducción	ix
Capítulo I	1
El Problema	1
Identificación del Problema	1
Planteamiento del Problema	1
Objetivos	4
<i>Objetivo General</i>	4
<i>Objetivos Específicos</i>	5
Justificación e Importancia	5
Alcance del Trabajo	6
Capítulo II	8
Marco Teórico	8
Antecedentes	8

Bases Legales	10
Bases Teóricas.....	12
Capítulo III.....	15
Marco Metodológico	15
Descripción del Marco Metodológico	15
Instrumentos y Herramientas de Investigación a Utilizar	16
Capítulo IV	18
Resultados, Conclusiones y Recomendaciones	18
Analizar el Marco Regulatorio Internacional (México y Los Estados Unidos de América)	
Acerca del Reconocimiento de las Marcas Sonoras	18
Identificar los Beneficios de las Marcas Sonoras para los Titulares de las Mismas, en base	
a la Opinión de Expertos, Doctrinarios, Empresarios y/o Consumidores	19
Analizar el Marco Regulatorio Nacional e Internacional con el Objetivo de Aportar	
Recomendaciones, en Base a la Investigación, para el Registro Efectivo de las Marcas	
Sonoras en Venezuela.....	24
Capítulo V.....	28
Desarrollo de la Propuesta	28
Objetivo del Resultado Final.....	28
Esquema del Contenido de la Propuesta.....	28
Referencias.....	33
Bibliografía	36

Apéndices y Anexos.....	40
Transcripción de Entrevistas a Abogados Expertos en La Materia.....	40
<i>Entrevista al Abg. Rafael Ortin</i>	40
Resumen Curricular	40
Transcripción	40
<i>Entrevista al Abg. Ricardo Rojas-Gaona</i>	51
Resumen Curricular	51
Transcripción	52
<i>Entrevista a la Abg. Gabriela Barrera</i>	57
Resumen Curricular	57
Transcripción	57
<i>Entrevista a la Abg. Carolina Jiménez</i>	62
Resumen Curricular	62
Transcripción	63
Marcas Sonoras Registradas	75
<i>En Venezuela</i>	75
<i>En EEUU</i>	77
Respiración De Darth Vader	77
Grito del Cantante Armando Christian Pérez (Conocido Como Pitbull).	86
Formatos de Registro de Las Oficinas de Marcas de EEUU y México	91

<i>EEUU</i>	91
<i>México</i>	113

Lista de Acrónimos y Siglas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	ADPIC
Comunidad Andina de Naciones	CAN
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	CUP
Decisión 344 de la Comunidad Andina	Decisión 344
Estados Unidos de América	EEUU
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	OMPI
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual	SAPI
Trabajo Especial de Grado	TEG

Introducción

Desde hace algunos años, los grandes empresarios han comprendido la importancia y el valor que tienen los activos intangibles para el crecimiento de sus organizaciones y el valor de su empresa, en este sentido podemos afirmar que los activos intangibles, son tan (o más) importantes que los tangibles. Al respecto, muchos autores hablan de “capital intelectual” al referirse a los intangibles, sin embargo, representan lo mismo: un bien que no puede ser percibido físicamente y que procede de conocimientos, educación o habilidades de su creador.

Así mismo, uno de los bienes intangibles más importantes que existen actualmente para las empresas son las marcas. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en lo adelante OMPI, (s.f.) “una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos” (parr.1). De la definición transcrita se deriva la primera función de las marcas, que es (i) la función diferenciadora.

Para diversos autores esta es la función central de las marcas, debido a que estos signos distintivos sirven para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, por lo que no pueden ser parecidos a otros, pues ello generaría un riesgo de confusión para el consumidor. El consumidor promedio debe poder asociar que determinada marca identifica un específico producto o servicio; en ese sentido se hace mención a la segunda función de las marcas, que es (ii)

la indicadora del origen empresarial; lo anterior quiere decir que a través del uso de una marca, el consumidor deberá poder conocer el origen por lo que respecta al fabricante del producto o prestador del servicio que esta por adquirir o contratar, por ello como bien señala el tratadista español Fernández-Novoa (2001), “*La marca desempeña un papel informativo*” (61), y el consumidor seguirá escogiendo esa marca (o no) por sobre otras ya que la considera mejor, según sus estándares de calidad; sobre eso último versa la (iii) la función, indicadora de calidad, un consumidor promedio va a otorgar ciertas características de calidad a un producto o servicio, según la marca, pues “es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados de la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja” (Fernández-Novoa, C., 2001, p.64), por lo que el prestigio que pueda llegar a tener la marca, juega un papel importante en este aspecto (Olaya Nohra). Por su parte, (iv) la función publicitaria de las marcas, guarda relación con su propia naturaleza, pues una marca es el mecanismo idóneo para fomentar el *goodwill* de una empresa, titular de esa marca; la marca debe cumplir también con (v) la función condensadora del *goodwill*, que no es más que la buena reputación que trae consigo ese signo distintivo.

Para ser consideradas signos distintivos aptos para registro, las marcas deben cumplir con dichas funciones puesto que su existencia se fundamenta en la necesidad de protección de, no solo a su titular, sino al consumidor y al mercado.

Con el fin de llamar la atención de los consumidores de productos y servicios, los titulares de marcas han venido desarrollando diferentes tácticas, entre ellas, el hacer de su marca más vistosa y llamativa. Es así como nacen las marcas no tradicionales y, en especial, de la que versa el presente TEG, la marca sonora. “Las marcas sonoras son aquellas que como su nombre lo indica, son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado” (Montezuma, Nelson, 2018,

p.22); siempre que cumpla con las funciones y requisitos de las marcas, un sonido puede ser catalogado como tal. Sin embargo, lo anterior no es garantía de la protección debido a la inexistencia de uniformidad de criterios en los diferentes territorios, entre ellos, Venezuela.

En Venezuela, los únicos parámetros de protección para la marca, se encuentran regulados en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, el cual reza 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, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. (...)

Las causales de negativa se encuentran única y taxativamente en las previsiones establecidas en los artículos 33, 34 y 35 de la ya mencionada Ley; empero, en el territorio nacional se ha venido aplicando un criterio, en opinión del autor erróneo, mediante el cual el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, en lo adelante SAPI, deniega la protección a diversos tipos de signos distintivos, entre ellos las marcas sonoras, motivando su decisión en una supuesta falta de novedad, lo cual resulta desacertado debido a que las marcas deben contar con la característica de ser distintivas y no novedosas, esta última es una particularidad de otro derecho de propiedad industrial: las patentes.

Antes de adentrarnos en el análisis del caso, es necesario definir y diferenciar lo que es el trato nacional y el trato convencional en el comercio y la protección de derechos intelectuales en el ámbito internacional. Mientras que el trato nacional significa brindar a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales (Organización Mundial del Comercio, s.f.), el trato convencional es el

trato que se encuentra en el tratado propiamente dicho y que se le debe aplicar a situaciones dentro del contexto internacional, es decir, a extranjeros que son nacionales de países miembros del convenio de que se trate (Oliveros, 2021). En ese sentido, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo adelante CUP, establece en su artículo 2 que “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión...” (Subrayado propio), lo que quiere decir que cualquier persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos subjetivos del CUP podrá exigir el trato convencional respecto de la protección de sus derechos industriales en un país miembro, diferente del suyo del que es nacional.

De igual forma es menester señalar que por lo que respecta a los Convenios Internacionales, ni el CUP ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo adelante ADPIC, establecen en su articulado obstáculo o prohibición alguna para el registro de las llamadas *marcas sonoras*. Sin embargo, y como se mencionó previamente, estas normas son aplicables únicamente a extranjeros de países miembros de dichos convenios en el territorio de un país diferente al suyo. Es por ello que, los tratados internacionales antes mencionados sirven como base jurídica aplicable para lograr garantizar la protección de derechos intelectuales sobre marcas no tradicionales y específicamente, sobre marcas sonoras, a extranjeros miembros, en un Estado donde su registro se ha venido impidiendo por falta de normativa nacional.

En este sentido, resulta oportuno afirmar que las marcas sonoras son un tipo de marca y como tal, cumple con todas las funciones y requisitos para ser protegidas, es por ello que la inexistencia de criterios claros para garantizar su protección genera inseguridad jurídica para el titular y el consumidor. El manual, resultado del presente TEG es importante en virtud de que con él se busca crear parámetros y lineamientos básicos para comprender y garantizar el registro efectivo de las marcas sonoras en Venezuela; para ello, la investigación documental fue

fundamental, sin embargo, el trabajo de campo resultó igualmente de interés y provecho, para conocer las opiniones del ente administrativo encargado del registro de marcas en el territorio nacional y de diferentes abogados en las diversas legislaciones involucradas en el presente TEG (Venezuela, México y EEUU).

Capítulo I

El Problema

Identificación del Problema

La falta de criterios uniformes en Venezuela, para garantizar la protección de todas las categorías de signos distintivos, siendo que el presente trabajo se centrará en lo relacionado con las marcas sonoras, considerados estos como signos distintivos no tradicionales.

Planteamiento del Problema

En un artículo publicado por la OMPI (2009) se reseña como en la actualidad, los especialistas en marketing están buscando que los consumidores del mercado reconozcamos distintos productos o servicios a través de signos más innovadores que los tradicionales, como lo son los sonidos o aromas agradables, por ejemplo. En el presente y debido a que son signos poco comunes, las marcas no tradicionales generan confusión y polémica respecto de los requisitos que deben cumplir para ser considerados signos distintivos capaces de ser registrables. Respecto de ese último punto comentado, Baldo Kresalja Rosselló (2001) indica que es posible diferenciar tres grupos de ordenamientos jurídicos según el concepto de marca que recogen y los requisitos que exigen para considerar un signo como marca, a saber, son los que:

(i) Establecen una definición amplia y flexible de marca al conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea suficientemente distintivo; (ii) los que establecen una definición amplia de marca, pero limitan su registrabilidad a aquellos signos que sean susceptibles de representación gráfica y; (iii) los que limitan la definición de marca a los signos perceptibles por el sentido de la vista. (pp. 164-165)

En el primer caso, siempre que el signo, tradicional o no, sea lo suficientemente distintivo para diferenciar el producto o servicio de otros en el mercado, será perfectamente registrable, mientras que el segundo y el tercer supuesto, es necesario algo más allá de la sólo distintividad.

Ahora bien, en cuanto a las marcas sonoras, específicamente, y respecto de los requisitos de forma con que debe contar la solicitud, existe la disyuntiva acerca de la exigencia de la representación gráfica, pues si bien para algunos subtipos es posible su cumplimiento a través del uso de pentagramas, hay sonidos, como los ruidos, que no son susceptibles de ese tipo de representación gráfica, es por ello que se analizará la posibilidad de cumplimiento del mencionado requisito para este tipo de marcas no tradicionales a través de fonogramas o la descripción del sonido para así abarcar la protección de todos los tipos de marcas sonoras.

En relación a esto, es menester traer a colación lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo adelante ADPIC, el cual establece en su numeral primero lo siguiente:

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. 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. (Subrayado propio).

Analizando el citado artículo, como primer aspecto se puede observar que, siempre que el signo sea susceptible de distinguir productos o servicios de una empresa de otra, será registrable. Y, en segundo término, que los Estados Miembros “podrán”, exigir el requisito de la percepción visual. Entonces los ADPIC, no restringen el concepto de marca al hecho que sea perceptible a través de la vista, todo lo contrario, este requisito es potestativo para cada Miembro del Acuerdo y si el signo es capaz de distinguir en el mercado el producto o servicio de lo ya existente, resulta perfectamente registrable.

Otro convenio internacional relevante para esta materia, es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo adelante CUP, según el cual José Ávila Vallecillo (2016) en su artículo “Reconocimiento de marcas nuevas o no tradicionales: Tipologías, retos y desafíos” dice que el Convenio de París:

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 (Subrayado propio) (p.23).

Indica también el autor (2016) que “(...) se presume que las marcas no tradicionales invisten la posibilidad de ser reconocidas en el presente convenio, confiriéndoles tácitamente un

acoplamiento aparente” (p. 23). Por lo que, al igual que los ADPIC, el CUP no establece ningún tipo de impedimento para el registro de marcas sonoras, sino a la inversa, pues en base a su articulado, la naturaleza o categoría de una marca o del producto o servicio que proteja, no podría ser argumento para su rechazo.

En ese orden de ideas, la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela no prohíbe el registro de marcas sonoras, por lo que a través de una interpretación extensiva del artículo 27, sería posible otorgar el reconocimiento a este tipo de marcas no tradicionales. Si bien una modificación legislativa es recomendable, en principio considera el autor que esta, no resulta necesaria para garantizar la protección de marcas sonoras en nuestro país actualmente.

Visto todo lo anterior, se considera ideal la identificación y comparación de las buenas prácticas que han implementado países como, los Estados Unidos de América, en lo adelante EEUU, y México para garantizar el registro de marcas sonoras en sus territorios y así poder identificar cuáles de esos aspectos (i) han sido relevantes para la protección efectiva de este tipo de marcas y (ii) si estas, son aplicables al caso concreto de Venezuela para poder garantizar su registro efectivo.

Objetivos

Objetivo General

Identificar las buenas prácticas implementadas en las oficinas de Propiedad Intelectual de EEUU y México para el registro de marcas sonoras, así como las recomendaciones realizadas por la OMPI para las Oficinas de los países miembros, con el objetivo que sean estas, las bases para la redacción del Manual para el registro de este tipo de marcas, aplicable en Venezuela que será el resultado de esta investigación.

Objetivos Específicos

1. Analizar el marco regulatorio internacional (México, EEUU y la OMPI) por lo que respecta al reconocimiento de las marcas sonoras.
2. Identificar los beneficios de las marcas sonoras para los titulares de las mismas, en base a la opinión de expertos, doctrinarios, empresarios y/o consumidores.
3. Analizar el marco regulatorio nacional e internacional con el objetivo de aportar recomendaciones, en base a la investigación, para el registro efectivo de las marcas sonoras en Venezuela.

Justificación e Importancia

La justificación del presente TEG se desprende de la existencia de la inseguridad jurídica que crea, tanto para los posibles titulares de signos distintivos como para los consumidores en el mercado, el que no exista un criterio claro por parte de la Oficina Nacional Competente en Venezuela, justificado en la suposición que no están contemplados en nuestra legislación los parámetros o fundamentos para dar cabida a este tipo de signos y otorgarle una adecuada protección.

La sociedad ha evolucionado con el paso de los años y, como se mencionó anteriormente, los expertos en mercadeo están enfocados en hacer sus productos y servicios más llamativos, lo que incluye, evidentemente, las marcas que los distinguen, pues este es el modo de diferenciar esos productos o servicios de otros similares en el mercado.

La audición es solo uno de los modos que se utilizan para hacer llegar el contenido deseado y con el paso del tiempo, es cada vez más probable que un consumidor asocie un sonido con el origen empresarial de un producto o servicio. Un claro ejemplo de ello, es el rugido del León de Metro Goldwyn Mayer cuando comienza una película o el característico grito del cantante Pitbull

en cualquiera de sus canciones o presentaciones; la mayoría de las personas podemos distinguir y asociar esos sonidos a un servicio o producto, lo que en opinión de quien suscribe, calificaría perfectamente en la definición de “marca”. Sin embargo, no en todas las jurisdicciones se considera de ese modo y, en varios casos, es por falta de legislación aplicable que permita la correcta protección de lo que podría ser denominado como “marca sonora”.

Es por ello, que es necesario analizar las buenas prácticas empleadas en algunos países en cuanto a la creación y aplicación de sus normas y leyes para la protección efectiva de las marcas sonoras.

Alcance del Trabajo

El presente TEG es un trabajo investigativo de las legislaciones marcarias de EEUU y México, cuyo objeto consiste en la elaboración de un manual contentivo de las buenas prácticas que aplican los mencionados países para el registro de marcas sonoras en sus respectivas jurisdicciones y que pueda llegar a ser aplicable en países que no tienen legislación específica al respecto, como es el caso de Venezuela.

El mencionado manual contendrá recomendaciones de diversos tipos y estará dividido en tres partes a saber:

1. Definiciones y conceptos básicos tanto para el solicitante como para el examinador de la marca sonora,
2. Para el solicitante de la marca sonora,
3. Para el examinador de la marca sonora.

La intención de la primera parte, es que las personas a quienes va dirigido el Manual cuenten con las definiciones y conceptos básicos para la mejor comprensión del contenido del mismo; lo

que se buscó con la segunda parte es que cualquier persona, aun sin conocimiento en la materia, pueda comprenderla e implementarla; mientras que la tercera estará dirigida a los abogados examinadores de marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Venezuela y se referirá, a los parámetros o pautas que deberán considerar en el momento de evaluar y determinar la registrabilidad de la marca sonora sometida a su estudio y/o consideración.

Para llevar a cabo el estudio mencionado se realizaron diversas entrevistas a expertos en derecho marcario y ex funcionarios del SAPI, para conocer su postura respecto de, entre otras cosas, la protección de las marcas sonoras.

Capítulo II

Marco Teórico

Antecedentes

En su artículo publicado en la revista Themis “La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones”, Baldo Kresalja Rosselló (2001), revela que:

Muchas veces nos encontramos frente a melodías o simples sonidos, fragancias y hasta colores que, inconscientemente, provocan una asociación inmediata con algún producto o servicio en particular y sirven para diferenciar eficazmente la oferta de bienes y servicios de determinadas empresas en el mercado (p.164).

Si se parte de ello como base teórica, es perfectamente posible considerar que las marcas pueden ser sonidos que nos permitan evocar un producto o servicio determinado, de entre muchos otros similares.

Asimismo, ocho años después, la OMPI estableció en un artículo publicado en su revista que este tipo de sonidos son conocidos como marcas sonoras y se encuentran en una categoría que la doctrina llama “marcas no tradicionales”, las cuales surgen como una técnica de marketing para que los consumidores asocien sus productos o servicios a través de formas más innovadoras que sólo los signos tradicionales. Las marcas no tradicionales generan cierta polémica o confusión, pues en múltiples territorios no son catalogados como marcas e incluso se alega que no tienen fundamento legal para ser protegidas, sin embargo, eso no es del todo cierto.

En ese sentido, José Ávila Vallecillo (2016) redactó un artículo donde hace referencia al CUP y la inexistencia de alguna prohibición en este Convenio para proteger las marcas no tradicionales. Lo mismo ocurre con la legislación nacional, donde rige el principio de “lo que no está prohibido está permitido” y la protección o registro de las marcas no tradicionales, especialmente de las marcas sonoras, no está prohibido. Por otro lado, el ADPIC, en su artículo 2 establece que “*Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente*” (resaltado propio); lo anterior quiere decir que no es obligatorio para los Miembros exigir el requisito de la perceptibilidad visual para otorgar la protección de un signo distintivo, sin embargo, en caso de hacerlo, respecto de las marcas sonoras existen múltiples formas de cubrir dicha exigencia.

En ese orden de ideas, es menester acotar que múltiples autores y abogados han investigado y/o desarrollado formas alternativas para conseguir la protección efectiva de las marcas sonoras (y en general, de las marcas no tradicionales), una de ellas es a través del llamado *secondary meaning*. Schmitz Vaccaro, Christian (2012) habla de la definición del *secondary meaning* y sus pros y contras para los titulares que se benefician de esta particularidad a la hora de obtener el registro de su marca, sin embargo, lo relevante para el presente TEG es la definición. Hay sonidos que pueden ser catalogados como marcas sonoras, estos provocan en los consumidores asociaciones respecto de un producto o servicio con su origen empresarial, por lo que cumplen con las funciones de los signos distintivos; ahora bien, hay una excepción a la regla del cumplimiento de las funciones marcarias para ser considerado signo distintivo, y es el “*secondary meaning*”.

Todo lo anterior ha sido sumamente importante para el desarrollo y redacción del Manual que engloba las buenas prácticas de registro de marcas sonoras y su aplicación en Venezuela.

Bases Legales

“El sonido es un elemento importante en la comercialización y apertura del mercado”, establece la Secretaría de Economía de México (2018) en el blog de la página oficial del Gobierno de dicho país; y esa es una de las razones según las cuales las marcas sonoras ameritan protección. Como se ha venido reiterando, los sonidos pueden ser considerados un tipo de marca no tradicional susceptible de cumplir perfectamente las ya mencionadas funciones de las marcas. Es tanto así, que la Ley Federal de Propiedad Industrial de México (2020) protege las marcas sonoras de manera taxativa.

De igual forma, la Ley de Marcas de EEUU consagra las marcas sonoras y establece en su artículo 2.52 que:

No se requiere que un solicitante presente un dibujo si la marca consiste solo en un sonido, un aroma u otra materia completamente no visual. Para este tipo de marcas, el solicitante debe presentar una descripción detallada de la marca.

Algunos casos ejemplificativos de marcas sonoras registradas en EEUU son (i) la respiración de Darth Vader, en cuya solicitud de registro se puede observar que Lucasfilm Entertainment Company Ltd. (el solicitante –ahora titular- de la marca) especificó que el tipo de marca es “no visual” y posteriormente describe cómo es el sonido y la forma en la que lo crearon, además de agregar una muestra grabada a la solicitud; (ii) el representativo grito del

cantante conocido como Pitbull, cuyo registro fue concedido en octubre de 2019 que, al ser más reciente, el tipo de marca ya no es “no visual” sino catalogada como una “marca sensorial”.

En ese sentido y sobre la necesidad (o no) de representación visual en las solicitudes, en el artículo 15 del ADPIC (1994) se indica que cualquier signo distintivo puede ser considerado una marca, sin colocar prohibiciones expresas ni obligatorias extras; sin embargo, en el mismo artículo se añade la posibilidad que los Miembros puedan exigir como condición para su registro, el que los signos distintivos sean perceptibles visualmente. Si bien el Acuerdo lo inserta como un condición potestativa y no obligatoria para cada miembro, muchos países se han anclado en esa disposición para la exigencia de la obligatoriedad de la percepción visual del signo para el registro.

Por el contrario, el artículo 7 del CUP (1883) versa acerca de la naturaleza del producto protegido con la marca y como eso no debería ser una limitante para su protección en ninguno de los países miembros.

En Venezuela múltiples registros de marcas sonoras fueron presentadas, pero solo pocas evaluadas, durante la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (En adelante “Decisión 486”) y por tanto, no muchas fueron concedidas. Posterior a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante “CAN”), un gran número de las solicitudes presentadas durante la vigencia de la Decisión 486 fueron evaluadas bajo la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y no bajo la ley vigente para el momento de su presentación, lo cual va en detrimento de los principios de irretroactividad de la ley y de plenitud hermética.

Bases Teóricas

Como se ha mencionado previamente, en virtud que la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela no permite expresamente el registro de marcas sonoras, la Oficina Nacional Competente ha rechazado las solicitudes de este tipo de signos distintivos en los últimos años, sin embargo, como ya se ha mencionado antes, en nuestra Ley no existe prohibición expresa para fundamentar dicha negativa basándose en la norma del artículo 27 que no se refiere a las causales de irregistrabilidad de la marca sino a la definición de esta categoría de signos y tras el análisis de las prohibiciones absolutas y relativas previstas en los artículo 33 y 34 del cuerpo normativo vigente (siendo que solo los dos primeros artículos aplicarían a los signos distintivos sonoros).

Para analizar la posibilidad de su registro, es importante tener en cuenta la definición de marcas y los requisitos de registrabilidad, puesto que, a pesar de ser marcas no tradicionales, estas siguen siendo signos distintivos y sus reglas generales le son aplicables. Antes que nada, se hará énfasis una vez más en que esta categoría debe cumplir ciertas funciones para ser catalogada como marca, a saber y según el Dr. Fernández-Novoa (2001), (i) la función indicadora de la procedencia empresarial, (ii) la indicadora de calidad y por último, (iii) la condensadora de la reputación (o *goodwill*).

Esto, por cuanto las marcas sonoras no escapan del cumplimiento de las mencionadas funciones como requisito para ser consideradas signos distintivos, y es que, en palabras de Baldo Kresalja Rosselló (2001) “es una realidad innegable y comprobable que muchas veces nos encontramos frente a melodías, jingles o simples sonidos que, inconscientemente, nuestras mentes asocian con algún producto o servicio en particular” (p. 176). Es indiscutible entonces, que los sonidos son capaces de indicar la procedencia, la calidad y reputación de un producto o servicio en el mercado

y que los consumidores, tienen pleno conocimiento de lo que están obteniendo. No por ser un sonido, dejan de poder ser catalogados como marcas.

En ese orden de ideas y acerca de las funciones marcarias, existe una excepción a la regla y es el llamado “*secondary meaning*” o distintividad adquirida por el uso o por el tiempo; esta consta en que un signo que originalmente carecía de distintividad podría llegar a ser registrado ya que, citando a Schmitz Vaccaro, Christian (2012) “a través de un uso prolongado y consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o use el producto, llegue a identificar la marca con un determinado origen empresarial” (p. 22). Algunos de los expertos entrevistados consideraron que este fenómeno era un requisito imprescindible para garantizar la protección de las marcas sonoras, mientras que por el contrario, otros indicaron que tan solo con cumplir los requisitos de registrabilidad previamente mencionados debería ser suficiente, ya que crear una exigencia extra para un tipo de marcas específico podría crear inseguridad jurídica.

Otro de los temas ampliamente discutido acerca de la registrabilidad de este tipo de marcas, se refiere a la necesidad del cumplimiento del requisito de representación gráfica, pues, aunque los convenios internacionales no lo exijan como obligatorio, muchas legislaciones así lo establecieron. Sobre ello, indica Juan Indacochea (2011) que existen múltiples alternativas para la representación de este tipo de marcas, entre los cuales se encuentran el oscilograma, el espectro, el espectrograma y el fonograma. Ahora bien, respecto de este punto y sobre las legislaciones analizadas, tanto en EEUU como en México no existe tal exigencia de la representación gráfica, lo que se aporta es la descripción del sonido o melodía que se desea proteger junto con una grabación que la contenga.

Por su parte y también respecto de la exigencia del requisito de representación gráfica, en Venezuela la Ley de Propiedad Industrial vigente no contempla nada al respecto, sin embargo, para realizar el examen de forma y de fondo de registrabilidad de las marcas sonoras, es necesario para los examinadores contar con las herramientas necesarias para ello, eso es, principal e idealmente, con el soporte del sonido que se va a analizar, ya sea este una descripción o una grabación que lo contenga.

Capítulo III

Marco Metodológico

Descripción del Marco Metodológico

Si bien el enfoque principal para la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación fue documental, para cumplir todos los objetivos propuestos, también hubo un enfoque empírico o de campo.

Según Carlos Manuel Villabella Armengol (2009), la investigación documental es:

(...) La que se desarrolla sobre objetos y fenómenos que no se perciben sensorialmente, por lo cual trabaja con un dato “indirecto”, especulativo y con una información abstracta que se encuentra condensada en axiomas lingüísticos diversos. Se basa en la aplicación de métodos del pensamiento lógico y genera conocimientos a partir de procesos deductivos y racionales. (p.13).

El objeto principal del presente TEG es la identificación de las buenas prácticas implementadas en las oficinas de Propiedad Intelectual de EEUU y México para el registro de marcas sonoras, así como las recomendaciones realizadas por la OMPI para las Oficinas de los países miembros, por lo que la investigación documental fue la más apropiada y para ello, se invirtió tiempo en diversas lecturas, para posteriormente analizar la legislación de las jurisdicciones mencionadas.

Por otro lado, como se indicó previamente, hay una parte de investigación empírica, la cual fue necesaria para la consecución de los objetivos específicos del presente TEG.

Según el autor antes mencionado, la investigación empírica es:

(...) La que genera conocimientos a partir de la percepción que se realiza del objeto de estudio a través de las diferentes vías sensoriales, por lo que trabaja

con datos factuales que se obtienen de la realidad y operan con rasgos, propiedades, manifestaciones y efectos de lo que investiga (...) (p.12).

Conocer la información de abogados especialistas en la materia, fue muy importante para entender, no solo la relevancia de las marcas sonoras para el mercado, sino también múltiples aspectos jurídicos de los mencionados signos distintivos.

Instrumentos y Herramientas de Investigación a Utilizar

Para la obtención de información relevante para el presente TEG, y como se ha venido reiterando a lo largo del presente capítulo, se realizó una investigación documental.

En primer lugar, se realizó la búsqueda de diversos artículos acerca del tema de interés. Se buscaron y utilizaron fuentes de información educativas (como Academia.edu y diversos repositorios de universidades tanto nacionales como internacionales) para asegurar que la información fuera confiable.

Posteriormente se examinó la legislación de los tres países involucrados en el presente TEG, lo anterior en virtud que se considera que esas son las bases principales que fundamentan las buenas prácticas para el registro de marcas en cualquier territorio.

Seguidamente, se llevó a cabo la investigación de campo que se dispuso para el presente TEG. La misma consta en la realización de diversas entrevistas, tanto a expertos en la materia (en Venezuela, México y EEUU) como a ex funcionarios del SAPI. El objetivo de las entrevistas a los abogados expertos en marcas es, no solo demostrar la importancia de las marcas sonoras en el mercado, sino también analizar los requisitos sobre este tipo de marcas no tradicionales y su similitud (o diferencia) con las marcas tradicionalmente conocidas. También se consideró relevante contar con la opinión de algún funcionario en representación del SAPI sobre la

protección de las marcas sonoras en Venezuela, por lo que se decidió entrevistar a funcionarios y/o ex funcionarios de dicho organismo.

Por último, se procesó la información obtenida de las entrevistas realizando una comparación (i) de las opiniones de los expertos y (ii) de la información recabada en la investigación documental.

Acerca de la confiabilidad y validez de los instrumentos, se tiene que la legislación, en virtud de ser textos normativos vigentes y aplicables, se presume su confiabilidad y validez; respecto de la documentación, fueron utilizados motores de búsqueda educativos para dar con los artículos examinados y libros básicos para el área de la Propiedad Intelectual, cuyos autores son ampliamente conocidos.

En cuanto a las entrevistas, se escogieron abogados especialistas con experiencia superior a los diez años en Propiedad Industrial, por lo que sus opiniones son basadas tanto en su experiencia profesional como en la formación que han adquirido a lo largo de los años.

Capítulo IV

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones

Analizar el Marco Regulatorio Internacional (México y Los Estados Unidos de América)

Acerca del Reconocimiento de las Marcas Sonoras

En primer lugar, es bueno señalar que EEUU aplica un sistema de derecho consuetudinario (o *common law*), lo que significa que las normas o leyes no suelen estar codificadas, es decir, “no existe una recopilación exhaustiva de normas jurídicas y estatutos” (Traducción propia) (The Common Law and Civil Law Traditions, s.f). El derecho se basa en decisiones judiciales que crean precedentes que se mantienen en el tiempo. México y Venezuela, por el contrario, son sistemas de derecho civil, es decir, sus normas están codificadas y aunque las decisiones del Juez sean menos cruciales para la creación de legislación que la de los propios legisladores, en algunos casos podría ser vinculante y, en el caso de México, esas decisiones son consideradas fuentes del derecho.

Por otro lado, hay una segunda distinción respecto de los sistemas de derecho aplicables en los tres países objeto de análisis en este TEG y es la diferencia existente entre el sistema del primer uso y el sistema registral. El primero, consta en que los derechos se adquieren con el primer uso del signo distintivo en el comercio; mientras que, en los sistemas registrales, los derechos se adquieren después del registro del signo en la Oficina Nacional Competente.

Mientras que EEUU basa su sistema en el primer uso en el comercio, México lo basa en el de registro, sin embargo, este derecho de exclusiva viene acompañado por la obligación de la explotación efectiva del signo en el comercio; según la última reforma de la Ley de Propiedad

Industrial vigente en México, el titular de la marca debe declarar cada tres años, bajo protesta de decir verdad, que ha estado usando la marca tal y como fue otorgada.

Por otro lado, en Venezuela se aplica el sistema registral, es decir, los titulares de marcas en el territorio nacional no tienen derechos de exclusividad sobre el signo distintivo hasta que este es concedido por el SAPI. Si bien el titular no tiene la obligación de jurar ante ningún ente u órgano el uso efectivo de la marca, según el artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Industrial, es posible que el registro de la marca quede sin efecto por no haber hecho uso de la marca durante dos años consecutivos, esta acción es conocida como “acción de cancelación o caducidad por no uso”.

Identificar los Beneficios de las Marcas Sonoras para los Titulares de las Mismas, en base a la Opinión de Expertos, Doctrinarios, Empresarios y/o Consumidores

En aras de identificar los beneficios de las marcas sonoras para sus titulares y para el mercado, se realizaron entrevistas a múltiples expertos profesionales en el área de la Propiedad Industrial, quienes dieron su opinión acerca de diversos puntos referentes a las marcas sonoras. Ninguno de los entrevistados consideró que los sonidos no pueden ser catalogados como signos distintivos, sino que por el contrario, todos estuvieron de acuerdo en que un sonido es susceptible de protección por vía del derecho de Propiedad Industrial, siempre que cumpla los elementos estructurales que exige cualquier Ley de Propiedad Industrial para el registro marcario, a saber, que no sea anticompetitivo (como por ejemplo los signos genéricos o descriptivos), que tengan aptitud distintiva y, que no estén encuadrados en ninguna de las prohibiciones absolutas previstas en la ley.

Con relación a los beneficios que las marcas sonoras aportan al mercado y a sus titulares tanto el Abg. Rafael Ortín, especialista en Propiedad Intelectual con más de 28 años de experiencia

en el área, como el Abg. Ricardo Rojas-Gaona, quien tiene más de 25 años de experiencia en el área e igualmente, es Especialista en Propiedad Intelectual y la Abg. Sara Gabriela Barrera, quien es abogada en el área desde hace más de 16 años en México, consideran que las marcas sonoras traen consigo múltiples beneficios.

Por un lado, Ortin describe este tipo de signos distintivos como “*las marcas del futuro*” y afirma lo anterior en vista que nuestra sociedad es cada vez más cognitiva y las marcas no tradicionales, y en especial las sonoras, van a tener un papel sumamente relevante para el mercado. En ese mismo orden de ideas van enfocados los comentarios de Rojas-Gaona, quien menciona que existe para su titular, un provecho monetario importante del uso de signos distintivos sonoros en el mercado y el hecho de poder protegerlos, garantiza seguridad jurídica, en tanto y en cuanto, se pueden realizar contratos sobre ese derecho de exclusiva, lo cual genera beneficios económicos; y es respecto de ese último punto que se enfocó la Abg. Barrera, ya que los derechos de exclusiva son sumamente trascendentales para poder explotar la marca en el mercado y tener la posibilidad de ejercer acciones frente a terceros, que intenten vulnerar ese derecho de algún modo.

En virtud que las marcas sonoras son, en opinión de los expertos, sin duda alguna un tipo de signos distintivo que, como se menciona en un principio, si cuentan con las características necesarias y no incurren en ninguna causal de no registrabilidad establecida por la ley del país que se trate, pueden ser perfectamente protegibles por la vía del registro de marcas, se conversó con ellos acerca de los requisitos necesarios, para garantizar esa protección.

En este sentido, se puede señalar que en muchas legislaciones es necesaria la representación gráfica del sonido (como por ejemplo en México, cuyo requisito se ve cubierto con la descripción del sonido a registrar), mientras que en otras esto no es obligatorio (como por ejemplo, EEUU, donde el soporte del sonido solicitado se carga junto con la solicitud en el sistema de la Oficina

Nacional de Marcas y los examinadores de marca analizan dicha solicitud escuchando el sonido per se, tal y como es “de manera confiable” –lo anterior en palabras del Abg. Rafael Ortin-).

Relacionado con este punto, el Abg. Ortin ve la falta de adaptación que las oficinas de registro tradicionales tienen en la actualidad como un problema, en vista que hacen que los nuevos tipos de marcas sean de difícil y engorrosa protección; Ortin considera que, de no adaptarse, las oficinas de registro oficiales van a desaparecer y para no hacerlo, deben basar su cambio y modernización en las nuevas tecnologías del presente y del futuro, sobre todo para marcas como las sonoras, donde los soportes materiales pueden ser sustituidos con documentos digitales, donde los solicitantes carguen directamente en los sistemas y/o plataformas del ente, el sonido que desean proteger.

Es así como, el Abg. Rafael Ortin opina que la mejor forma para solicitar y proteger las marcas sonoras es a través de la sustitución de soportes materiales por digitales (es decir que llegue de la manera más confiable el sonido al examinador) con el fin de evitar inconvenientes con las diferentes categorías existentes dentro de las marcas sonoras, donde algunas son meros ruidos (sin posibilidad de ser representadas en un pentagrama) y otras son melodías (con posibilidad de representación en pentagramas con notas musicales). En similar sentido, se manifiesta el Abg. Ricardo Rojas-Gaona, quien nos menciona que en EEUU “lo que no se pueda representar en papel de alguna manera, con partitura o pentagrama, se hace con depósito de la grabación”; por su parte, Juan Manuel Indacochea (2011) menciona múltiples alternativas para la representación de este tipo de marcas, entre los cuales se encuentran el oscilograma, el espectro, el espectrograma y el fonograma. Por otro lado, la Abg. Sara Gabriela Barrera, comenta que en México, si bien exigen el soporte de la grabación contentiva del sonido que se va a solicitar como marca, se debe consignar también la descripción del mismo y es a partir de la mencionada descripción, que los examinadores

de la Oficina de Marcas realizan el examen de registrabilidad de dicho signo distintivo. Es decir, el requisito de representación gráfica se ve cubierto con la descripción del sonido.

En el caso específico de Venezuela y a falta de un desarrollo legislativo completo y eficaz en la materia, es recomendable analizar las nuevas tecnologías y modernización de otros países para llevar a cabo la protección de nuevos tipos de marcas, puesto que ello traería consigo su fomento y desarrollo en nuestro mercado nacional. Sin embargo, es preciso insistir en que, si bien la modificación legislativa en esta materia sería ideal a los fines de alcanzar un mínimo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de la adhesión a los Acuerdos Internacionales en el área, ella no es necesaria para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela.

Otro de los puntos que se conversaron en las entrevistas realizadas, fue la necesidad (o no) del *secondary meaning* como requisito para su registro efectivo. Si bien el término fue explicado anteriormente en el presente TEG, es menester recordarlo dada la importancia que tiene en el punto analizado; este es un fenómeno que consiste en que un signo originalmente desprovisto de distintividad, la adquiere en un segundo momento como consecuencia del uso (Bazán Puelles, s.f.).

El Abg. Ortin considera que, efectivamente, este debería ser un requisito obligatorio para presentar una solicitud de marca sonora, ya que un mero ruido puede ser distintivo solo si se ha usado en el tráfico del mercado de una manera que ha hecho que distinga productos o servicios; tal y como en EEUU, donde el sistema aplicado es el del primer uso y no el registral. En ese orden de ideas, el Abg. Rojas-Gaona comparte el criterio del Abg. Ortin, afirmando que esta es una

categoría de marcas *sui generis*¹ que cuenta con ciertas particularidades. Asimismo, comenta que hay ciertos sonidos que en un principio no tenían distintividad alguna y con el tiempo esa distintividad fue acuñada y el consumidor comenzó a asociar esos elementos auditivos con un producto o servicio, entonces en su opinión, hace falta un requisito adicional, como en el sistema norteamericano.

Por el contrario, la Abg. Gabriela Barrera opina que el establecer un requisito obligatorio para una sola categoría de marca crearía inseguridad jurídica para el solicitante, y en virtud de ello, no lo considera necesario ya que (en México) existe la figura de solicitud de marca caduca, que consiste en dejar sin efecto una marca ya concedida cuando esta se haya dejado de utilizar durante los tres años consecutivos inmediatos a la solicitud de declaración de caducidad, consagrado en el artículo 260 de la Ley Federal de Propiedad Industrial de México de 2020. Figura similar existe en otras legislaciones, como la venezolana donde es conocida como “acción de cancelación de marca”.

Sobre este aspecto, considera quien suscribe que el requisito del *secondary meaning* no es realmente necesario para la protección de las marcas sonoras en Venezuela debido a que para el presente TEG se ha partido de la base de que no es necesaria una reforma legislativa para garantizar la protección por vía de registro de las marcas sonoras. Actualmente, la ley vigente no regula de ninguna forma el *secondary meaning* y, si bien sería un requisito útil para la protección efectiva, no solo del signo distintivo sino también de los consumidores, para considerarlo como exigencia en la presentación de solicitud de una marca sonora, sería necesario incluirlo en el articulado de la ley. Lo anterior significa que, a pesar de considerar que puede ser conveniente incluir la exigencia

¹ Loc. lat. que significa literalmente ‘de su género o especie’. Se emplea con el sentido de ‘singular o peculiar’: «Tenía un humor muy *sui generis*». Real Academia Española. (2005). Versión electrónica del Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish Language]. Arrabal Torre [Esp. 1982]

del *secondary meaning* en una futura reforma legislativa de la Ley de Propiedad Industrial, no es un requisito exigible en la actualidad ni verdaderamente necesario para proteger signos distintivos sonoros en Venezuela.

Analizar el Marco Regulatorio Nacional e Internacional con el Objetivo de Aportar Recomendaciones, en Base a la Investigación, para el Registro Efectivo de las Marcas Sonoras en Venezuela

Con el fin de aportar recomendaciones que sean de posible aplicación en Venezuela y en base a los lineamientos que aplica actualmente el SAPI para el análisis de las solicitudes marcarias y de la legislación nacional vigente, se llevó a cabo una entrevista a una abogada, que además de ser especialista en Propiedad Intelectual, ocupó múltiples cargos jurídicos en el SAPI, siendo el más importante de ellos, a los efectos de esta TEG, el de Coordinadora del Departamento de Marcas, la Abg. Carolina Jiménez Garcilazo.

El primer cuestionamiento que se conversó con la Abg. Jiménez Garcilazo fue acerca de si, en su opinión, los sonidos podrían ser considerados una marca y en virtud de ello, ser susceptibles de protección, y su respuesta fue positiva, porque puede llegar a configurar un elemento distintivo que al escucharlo, hace posible su asociación con algún producto o servicio. En vista de lo mencionado y de que el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente indica que “*cualquiera otra señal que revista novedad*” puede constituir una marca comercial, conforme a la legislación vigente en Venezuela, sí es posible proteger los sonidos como marcas sonoras. Sin embargo, en opinión de la Abg. Jiménez sería necesario, también, que el SAPI cuente con examinadores expertos en la interpretación de esos sonidos o ruidos, ya que no cualquier abogado está capacitado para llevar a cabo la revisión de fondo de dichos signos distintivos; incluso, en su experiencia trabajando en el SAPI, durante la vigencia de las decisiones de la Comunidad Andina

de Naciones, en adelante la CAN, en Venezuela, tuvo oportunidad de observar expedientes de solicitudes de marcas no tradicionales, entre ellas de marcas sonoras, no obstante, la Oficina de Marcas no contaba con el personal experto para interpretar los pentagramas que acompañaban dichas solicitudes, motivo por el cual los expedientes fueron negados u olvidados.

Ahora bien, en opinión del autor, no obstante, lo más conveniente sería contar con abogados examinadores expertos en la materia, ha de considerarse, también, la implementación de talleres, cursos o cualquier tipo de formación para los examinadores del SAPI respecto de las marcas sonoras y, en general, de las marcas no tradicionales. Como se indicó en lo respectivo al objetivo anterior, esta clase de marcas es sumamente importante para el fomento del crecimiento del mercado y son cada vez más las legislaciones que protegen y promueven su protección, por lo que cualquier persona involucrada en la revisión de solicitudes de signos distintivos en el SAPI (y en cualquier Oficina de Marcas) debería estar formada al respecto.

Según su experiencia en el SAPI, la Abg. Carolina Jiménez indica que tanto las planillas de solicitud como los certificados de registro deberían ser modificados para los signos distintivos sonoros, puesto que ambos deben establecer de manera clara cuál es el objeto de protección; además, menciona que, en cuanto a las solicitudes en papel, los soportes digitales son, no solo útiles, sino también necesarios, pero lo más pertinente sería adecuar el sistema web de solicitudes del SAPI de modo de hacerlo apto para cargar el sonido en un formato digital que hiciera posible su análisis por parte del examinador del SAPI sin necesidad de un soporte físico, como por ejemplo un CD.

Si bien la situación ideal es una reforma total de las planillas y del sistema de la Oficina de Marcas nacional, se considera que no es necesario aplicar cambios tan drásticos para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela en un corto plazo. En un inicio, sería suficiente

con permitir que en la planilla FM-02, tal y como se conoce actualmente, se cuente con la opción de escoger el tipo de marca de que se trate, incluyendo las marcas sonoras (y no solo las gráficas, fonéticas o mixtas), asimismo en el campo que actualmente ocupa la marca gráfica o denominativa se podría colocar un pentagrama o fonograma (lo cual va a depender de si se trata de una melodía o un ruido) y, por último, la descripción del sonido en el recuadro que actualmente se utiliza para la descripción del distingue.

Sin embargo de las consideraciones anteriores, en un mediano y/o largo plazo es necesario meditar acerca de la adecuación del sistema web oficial del SAPI para presentar solicitudes de marcas sonoras donde se pueda cargar el elemento auditivo junto con la solicitud para que el examinador de que se trate pueda realizar el análisis de la marca sonora de una mejor manera, al contar con todos los elementos que conforman este tipo de marca no tradicional; tal y como se lleva a cabo el proceso de registro en EEUU y México. Aunado a ello, la Ley de Propiedad Industrial no exige como requisito la representación gráfica del signo para garantizar la protección a través del registro, por lo que, si bien, en un inicio es conveniente utilizar la planilla ya existente y rellenar los campos con representaciones gráficas como lo serían los fonogramas o pentagramas, estos podrían ser sustituidos por una forma más efectiva de analizar el signo solicitado, como lo es la escucha del sonido en sí mismo.

Por último, opina la Abg. Jiménez Garcilazo que, así como el SAPI ha hecho reiteradamente a lo largo de los últimos años, podría establecer los lineamientos para el registro de marcas sonoras a través de resoluciones o Avisos Oficiales, lo cual, si bien no sería conforme a derecho, sería la forma más rápida y eficaz de dar respuesta a una problemática existente en la actualidad. No obstante, en opinión del autor, reiteramos es posible garantizar el registro de marcas sonoras en Venezuela sin la necesidad de modificar la ley vigente ni ampliarla por medio de

resoluciones o Avisos Oficiales, ya que todos los requisitos exigidos por la misma son de posible cumplimiento para las solicitudes de marcas sonoras, a saber, distintividad y que sea usados por una persona natural o jurídica para distinguir los productos (o servicios) con los que comercia de otros similares en el mercado.

Las recomendaciones se verán evidenciadas en el resultado, objeto de este TEG.

Capítulo V

Desarrollo de la Propuesta

Objetivo del Resultado Final

El resultado final es un manual contentivo de las buenas prácticas para el registro de marcas sonoras, que como se ha venido reiterando a lo largo del presente TEG, se dividirá en dos partes:

1. La primera, con recomendaciones para el solicitante de la marca sonora y,
2. La segunda, con recomendaciones para el examinador de la marca sonora.

La primera parte será redactada para que cualquier persona, aun sin conocimiento en la materia, pueda comprenderla e implementarla; mientras que la segunda, estará dirigida a los abogados examinadores de marcas y contendrá los parámetros o pautas que deberán seguir al momento de evaluar y determinar la registrabilidad de la marca sonora sometida a su estudio y/o consideración.

El objetivo es determinar cuál sería el mejor mecanismo para la protección de las marcas sonoras, su descripción para que califiquen como tal y así evitar que sean estas consideradas como marcas gráficas o mixtas, los requisitos que deberá contener la solicitud y si en base a ello, será o no necesario que SAPI modifique la planilla de solicitud de registro de marca ya existente (FM-02).

Esquema del Contenido de la Propuesta

I – Conceptos Base

Definición de Marca

Tipos de Marca

Condiciones y Requisitos para la Protección de Marcas

- a. **Planteamiento General.**
- b. **Especificidades para las Marcas Sonoras.**
- c. **¿Existe la Necesidad de Representación Gráfica?**
- d. **Sistema del Secondary Meaning.**

Prohibiciones Aplicables a las Marcas Sonoras

- a. **Absolutas.**
 - i. *Marcas Descriptivas.*
 - ii. *Marcas Genéricas.*
 - iii. *Marcas Engañosas.*
 - iv. *Marcas Contrarias a la Moral, las Buenas Costumbres, el Orden Público o la Ley.*
- b. **Relativas.**
 - i. *Riesgo de Confusión.*
 - ii. *Riesgo de Asociación.*
 - iii. *Existencia de Derechos Previos en cuanto a Signos en Trámite o Registrados.*

Prioridad.

Marcas Notorias y Marcas Renombradas.

Posibilidad de Acumulación de Derechos

- a. **Marcas Sonoras y Derecho de Autor.**

II – Para el Solicitante de una Marca Sonora en Venezuela

Requisitos de Forma para la Presentación de una Marca Sonora

- a. **Requisitos Comunes a Todas las Marcas, en Venezuela.**

- i. Datos del Titular.*
 - ii. Datos del Apoderado.*
 - iii. Clasificación de la marca según el clasificador internacional establecida por el Arreglo de Niza (1957).*
 - iv. Distingue o Listado de productos o servicios.*
 - v. Identificación del Signo Distintivo a Proteger.*
 - vi. Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI.*
 - vii. Carga de la Planilla de Solicitud en la Página Oficial del SAPI, Conocida como WebPI.*
- b. Requisitos de Forma Específicos para la Solicitud de Marcas Sonoras.**
- i. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger.*
 - ii. Descripción del Sonido o Melodía.*
 - iii. Representación Gráfica del Sonido.*

Consignación de los Requisitos de Fondo para la Presentación de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

- a. Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras.**
- b. Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras.**

Presentación de una Marca Sonora. Planilla de Solicitud

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela

Publicación a Efectos de Oposición

Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela

III- Para el Examinador de Marcas Venezolano

Análisis de los Requisitos de Forma de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

- a. Análisis de los Requisitos Comunes a las Marcas, en Venezuela.**
 - i. Datos del Titular.*
 - ii. Datos del Apoderado.*
 - iii. Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida por el Arreglo de Niza (1957).*
 - iv. Distingue o Listado de Productos o Servicios.*
 - v. Revisión de la Identificación del Signo Distintivo a Proteger.*
 - vi. Revisión de la Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI.*
- b. Análisis de los Requisitos de Forma Específicos para Marcas Sonoras.**
 - i. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger.*
 - ii. Descripción del Sonido O Melodía.*
 - iii. Representación Gráfica del Sonido.*

Análisis de los Requisitos de Fondo de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

- a. Análisis de las Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras.**
- b. Análisis de las Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras.**
 - iv. Contrato de Cesión de los Derechos.*

Conocimiento Musical como Requisitos para Ser Examinador de Marcas Sonoras

Planilla FM-02 y Marcas Sonoras en Venezuela

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela

Resolución de Concesión o Negativa de una Marca Sonora en Venezuela

Certificado de Registro y Marcas Sonoras en Venezuela

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela

Anexos

Referencias

Bazán Puelles, C. (s.f.). La Decisión 486: Alcances y Regulación de la Marca en la Comunidad Andina. Derecho y Sociedad 17.

Fernández-Novoa, C. (2001) Tratado sobre Derecho de Marcas. España. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Indacochea Jáuregui, J.M. (2011). Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas. https://www.academia.edu/24672398/Marcas_no_convencionales_no_tradicionales_at%C3%ADpicas_o_simplemente_nuevos_tipos_de_marcas_Non_traditional_marks_unconventional_marks_atypical_marks_or_just_new_types_of_marks

Kresalja Rosselló, B. (2001). La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. THEMIS Revista De Derecho, (42), 163-184. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626>

Ley de Marcas de los Estados Unidos: Reglas de Práctica en Casos de Marcas, 37 C.F.R. 2 and seq. y estatuas federales; Ley de Marcas, 15 Estados Unidos §§ 1051 et seq. (§ 2.52) del 11 de julio de 2015

Los principios del sistema de comercio. (s.f.) Página web oficial de la Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm

Montezuma, N. (2018) Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio. [Tesis para optar por el título de Master en derecho empresarial, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://scholar.google.es/>

Olaya Nohra, M. (1991). Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor. THEMIS Revista De Derecho, (18), 46-49.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10880>

Oliveros, W. (2021). Ámbito de aplicación vs. autoejecutabilidad de los tratados [Material del aula].

Organización Mundial de la Propiedad Industrial [OMPI]. (2009). Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. (2009) Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s.f.). Marcas. <https://www.wipo.int/trademarks/es/>

Schmitz Vaccaro, Christian (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, pp. 9 – 31.

Secretaría de Economía del Gobierno de México. (2018). Qué son las marcas sonoras. <https://www.gob.mx/se/articulos/que-son-las-marcas-sonoras?idiom=es#:~:text=El%20sonido%20es%20un%20elemento,representaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica%20de%20notas%20musicales.>

The Common Law and Civil Law Traditions (s.f.). Barkeley Law. Obtenido de <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

Vallecillo, J. (2016). Reconocimiento de marcas nuevas o no tradicionales: Tipologías, retos y desafíos. Revista de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5973560.pdf>

Villabella, C. (2009) La investigación científica en la ciencia jurídica. sus particularidades.
IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. (23)
<https://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963002.pdf>

Bibliografía

Antequera Parilli, R. (2006). *El arte aplicado a la industria. Revista de Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes, vol. V, num. 8-9. <https://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586005.pdf>

Artículo 260 de la Ley Federal de Propiedad Industrial de México de 2020. Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1 de julio de 2020.

Bardales Mendoza, E. (2002). La distintividad como objeto de derecho: reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos. *THEMIS Revista De Derecho*, (44), pp. 225-235. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10073>

Bazán Puelles, C. (s.f.). La decisión 486: alcances y regulación de la marca en la comunidad andina. *Derecho y Sociedad*, 17.

Bonela, Natália. (2019). *Marcas sonoras: uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da organização mundial da propriedade intelectual – OMPI*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/oliveira-natalia-bonela-de.pdf>

Fernández-Novoa, C. (2001). *Tratado sobre derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Gobierno de México. (2018). *Qué son las marcas sonoras*. <https://www.gob.mx/se/articulos/que-son-las-marcas-sonoras?idiom=es#:~:text=El%20sonido%20es%20un%20elemento,representaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica%20de%20notas%20musicales>.

Indacochea Jáuregui, J.M. (2011). *Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas.*
[https://www.academia.edu/24672398/Marcas no convencionales no tradicionales at%C3%ADpicas o simplemente nuevos tipos de marcas](https://www.academia.edu/24672398/Marcas_no_convencionales_no_tradicionales_at%C3%ADpicas_o_simplemente_nuevos_tipos_de_marcas) *Non traditional marks unconventional marks atypical marks or just new types of marks*

Kresalja Rosselló, B. (2001). La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la decisión 486 de la comunidad andina de naciones. *THEMIS Revista De Derecho*, (42), pp.163-184.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626>

Ley de Marcas de los Estados Unidos: Reglas de Práctica en Casos de Marcas, 37 C.F.R. 2 and seq. Y estatuas federales; Ley de Marcas, 15 Estados Unidos §§ 1051 et seq. (§ 2.52,)

Lievano, J. (2011). Aproximación a las marcas no tradicionales. *Revista de Derecho Privado*. Universidad de Los Andes. <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>

Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. (s.f.). Marquez, Thaimy.

Montezuma, N. (2018). *Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la superintendencia de industria y comercio*. [Tesis para optar por el título de Master en derecho empresarial, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://scholar.google.es/>

Norma St. 68. (2016). *Recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras, adoptadas por el Comité de Normas de la OMPI (CWS)*.
<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-68-01.pdf>

Olaya Nohra, M. (1991). Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor. THEMIS Revista De Derecho, (18), 46-49.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10880>

Oliveros, W. (2021). *Ámbito de aplicación vs. autoejecutabilidad de los tratados* [Material del aula].

Organización Mundial de la Propiedad Industrial [OMPI]. (2009). Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. (2009) Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

Organización Mundial del Comercio. Los principios del sistema de comercio. Página web oficial. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm

Real Academia Española. (2005). Versión electrónica del Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish Language]. Arrabal Torre [Esp. 1982]

Registro Nro. P-220005. Concedida en el Boletín de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial de Venezuela Nro. 439 de fecha 2 de junio de 2000.

Registro Nro. 3618322 de la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU.
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77419252&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

Registro Nro. 5877076 de la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU.
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5877076&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

Schmitz Vaccaro, Christian (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39 N0 1, pp. 9 – 31.

Secretaría de Economía. (2018). *Qué son las marcas sonoras*.
<https://www.gob.mx/se/articulos/que-son-las-marcas-sonoras?idiom=es>

Sojo, C. (2016). *Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado* [Tesis de grado para optar por el título de abogado]. Pontificia Universidad Javeriana.
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>

The Common Law and Civil Law Traditions (s.f.). *Barkeley law*.
<https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>

Vallecillo, J. (2016). Reconocimiento de marcas nuevas o no tradicionales: tipologías, retos y desafíos. *Revista de Derecho*, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5973560.pdf>

Villabella, C. (2009). La investigación científica en la ciencia jurídica. Sus particularidades. IUS. *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.* (23)
<https://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963002.pdf>

Apéndices y Anexos

Transcripción de Entrevistas a Abogados Expertos en La Materia

Entrevista al Abg. Rafael Ortin

Resumen Curricular

Abogado con master en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante en 1998. Fue encargado del área de Propiedad Intelectual y Entretenimiento de la Organización Cisneros desde el año 1998 hasta el 2006, antes miembro fundador de la Dirección Nacional del Derecho de Autor en Venezuela; socio de la firma de abogados especialistas en Propiedad Intelectual Márquez, Henríquez, Ortin & Valedon hasta 2021; actualmente socio en Bolet & Terrero.

Transcripción

Andreina Márquez:

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de ello, ser susceptible de protección?”

Rafael Ortin:

“Sí, un sonido puede ser considerado una marca.

Sí, puede ser susceptible de protección.”

Andreina Márquez:

“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?”

Rafael Ortin:

“Yo creo que en primer caso, que sean los mismos elementos estructurales que te pide cualquier ley de Propiedad Industrial: Que un signo no sea anticompetitivo (cuando hablo de signo anticompetitivo son los signos genéricos o los descriptivos); por ende que distingan y que no estén encuadrados en ninguna de las prohibiciones relativas y absolutas de la ley.”

Andreina Márquez:

“Entonces, ¿Considera usted que las marcas sonoras deben protegerse al igual que cualquier otra categoría de marca?”

Rafael Ortin:

“Sí, de hecho esa va a ser la tendencia. Después hablamos sobre eso.”

Andreina Márquez:

“¿Cuáles deberían ser los requisitos que debe contener una solicitud de registro de una marca sonora?, ¿Deberían diferir mucho de una marca tradicional?”

Rafael Ortin:

“Al final es cómo tú le demuestras al examinador, como tú le llevas al examinador en un papel (que ahí es donde yo te diría que tienes que hablar con un músico o con alguien) un soporte material o incluso no tiene que ser material, puede ser en “la nube” y lo haces llegar y el organismo respectivo debe tener dentro de sus sistemas y plataformas la posibilidad de que le llegue ese sonido y ese sonido en particular pueda ser analizado. Es decir, es un tema más instrumental que de derecho, es ¿cómo yo instrumento la posibilidad de que me llegue el registro de manera confiable y práctica el sonido que pretendo registrar como marca?”

Andreina Márquez:

“¿Para usted qué sería confiable?, ¿Qué llegue tal y como debería ser escuchado?”

Si, incluso hay temas de derecho empresarial ahí, pues el sonido no se puede perder y/o llegar a otras manos, puede ser que el sonido aun no haya sido divulgado.

Después de esto hay un tema con el cómo lo publicas para que se opongan terceros. Se puede colocar en una plataforma el sonido, haces un click, la gente escucha y en base a eso, te puedes oponer o no.”

Andreina Márquez:

“Entonces, ¿Para usted no sería suficiente utilizar/colocar solo el pentagrama o notas musicales?”

“Lo que pasa es que cuando tú me hablas de pentagrama no me estás hablando de “sonidos”, eso debe estar muy bien establecido en tu trabajo. Es decir, las marcas sonoras pueden ser meros ruidos y pueden ser melodías musicales. Y aquí es donde tú tienes que tener cuidado, por ejemplo, Harley-Davidson, Alka Seltzer,... incluso, tienes que revisar muy bien, yo tengo un trabajo sobre eso y nunca lo colgué, el caso del cantante rapero americano de Florida, que es ahorita le caso más importante. Le registraron su marca...”

Andreina Márquez:

“¿De Pitbull?”

Rafael Ortin:

“Umjú, de Pitbul. El grito ese, examina un poco como hicieron en EEUU sobre eso, pero ese grito no es una obra protegida por el derecho de autor y el problema es que la tendencia en la industria musical, esos sonidos peculiares, esos sonidos que pudieran hacerse distintivos, esos

sonidos que se pudieran hacer diferentes, cada día van a ser mayores y van a tener mayor protección por dos situaciones fundamentales: La primera es que estamos acostumbrados a que oficinas como la americana, que siempre marca tendencia o pauta, entienda esto como un negocio y al entenderlo como un negocio va a tratar, en la medida de lo posible, de registrar todo lo que pueda (Lo cual siempre es un problema para los países europeos o por ejemplo para Japón, ¿Por qué?, porque los japoneses son más rígidos, los europeos son más rígidos, tienen unas leyes de tradición más continental, mientras que los americanos son muy prácticos, se basan mucho en la jurisprudencia y en el sistema del common law, entonces para ellos nada está prohibido, a diferencia del sistema europeo continental donde lo que no está prohibido entonces se puede hacer; aquí es “tu dale y entonces vamos viendo”.

Entonces, tu tienes que distinguir en ese trabajo lo que pudiera llegar a ser una melodía y lo que pudiera llegar a ser un mero sonido y es una distinción que hay que hacer. Tienes Alka-Seltzer, Harley-Davidson y el grito de Pitbull.”

Andreina Márquez:

“Pero, las melodías también son protegibles mediante el derecho de autor...”

Rafael ortin:

“Es ahí donde creo que está el verdadero trabajo. El verdadero trabajo está en, primero analizar si es efectivamente una obra musical como yo les comenté en su momento, cuando haces un análisis de... ves que el ritmo no se puede proteger, ves que la armonía no se puede proteger por diversas razones, pero la melodía sí. Entonces, tienes que entrar a analizar qué tipo de melodía es, pues para ser signo, deben ser melodías muy cortas porque si no, no hay distintividad.

Con relación a los ruidos hay otra cosa, normalmente un ruido normalmente un ruido, de por sí, no se protege sino por el uso que se le da. Lo hablaba yo la clase pasada, el secondary meaning o segundo uso, ¿Por qué un mero ruido puede ser distintivo?, el mero ruido puede ser distintivo porque se ha usado en el tráfico de una manera que ha hecho que distinga productos o servicios de otros. Yo lo que no veo es un ruido que al inicio o a priori este distinguiendo, es por el uso que se le da que distinga.”

Andreina Márquez:

“¿Un ruido como por ejemplo qué?”

Rafael Ortin:

“El de Alka-Seltzer, el “shhh”; el león de la Metro Goldwyn Mayer, el “rawr”.

Si tu hubieses ido el primer día al SAPI o a cualquier oficina de registro a hablar sobre ese tema, te dicen “pero bueno, ¿qué es este león?”, pero este león, después de mucho tiempo, cuando hacía eso, se convirtió en una marca.

¿Por qué para los americanos es tan fácil? Porque para los americanos es el sistema del First to use, no es el sistema First to file, entonces se puede distinguir eso. Se hace necesario en Venezuela una ley que incluya el secondary meaning o el significado del “segundo uso”, porque va a ser en el tráfico económico cuando empieza a distinguirse algo lo que hace que se pueda proteger como marca porque ya está distinguiendo, pero al inicio lo veo muy complicado.

Eso es con relación a los ruidos, con relación a los sonidos, para distinguirlo de las melodías. Ahora, las melodías siempre han distinguido y no hay problemas con partitura con los o nuevos elementos que tengan los músicos para identificarlas, también pueden ser cualquier soporte

material donde vaya incluido y la gente podrá oponerse o no. Y es posible que se den casos donde la gente quiera imitar o confundir unas melodías con otras.

El problema en este caso es el siguiente, ¿cómo haría yo el análisis de las melodías?, ya que puede estar protegida también por derecho de autor y puede haber una dualidad de protección. El libro que te explica la dualidad de protección completa y que tienes que citar ajuro es el de Diseños y Modelos Industriales de Otero Lastre. No es que te lo vas a leer completamente, pero ese es el libro que agota el tema de la dualidad de protección, de porqué algo es marca y porqué algo es derecho de autor.

Y usted va haciendo entonces lo lógico, ¿cómo lo tomaría yo?: ¿es posible que los sonidos se registren? Sí, ¿por qué? Porque pueden distinguir un producto o servicio de otro y crear una procedencia empresarial de quien los está utilizando; ok, ¿ab inicio pudiera darse? Pues parece complicado porque sobre la marca hay que hacer un trabajo, que en una marca mixta o denominativa es más sencillo que sobre un mero sonido, que se haría diferente. Con esto salta a la vista la figura o la institución del secondary meaning, donde después de utilizado usted pudiera, eventualmente no es una regla... Sería la regla, más bien, usted ahí va a estar utilizando un sonido y ese sonido pudiera adquirir cierto grado de disntividad y por lo tanto puede diferencias con dicho sonido ciertos productos o servicios.

Además de esto, tenemos las melodías, que son más fáciles, pero hay dualidad de protección, ya que pueden ser protegidas por derecho de autor y a la vez como marca, entonces tú tienes que ahí decir, hasta donde llega el tema marcario y hasta donde llega el tema del derecho de autor, ya que el tema marcario son 15 años, si no lo renovaste, pierdes el derecho; el derecho de autor son 60 años a partir del 1 de enero de la muerte del autor; en materia de marcas no hay derechos morales, en materia de derecho de autor hay derechos morales; la forma en que tu

licencias de una u otra manera es distinta. Entonces tu vas haciendo diferencia entre cada una de ellas.

En el caso de las melodías si pueden agregarse las partituras. Puedes incluso analizar qué es lo que yo creo que no podría protegerse, bueno, la armonía y el ritmo; pero ¿por qué? Si yo puedo registrar por ejemplo un mero sonido, ¿por qué no puedo una armonía o un ritmo?, pues porque irías en contra de la competencia porque el ritmo es un genérico.

Otero Lastre, es muy importante.

Y tú que me preguntaste ¿Crees que esto va a seguir?, sí, esto no va a parar, porque estamos en una sociedad de la información, normal,... pero vamos a ser una sociedad cognitiva y en esa sociedad cognitiva que es la de las nuevas generaciones, que es la del TikTok, etc. Yo creo que van a tomar un papel muy relevante estos signos atípicos, pero en particular, el de los sonidos, en esta primera etapa. Incluso, el de los olores es mucho mayor, vas a ver, porque tú distingues más con olores que con música.”

Andreina Márquez:

“Si, de hecho esto no tiene nada que ver, pero el tema con los olores me parece complicadísimo...”

Rafael Ortin:

“Va a ser complicado. Hoy es tan complicado como la música, como los sonidos, pero más adelante será diferente.

No sé si tienes pensado en cómo vas a estructurar el trabajo.”

Andreina Márquez:

“Si. Me quedan dos preguntas aun, pero le voy a ir comentando sobre el trabajo.

Con la profesora Annet lo que conversamos es que, ya que tengo que entregar un resultado, el resultado va a ser un manual. La idea es dividir ese manual en dos, la primera parte para una persona que tenga interés en el registro de marcas sonoras, que tenga interés en entenderlo, sea abogado, sea especialista en la materia o no; y la segunda parte es para los examinadores de marcas. La idea era aplicarlo para un país donde... o sea, no limitarme a Venezuela porque en Venezuela ya se está hablando de una modificación de la Ley de Propiedad Industrial, entonces la idea es para un país donde no se registren las marcas sonoras.”

Rafael Ortin:

“No, en Venezuela. Venezuela es el caso.”

Andreina Márquez:

“Entonces, claro. Por ahora lo puse en Venezuela, modificable... o sea, lo que no quiero es que me limite en el caso de que durante...”

Rafael Ortin:

“No te lo va a modificar.

Bueno es que aquí tú tienes que hablar de los examinadores, tienes que hablar de los soportes materiales que contienen los sonidos o que contiene las melodías, tienes que hablar, en el caso de las melodías si son suficientes las partituras o ya hay otros elementos y, ajuro, como sea, tienes que hablar de focus group también, es decir, si yo te he dicho a ti que tu me vienes con un sonido y ese sonido apenas está empezando, difícilmente yo lo voy a poder registrar como marca.

Vuelvo con esto, yo creo que un sonido puede convertirse en un signo que distingue y posteriormente regístralo como marca, solo si ya está distinguiendo, entonces ya estamos hablando del uso, como un nombre comercial. El uso.

Eso es un tema que pudieras plantear, ¿me entiendes?, porque lo que pudiera suceder es que “ya en EEUU está usándose”, ah bueno, si ya en EEUU está usándose y es distintivo, entonces venga a Venezuela el producto. Eso es otra cosa que tienes que plantear. Pero para un emprendedor que venga y diga “yo quiero que esto vaya a significar como marca”, ahorita nadie lo distingue, entonces los focus groups ahí son importantes. Estos son grupos de consumidores medios que te van a dar determinadas opiniones y si no la hacen dentro del SAPI, tú lo pagas.”

Andreina Márquez:

“¿De qué manera?”

Rafael Ortin:

“Bueno, tu les dices que este focus group dio este resultado y pah, lo colocas. Y los que colocaron dijeron que sí, si distinguen este producto o este servicio de otro producto u otro servicio. Entonces mandas el estudio, que tiene que ser un estudio serio, porque sino es un tema de engaño y hay competencia desleal.”

Andreina Márquez:

“En cuenta.

Ahora, ¿considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio para su titular?”

Rafael Ortin:

“Claro, ¿De este tipo de marcas?, sí.”

Andreina Márquez:

“¿Cuáles?”

Rafael Ortin:

“Bueno, todas las funciones de la marca que son inherentes a ellas:

- Función publicitaria, te va a dar una publicidad,
- Selling power, porque el sonido tiene poder de venta para atraer clientela,
- Procedencia empresarial, pues te va a dar una serie de elementos vinculados a la calidad de ese producto o servicio,
- Distinguir en el mercado un producto o servicio de otros similares, por lo que va a servir para el mercado,
- Va a ayudar al consumidor, porque siempre que algo ayude a distinguir un producto o servicio de otro y te plantee todas las funciones anteriormente señaladas, al final ayuda al consumidor y al mercado y no solamente al titular.
- Y va a ayudar al ente respectivo (Oficina de marcas u organismo respectivo) en la medida en que puede seguir ordenando el sistema registral y generando tasas en pro de la propiedad intelectual.

O sea, por todos lados es positivo.”

Andreina Márquez:

“¿No ve nada negativo?”

Rafael Ortin:

“En lo absoluto que no sea en la parte instrumental, ver como lo implementan. Y esa implementación es un tema más práctico. “

Andreina Márquez:

“Por último, ¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a obtener la categoría de marca notoria?”

Rafael Ortin:

“Más fácil que cualquier otra. Claro.

Es decir, velo de esta manera, incluso yo veo que una marca de este tipo (lo que llamaríamos signos atípicos, en este caso de sonidos) son mucho más poderosos que una marca gráfica.

Y la hora de hacer una inversión y de hacer una planificación es incluso más económico para una empresa.”

Andreina Márquez:

“¿y cree que pueda ser objeto de una cancelación por vulgarización por ejemplo?”

Rafael Ortin:

“Sí, todos los elementos.

¿Cuáles estarías más sujetas a vulgarización? los meros sonidos, y las melodías están menos sujetas a ello.

Date cuenta de otra cosa, en materia de marcas, la melodía mientras sea menos extensa, más distintiva será; pero mientras sea más extensa, más protección por el derecho de autor tendrá.

Ahí es que se puede ver la diferencia entre el derecho de autor y el derecho de marca: El derecho

de autor necesita extensión para que haya originalidad; recuerda que el derecho de autor tiene temas subjetivos y objetivos, el subjetivo es que está vinculado a cuanto es el grado de originalidad y eso puede venir determinado por la extensión de la melodía; mientras que en materia de marcas, mientras más se extienda, menos posibilidad de reconocimiento frente al consumidor habrá. Es importante que lo entiendas.

Entonces, tú puedes ver ahí como hacer compatible un sistema con el otro y la aproximación actual de ambos sistemas podrían ser los Lemas Comerciales muy largos, que pudieran estar protegidos por derecho de autor y por el sistema de marcas. El lema comercial puede ser un punto de partida para verificar como una melodía puede estar protegida por ambos sistemas.”

Andreina Márquez:

“Nunca lo había pensado.”

Rafael Ortin:

“Claro es que fijate tú, el problema de los lemas es cuando son tan extensos, pero cuando lo son, están protegidos por derecho de autor.

Y puede suceder otra cosa, puede suceder, no creo que un signo, pero eventualmente una melodía algo extensa podría ser eventualmente un lema aplicado a una marca, eso pudiera pasar, nadie te dice que no.”

Entrevista al Abg. Ricardo Rojas-Gaona

Resumen Curricular

Abogado con experiencia en el área de la Propiedad Intelectual. Desde el 2003 ha sido socio de Rojas Gaona & Bandres, una firma que presta servicios de derecho y consultoría en materia de

Propiedad Intelectual; aunado a ello es Director en Entra Consulting desde 2019, donde trabaja desde 2017.

Transcripción

Andreina Márquez:

“Comenzaré con la primera pregunta. En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de ello, ser susceptible de protección?”

Ricardo Rojas:

“Sí, totalmente.

Allí lo importante es que la marca cumpla su función distintiva, lo q significa que, en el caso de estas marcas no tradicionales, ehm... sonoras: hagan un link entre el producto o servicio distinguido por el sonido y la fuente que distingue esa marca. Cuando hay esa asociación en el consumidor, es posible.”

Andreina Márquez:

“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?”

Ricardo Rojas:

“Básicamente su distitntividad y la asociación que pueda tener y la fuente.

Cuando se escucha un sonido y, en el caso de USA hay muchos sonidos registrados como marcas, que se identifique como marca y sepa de qué producto o servicio o empresa se trata, inmediatamente existe la habilidad para que se considere como marca. Ejemplo: El sonido que

había al conectarse en internet hace años, es de American Online. Lo mismo puede ser con el sonido de la espada de Darth Vader en Star Wars, al oírlo uno lo identifica y lo asocia con la película y con el personaje.

Es relevante la intensidad en el uso de una marca y que sea continuada. Llega un momento en que el consumidor inmediatamente conecta los sonidos con la marca, aunque puedan ser sutiles o simples, porque existe ese vínculo con la marca y juega un papel importante para excluir a los competidores.”

Andreina Márquez:

“¿Las marcas sonoras son susceptibles de protección en EEUU a través de jurisprudencia, leyes,...? “

Ricardo Rojas:

“Se protegen a través del secondary meaning, que es ese uso intenso y continuo. En EEUU puedes iniciar un proceso de protección, que no es el tradicional del registro sino uno alternativo, y al demostrar el secondary meaning o la existencia de asociación entre sonido, consumidor y producto, puedes acceder al registro. Y todo eso se ha ido desarrollando en la jurisprudencia.

Se llama registro suplementario, si después de un periodo de tiempo se demuestra el secondary meaning, se obtiene el registro. Sin embargo, en EEUU los derechos de las marcas se adquieren por uso, no es por registro, lo que es muy justo. Si se usa, deberías tener derecho a ella, si no, no deberías porque es el poder bloquear a un competidor. El mejor ejemplo es grito de Pitbull.”

Andreina Márquez:

“Entonces, ¿Considera usted que las marcas sonoras deben protegerse al igual que cualquier otra categoría de marca?, el abg. Rafael Ortin considera que debería ser un requisito obligatorio la exigencia del secondary meaning”

Ricardo Rojas:

“Estoy de acuerdo con Ortin. Esta es una categoría de marcas sui generis, tiene ciertas particularidades. Hay ciertos sonidos que pueden ser marcas porque son muy distintivos, pero no siempre pasa eso. Hay sonidos o ruidos que no tenían distintividad y con el tiempo esa distintividad se fue acuñando y comenzó esa asociación de elementos del consumidor con el producto o servicio. Sí se requiere un requisito adicional, como es en EEUU.

En el caso de Venezuela, la ley está muy atrasada, en los años 50 aun no se pensaba en este tipo de protecciones y no se hablaba de marcas no tradicionales y hay que hacer la adecuación del sistema. El SAPI se ha venido abriendo a aplicar algunas regulaciones, como los lineamientos que vienen de ADPIC, pero la regulación realmente no existe y en un sistema registral como el que tenemos aquí, si no está la regulación, debería poder abrirse una puerta, pero tendría que ser mediante reforma de la ley. Por ejemplo, en la 486 de la CAN existía esa regulación.

Ahora, en esas condiciones, previéndolas bajo la tutela registral, pudiera registrarse la marca, no por secondary meaning, sino con la representación gráfica (con partituras, etc) y si en el tiempo no se hace uso de esa melodía y no acuña esa función dentro del público consumidor, se perdería la marca (ojo, es una propuesta). Como en algunos países que para renovar una marca se exige demostrar ese uso o reconocimiento.”

Andreina Márquez:

“En su opinión ¿Es suficiente utilizar o colocar solo el pentagrama o notas musicales?”

Ricardo Rojas:

“En casos de ruidos, se debería hacer un depósito de la grabación. Lo que no se pueda representar en papel de alguna manera, con partitura o pentagrama, se hace con el depósito de la grabación. Igual el examinador estará en capacidad de percibir los sonidos a partir de la grabación.”

Andreina Márquez:

“¿Considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio para su titular?”

Ricardo Rojas:

“Claro, totalmente. La monetización que se puede hacer de eso, o sea, hay múltiples ejemplos de frases acompañadas de sonidos donde los titulares han podido sacar muy buen provecho otorgando licencias nuevas para cuñas publicitarias. Ejemplo, la frase de un hombre que presenta peleas; frase que va acompañada de un sonido y cada vez que se usaba, le pagaban regalías. No recuerdo su nombre, ya va. Se llama Michael Buffer.

Y eso pasa con los sonidos en general, ellos pueden otorgar licencias y obtienen beneficios económicos por eso.

Entonces sí, hay beneficios para los titulares de este tipo de marcas.”

Andreina Márquez:

“De considerar que las marcas sonoras son susceptibles de protección como cualquier otra categoría de marca, ¿aplicarían entonces todas las acciones y derechos que las marcas comportan en favor de su titular no?”

Ricardo Rojas:

“Sí, claro. Se asimila como con cualquier marca cuando cumpla con su función distintiva.”

Andreina Márquez:

“¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a obtener la categoría de marca notoria o ser objeto de una cancelación por vulgarización por ejemplo?”

Ricardo Rojas:

“Sí, ambos casos son posibles. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la marchanta EFE, eso es una marca reconocida; otro ejemplo de marca notoria es el rugido de MGM.

Y si no se tiene cuidado con el uso de la marca, puede llegar a vulgarizarse. Ejemplo, el caso velcro. Y lo mismo puede pasar con marcas sonoras, si el titular no resguarda el signo en cuanto a su uso y no establece políticas para enseñar al consumidor sobre su uso adecuado, se puede vulgarizar.”

Andreina Márquez:

“¿Hay algo más que quisiera agregar o compartir?, en especial acerca del sistema de registro de marcas en EEUU”

Ricardo Rojas:

“Bueno, el sistema americano es casuístico y va a depender de muchos factores, no es sencillo lograr la protección de este tipo de marcas, quienes lo hacen, tienen mucho dinero, que se necesita, además de marketing, estrategias publicitarias, etc. no es un sistema sencillo para cualquier titular que no tenga ese músculo.”

Entrevista a la Abg. Gabriela Barrera

Resumen Curricular

Trabaja el área de la Propiedad Intelectual desde el 2004. Se inició como asistente del Departamento de Marcas en Becerril, Coca & Becerril, S.C. donde trabajó desde 2004 a 2008); posteriormente fue abogada de marcas en Gonzalez Rossi & Asociados, S.C. desde el año 2008 y hasta el 2014; en Leyva, Montenegro, Trigueros, Abogados S.C. desde 2014 hasta 2015; en Mora y Asociados hasta el año 2017; consultora en materia de patentes y marcas en Breakthrough IP Intelligence SC y abogada senior en el área de marcas y patentes en PDLC.

Transcripción

Andreína Márquez:

Presentación.

Gabriela Barrera:

“Este es un tema relativamente nuevo en México.

Antes era todo signos perceptibles por la vista, pero eso se cambió a perceptibles por todos los sentidos.

No se conoce mucho del trámite hasta que uno mismo lo realiza. Lo que se conoce en un inicio es que ya hay formatos y se precisa una descripción, pero se puede introducir un usb con el sonido.

Se basan es en la descripción para las comparaciones de marcas, no en el sonido, para hacer el examen de fondo y comparar con solicitudes registradas o presentadas.”

Andreina Márquez:

“¿Es obligatoria la carga del sonido para realizar la solicitud?”

Gabriela Barrera:

No lo sé, habría que buscar en la página el formato.

Sí, tienes que presentar el soporte material, archivo digital electrónico. Pero el examen es en base a la descripción gramatical.

Andreina Márquez:

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de ello, ser susceptible de protección?”

Gabriela Barrera:

“Sí, yo considero q si porque son algo muy identificativo de la empresa.

Ejemplo, si abres una Mac, te va a reflejar el sonido de Apple y lo vas a identificar, lo que te va a dirigir directamente a su procedencia de que titular es, quienes son los dueños de ese sonido, ya el sonido va a identificar la marca al escucharlo. Incluso aunque no esté registrado.

Igual Netflix. Y aunque no vea la pantalla con la N, solo al cerrar los ojos y escuchar, ya cualquiera sabe que ese sonido pertenece a Netflix, entonces claro que es identificativo y como consumidor se puede relacionar la marca con el titular.

Incluso antes de estar en la ley.”

Andreina Márquez:

“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?”

Gabriela Barrera:

“Como todas las marcas, los sonidos deben cumplir ciertas características: Que sean distintivos.

Si bien es cierto hay sonidos que pueden reproducir de diferentes formas o con diferentes instrumentos, se trata del mismo signo: una marca. Deben cumplir con las mismas características de las marcas.

Debe ser 100% original y que no exista algún otro parecido que se tope con otros elementos o instrumentos que la hagan confundible.

Considero importante que para que el examinador pueda determinar la similitud con otro sonido, fuera un especialista en sonido/música (Como en las patentes). Gente que tenga la técnica para estudiar un elemento sonoro, que sepa identificar este tipo de marcas. Un examinador que analiza marca mixta no está capacitado.

Entonces, recae en la responsabilidad de las oficinas que incluyan en sus legislaciones este tipo de figuras y a alguien capacitado dentro de su personal para que cuenten con elementos profesionales y técnicos para que realicen un examen así. Porque eso crea inseguridad jurídica para quien lo quiera pelear.

En mi opinión habrá muchas demandas de nulidad, lo que va a propiciar que los tribunales colegiados sean los que se encarguen de decidir este tipo de controversias y los que van a dirimir eso. Va a pasar a ser como en EEUU, que se legisla por la jurisprudencia. Creo que a la Ley le falta, tiene lagunas en las que no se han pensado al incluir este elemento.”

Andreina Márquez:

“¿Las marcas sonoras son susceptibles de protección en México únicamente a través de la ley federal de julio de 2020?, ¿Es posible regular el tema también a través de jurisprudencia, existen reglamentos?”

Gabriela Barrera:

“Lo relativo a marcas, patentes, secretos industriales y marcas no tradicionales se regulan con esa Ley; no obstante, para efectos de llevar un litigio, ya sea a nivel administrativo ante INPI o a nivel federal ante tribunales, se abocan a la jurisprudencia que se emitido en tribunal colegiado como sala como sentencia de suprema corte.

En México la jurisprudencia es fuente del derecho.”

Andreina Márquez:

En su opinión, ¿cuáles deberían ser los requisitos que debe contener una solicitud de registro de una marca sonora?, ¿le parece necesario utilizar el sistema del secondary meaning obligatoriamente en el registro marcario?

Gabriela Barrera:

“No lo considero necesario, porque es darle un trato diferente al de la marca tradicional. Si la marca no se usa, aquí en México es posible que una marca caduque si no se ha usado en los tiempos establecidos.

Al hacer secondary meaning en marcas sonoras hay desigualdad jurídica, porque ¿cómo demuestro un prestigio que me hace poder registrar mi marca?, porque si tengo un tiempo para usarla y probarla, ¿por qué me pides este requisito?”

Andreina Márquez:

“¿Considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio para su titular? En caso afirmativo, ¿cuáles serían estos beneficios?”

Gabriela Barrera:

“Si, obviamente el derecho exclusivo del uso contra un tercero, entonces ese derecho te lo otorga cualquier tipo de figura en materia de Propiedad Industrial, entonces sí, sin duda alguna.

Y viene implícita la obligación de uso. Antes en México no se obligaba a un titular a usar la marca y el titular estaba expuesto a la caducidad por falta de uso, pero debido a esta reforma, debe declarar cada tres años, bajo protesta de decir verdad, que ha estado usando la marca tal y como fue otorgada. Es una nueva obligación, para que INPI no caduque la marca de oficio, sin necesidad de la solicitud de un tercero.”

Andreina Márquez:

“De considerar que las marcas sonoras son susceptibles de protección como cualquier otra categoría de marca, ¿aplicarían entonces todas las acciones y derechos que las marcas comportan en favor de su titular no? ¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a obtener la categoría de marca notoria o ser objeto de una cancelación por vulgarización por ejemplo? “

Gabriela Barrera:

“Sí, claro.

Aquí la marca notoria, para el INPI y para la Ley adquiere esa cualidad cuando esa marca es conocida a nivel nacional por cualquier persona, entonces, al adquirir el término de notoriedad o marca famosa (que aquí son dos figuras), hay que demostrarle al INPI que la marca tiene esa

cualidad de que ya es conocida a nivel nacional por todos sus tramitantes con publicidad, encuestas, contratos,... con muchas pruebas documentales donde el INPI pueda declarar como marca notoria o famosa. Entonces, si se hace este tipo de procedimiento, no veo porque con un sonido no se pueda. Es un tema muy nuevo en México y será el paso del tiempo el que indicara esos caminos y hasta que alguien no diga “Mi sonido es conocido para...”.

En México al ser así, se le otorgan todas las clases. La ley no hace exclusión de marcas no tradicionales a la solicitud de la declaración de marca notoria o famosa.

El INPI le ha dado mucha publicidad a lo que es innovación, entonces al otorgar la primera marca olfativa lo anunció en todos lados. La primera marca sonora otorgada es de La Parroquia Veracruz y consiste en el toqueteo (tres veces) de una cuchara en un vaso de cristal, que es muy tradicional porque la historia del sonido es que cuando se iba a ese café y querías que el mesero tomara tu orden, con la cuchara hacías los tres toques al vasito y venían hacia ti.”

Entrevista a la Abg. Carolina Jiménez

Resumen Curricular

Trabaja el área de la Propiedad Intelectual desde 1999. Comenzó en el área en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) hasta el año 2009, donde trabajó como abogada especialista y examinadora; posteriormente fue Coordinadora del Departamento de Marcas en Velati & Asociados hasta el 2011; fue abogada senior en GR Lex Americas donde estuvo a cargo de la Coordinación de Signos Distintivos desde el 2014 hasta el año 2020, año en que pasó a ocupar el cargo de Coordinadora del Departamento de Marcas del SAPI hasta el año 2021. En la actualidad trabaja como abogada en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Transcripción

Andreína Márquez:

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, en atención a ello ¿En tu opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de ello, ser susceptible de protección?”

Carolina Garcilazo:

“Sí, claro. Para mí sí, porque evidentemente, como lo acabas de decir en tu pregunta, es una forma de distinguir tu marca.

Tú eras muy chama, pero no sé si te acuerdas el caso de las marcas de Belmont, que todos sus comerciales tenían un sonido que era “turu tututu tututú” y tu escuchas eso y sabes que eso tiene que ver con Belmont, entonces evidentemente te distingue y te identifica con el producto, e inmediatamente cuando el público consumidor escuche ese sonido, la imagen que le viene es la de la marca.”

Andreina Márquez:

“¿Conforme a la legislación de Venezuela, son susceptibles de protección las marcas sonoras?”

Carolina Jiménez:

No, peor bien como tú lo dijiste, no lo prohíbe, por ende, creo que así como se ha hecho con el tema de las indicaciones de procedencia o en su momento las marcas colectivas, que fue algo que yo también trabajé con mi tesis, que tampoco estaban contempladas, simple y llanamente ellos mediante una resolución establecieron los requisitos que se tenían que tomar en cuenta

para ser evaluados, porque la Ley te dice que todo... bueno, nuestra Ley si de alguna manera restringe, porque dice “palabras, combinación de palabras, números,...” ya va, vamos a buscar el artículo. No habla de sonidos, pero todo también depende de si la solicitud está, a ver, para poder hacer una solicitud de una marca sonora tu tienes que mostrar un soporte, que no es precisamente un disco, porque es como un pentagrama o algo así, donde se reflejan los sonidos y las notas, entonces creo que ese sería el soporte que después la persona puede reproducir, porque ¿cómo entonces sabes si se parece o no a otra marca sonora?, bueno, porque tiene un soporte y una persona especializada en la materia sabrá leer ese soporte.”

Andreina Márquez:

“Entonces, ¿si consideras que necesitan a una persona especializada?”

Carolina Jiménez:

“Si, como no. Un examinador como nosotros no podría, desde mi punto de vista, examinar una marca... ninguna de las marcas no tradicionales. De repente las tridimensionales si y las táctiles, porque bueno, lo estás viendo, pero el resto yo creo que debería haber un especialista en la materia.

Andreina Márquez:

“Justamente iba a preguntarte acerca de eso, pero pasaré entonces a la siguiente pregunta. ¿En alguna ocasión tu recibiste o sabes de alguien que haya recibido dentro del SAPI, algún tipo de inducción, taller, curso o cualquier tipo de formación en relación a las marcas no tradicionales en general o de las marcas sonoras en particular?”

Carolina Jiménez:

“No, no lo recuerdo. No sé si en algún momento, cuando se hicieron los viajes de formación para los especialistas, en vigencia de las decisiones andinas, no sé si en algún momento se habrá tocado eso. Pero yo viajé con decisiones andinas y, en mi caso no hubo formación para marcas no tradicionales.

¿Cuál es que es el artículo del que hablábamos antes?, ¿El 33? Ajá, dice “signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad usados por una persona natural o jurídica para distinguir.”

Andreina Márquez:

“Yo creo que por el “o cualquier otra señal que revista novedad” podría entrar allí.

Carolina Jimenez:

“Claro. Y también porque te dice “figura, dibujo,...” o sea es que yo insisto en que tiene que tener una representación gráfica, tanto para... para los olores me imagino que tienen que ser fórmulas, pero con relación a los sonidos, tienen que tener una representación gráfica. Y yo creo que si se podría. Desde mi punto de vista sí.”

Andreina Márquez:

“Ok, entonces la siguiente, bueno, más adelante si voy a tocar un poquito más ese tema. ¿Tu ha tenido la oportunidad de examinar el expediente de una marca sonora?”

Carolina Jiménez:

“En algún momento las vimos y por eso te digo que si tenían una representación gráfica. Me recuerdo que también venían como que los dos soportes, venía un CD y la parte como en un pentagrama o algo así. Pero ya, es lo que recuerdo. Y las representaban con una misma FM-02,

aun cuando la FM-02 nunca ha tenido la casilla para marcarla como una marca no tradicional, eso es algo que se tiene que evaluar o hacer unas planillas especiales para las marcas no tradicionales.

Andreina Márquez:

“¿Qué criterios utilizó al momento del examen de fondo? O sencillamente...”

Carolina Jiménez:

“No, simplemente te decían que no. La oficina tenía que abocarse a buscar una solución para ese tipo de signos distintivos y la solución que se buscaba era que dentro del cuerpo de examinadores había que tener un especialista, así como los hay en patentes, porque claro como la oficina no daba respuesta eran pocas, pero hay países donde ese tipo de solicitudes no tradicionales era el día a día, a nosotros nos llegaban esporádicas.”

Andreina Márquez:

“O sea que la instrucción, en ese momento, en la Oficina era...”

Carolina Jiménez:

“No manejarlas, porque no entendíamos la forma.”

Andreina Márquez:

“Dime que criterios utilizarías tu o consideras tu que debería utilizar para revisar o analizar una marca sonora”

Carolina Jiménez:

Insisto en que debe ser un especialista en la materia, porque... y bueno, eso trae también, imagínate tú, es una adecuación de sistema, porque ¿cómo hace un especialista en la materia para saber que una marca sonora presenta semejanza o presenta un alto nivel de semejanza con otra?

Porque en el tema de la música, de repente solo por tu subir un poco una nota o algo así, ya suena ligeramente distinto, pero hay gente que te dice que esa estrofa se parece a la de tal canción de X persona, entonces insisto, tendría que adecuarse el sistema y tendría que haber especialistas en la materia, que tendría que ser un músico o no sé, alguien que sepa de eso.”

Andreina Márquez:

“Ok, aquí era algo que conversaba con la Prof. Annet y es que, ¿consideras tu que... que ya me contestaste, pero quiero profundizar, que habría que modificarla planilla FM-02 a la hora de solicitar una marca sonora?”

Carolina Jiménez:

“Primero que se tendría que establecer cuáles son los requisitos de forma, cuáles son los requisitos que deben acompañar esa solicitud; y segundo, bien se podría modificarla FM-02 o hacer una FM nueva que sea para marcas no tradicionales.”

Andreina Márquez:

“yo tuve otras entrevistas y conversaciones con otros abogados y ellos me comentan que, en su opinión,... bueno, fue una decisión muy dividida ya que unos dijeron que si y otros dijeron que no, y es el tema del secondary meaning o el registro adquirido por el uso; entonces, ¿tu

consideras que si debería aplicarse este secondary meaning o este sistema de adquisición por el uso en el tipo en Venezuela para las marcas sonoras?”

Carolina Jiménez:

“Para todas se debería aplicar, no nada más para las marcas sonoras.”

Andreina Márquez:

“¿Por qué?”

Carolina Jiménez:

“Porque ciertamente hay marcas que... bueno, aquí te voy a hablar a nivel general y después si quieres hacemos una parte específica.

Porque si siento que hay marcas que, aunque de repente estén incursas en una causal prohibitiva o que por ser genéricas, por ser descriptivas, está el tema de que el público ya las reconoce como tal y las reconoce como marca y si tienen tantos años en el mercado, para mí se tiene que reconocer.

En el caso de las marcas sonoras a mí me parece... sí, es lo mismo, para mí se tendría que reconocer. Ojo, el tema está, fijate... ¿Cuál sería una causal prohibitiva en dado caso para una marca sonora?, ¿solamente que se parezca a otra?, entonces bueno, ahí...

Andreina Márquez:

“Que se parezca a otro, que se immoral...”

Carolina Jiménez:

“Depende, porque cuando vamos a las marcas tradicionales, yo creo que se tiene que reconocer cuando se trata de marcas que son genéricas o descriptivas, pero cuando se trata de marcas que ya imitan o se parecen a una marca ya registrada no, porque ya tu estas atentando contra una persona que ya tiene un derecho adquirido. Pero en el caso de una marca sonora, tu no podrías alegar que es genérico o descriptivo, podrías alegar que se parece a una marca ya registrada y bueno, ya la parte de inmoral, pues no, porque si de verdad tiene... no se trata que nada más esa marca sonora sea instrumental, si tiene voz o algo así, no me parece que tenga derecho a registro.”

Andreina Márquez:

“Ok. Bueno, esto que ya lo hablamos sobre la modificación de las FM-02, lo mismo con los certificados de registro, ¿estos se tiene que adecuar, en tu opinión a las marcas sonoras?”

Carolina Jiménez:

“Sí. Sí, porque igualito cuando a ti te dan un certificado de registro a ti te dicen sobre qué te lo están concediendo, por ende, por eso te digo que tiene que tener una representación gráfica, porque si no ¿cómo tu das un certificado? Y ¿Cómo tú lo muestras como prueba en el caso de luego tener una Litis?”

Andreina Márquez:

“Por ejemplo, en EEUU...”

Carolina Jiménez:

“Eso te iba a preguntar, ¿qué has visto tu sobre los países donde sí se registran?”

Andreina Márquez:

“En México, por ejemplo, ellos cumplen como los dos requisitos, es como... mira, yo te solicito el requisito de la representación gráfica a través de un pentagrama, pero también te pido un CD, sin embargo ese segundo requisito no es obligatorio. En cambio, en EEUU, es todo online, todo es digital, todo lo haces a través de la página web y puedes dar la descripción, sin embargo, lo que ellos te piden es un sonido que tú puedas reproducir; entonces tu cargas tu archivo MP3 o MP4, equis, en la página y el examinador escucha ese sonido y bueno, yo no pude hablar con nadie dentro de la oficina de marcas de EEUU, peor lo que entiendo es que ellos tendrán un sistema que los clasifica a todos igual y luego ellos lo escuchan... Realmente no sé cómo es esa parte adentro.”

Carolina Jiménez:

“Fíjate, por lo que me dices, se parece más entonces a un registro de derecho de autor. Voy a buscar, prometo que voy a leer este fin de semana a ver, para ver en que te puedo ayudar, porque simple y llanamente es que ellos registran y solamente si alguien se opone es que niegan, pero de resto simple y llanamente ¿es más como un reconocimiento?, ¿será eso?”

Andreina Márquez:

“Bueno, no es como un reconocimiento porque, yo no sé si tú sabes el cantante Pitbull, él grita, su grito característico es el “ouii” y él trató de registrar ese grito. Primero él lo solicita y se lo niegan porque no es lo suficientemente representativo, ellos decían que no es una marca y que al escucharlo tú no vas a asociar que tú eras la marca. Ellos apelaron de esa decisión y, definitivamente cuando tu oyes ese grito en la radio, independientemente de que no hayas oído el resto de la canción, tú vas a escuchar ese grito y dices que es Pitbull. Entonces ellos analizan y si la marca no es lo suficientemente distintiva, ellos tela niegan”.

Carolina Jiménez:

“Pero, ¿en base a qué parámetros? Esa es la cuestión.”

Andreina Márquez:

“Por eso ellos usan o se basan en el sistema del uso, en ese caso. En el secondary meaning. Tienes que usarla lo suficientemente en el tiempo para que efectivamente esa marca pueda ser distintiva. O sea, si yo ahorita saco una marca mía gritando, si yo la registro en EEUU nadie me va a reconocer y me la van a negar, ahora si yo me la paso gritando por las calles de todo EEUU, eventualmente me conocerán y sabrán que es eso. Pero es por ahí, ellos si analizan, pero se basan en el sistema del uso y no en el de registro. Es ahí que ellos evalúan la distintividad. En cambio acá, para palicar el sistema del uso habría que modificarla Ley, porque nuestro sistema es registral.”

Carolina Jiménez:

“Y ¿no averiguaste como hacen en los países de la Comunidad Andina?”

Andreina Márquez:

“Aun no.”

Carolina Jiménez:

“Sería bueno, porque principalmente es la legislación andina la que contempla esas marcas en los países que no tienen que ver con EEUU.

Porque, yo digo que en algún momento Venezuela tendría que volver a la Comunidad Andina, pero si sería un buen punto de comparación para ver como, mas o menos, esas oficinas andinas le han frente a esas marcas no tradicionales y de ahí uno más o menos puede tomar el ejemplo.”

Andreina Márquez:

“Lo voy a buscar.

Ahora, ¿para ti es suficiente solo utilizar un pentagrama o notas musicales para representar el sonido? O ¿tú dirías que si bien para el sistema que hay ahorita es suficiente, lo ideal sería también un soporte digital para escuchar el sonido a la hora de solicitarlo?”

Carolina Jiménez:

“Lo que pasa es que sí. A ver, es que yo creo que es soporte digital sería válido cuando estábamos más hacia solicitudes de papel, pero con todo esto de la tecnología se supone que estamos migrando a las solicitudes digitales. Si tiene que haber una grabación, pero que se pueda cargar en el sistema, no que sea un CD porque yo creo que eso ya está en desuso, pero bueno, básicamente sí, yo creo que tiene que tener los dos soportes. Porque tú tienes que ver también que lo que ellos te describen a ahí concuerde con el sonido que están enviando, porque puede ser distinto.”

Andreina Márquez:

“Esa era la última pregunta, sin embargo si tienes algún comentario extra del SAPI, sobre todo, porque se que no tuvieron, según tu conocimiento, ningún tipo de taller o inducción y entonces el trato hacia esas marcas era como “desconozco lo que está aquí, entonces prefiero ¿apartarlo, básicamente?”

Carolina Jiménez:

“Sí, básicamente no se analizaban. Literalmente se dejaban en el archivo.

Ahora, me queda la duda de si en este nuevo proyecto de ley estaban esas marcas no tradicionales.”

Andreina Márquez:

“Yo creo que sí estaban, de hecho ese era mi miedo con mi tesis y que espero que esa reforma de Ley salga en marzo, para que yo pueda presentar mi tesis en febrero, jaja.”

Carolina Jiménez:

“Jajaja.

Es que de verdad no lo recuerdo, porque hubo un primer proyecto donde estuvieron todos los agentes, ese después lo desbarataron dentro del SAPI estando yo allá, que no quise meter mucho la mano ahí, pero no recuerdo haberlas visto. Lo lógico es que las hubieran metido porque lo que yo les decía era que, antes de ponerse creativos, lo que tenían era que armonizar la ley lo más posible de las decisiones andinas que están bastante armonizadas con cómo se maneja a nivel mundial.

Yo insisto en que, la oficina ha venido buscando soluciones para los temas que ellos les interesa, que si indicaciones de procedencia y las marcas colectivas, que no estaban contempladas. Entonces, si han buscado la forma... si establecieron unos parámetros mediante resolución, entonces pienso que, si no sale la Ley, la oficina tendría que buscar un mecanismo para que, a través de una resolución también dar respuesta a los usuarios”

Andreina Márquez:

“Y ¿consideras que esas resoluciones o esos avisos oficiales están acorde a la ley? Porque eso también se discute muchísimo”

Carolina Jiménez:

“Ciertamente, bueno no. No, peor lo han hecho y creo que de cierta manera hay que darle una respuesta al usuario, mientras tenemos la dicha de que nuestra nueva Ley salga. Porque volvemos al punto, las indicaciones no están ahí, las marcas colectivas no están ahí, pero al llamar que la ley contempla lo que es un signo distintivo, ahí ya tienes que tratar de englobar todo y de alguna manera meter el nicho para englobar lo que tú quieras.”

Marcas Sonoras Registradas

En Venezuela

2/1/22 12:22

WEBPI - Sistema En Línea de Propiedad Intelectual Caracas - Venezuela



Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Servicio Autónomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI)



Somos

Marcas Patentes
Derecho de Autor

[Inicio](#) [Ayuda](#) [Contacto](#) [Cerrar](#)

Webpi Sistema Automatizado

Horario del WEBPI de: 8:00 AM a 4:00 PM

Usuario(a): andreina.marquez@gmail.com

Domingo 02 de Enero de 2022

Consultas Administrativas de Marcas

Solicitud: 1997-021337

Fecha Solicitud: 21/10/1997

Tipo Marca: M-MARCA DE PRODUCTO

Modalidad: M-MDXTA

Clase: 9INTERNACIONAL

N de Registro: P220005

Fecha Registro: 02/06/2000

Fecha Vencim.: 02/06/2010

Nombre: MARCA SONORA

Estatus: 555 - MARCA REGISTRADA

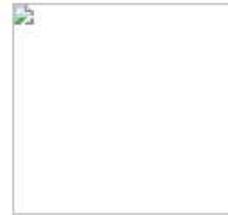
Distingue: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, ELECTRICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA, APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES, SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS, DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO, CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADO ***

Tramitante/Agente: DE SOLA LANDER IRENE

Poder No.:

Desc. Etiqueta:

Inform. Adicional:



Titular(es)

Código	Nombre	Domicilio - País	Nacionalidad
162256	INTEL CORPORATION.	Santa Clara, CA 95052-8119, - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Cronología de Eventos

Fecha Evento	Vencimiento Evento	N Documento	Descripción Evento	Fecha de Transacción	Comentarios	Documento
21/10/1997		0	INGRESO DE SOLICITUD	27/10/1997		
04/04/1998			SOLICITUD CON EXAMEN DE FORMA APROBADO	04/04/1998		
12/06/1998	28/07/1998	422	PUBLICADA POR SISTEMA BOLETIN	25/05/1998		
03/07/1998		423	PUBLICACION DE RESOLUCION DE CORRECCION DE ERROR MATERIAL	05/10/1998	RESOLUCION NUM 746 DEL BOL 423 FUE PUBLICADA EN FORMA INCORRECTA COMO SOLICITADA, CUANDO LO CORRECTO ERA HABERLE EXPEDIDO OFICIO DE DEVOLUCION	
20/08/1998			ESCRITO ASOCIADO A MARCA EN TRAMITE - INFORMACION VARIA	31/08/1998	CORRECCION DE ERROR MATERIAL.	
05/10/1998			CAMBIO DE ESTATUS POR COORDINADOR / CORRECCION DE ERROR MATERIAL	05/10/1998	SEGUN RESOLUCION NUM 746 DEL BOL 423, TOMO III P 647	
25/06/1999		432	PUBLICACION DE RESOLUCION DE CORRECCION DE ERROR MATERIAL	02/08/1999	FUEPUBLICADA SIN INCLUIR EL PENTAGRAMA.	
02/08/1999			CAMBIO DE ESTATUS POR COORDINADOR / CORRECCION DE ERROR MATERIAL	02/08/1999	SEGUN RESOLUCION NUM. 0638 DEL BOL. 432. TOMOIII. P. 321	
10/09/1999	28/10/1999	433	PUBLICADA POR SISTEMA BOLETIN	05/10/1999		
29/03/2000			EXAMEN DE FONDO PARA CONCEDER	29/03/2000	C.	
02/06/2000	02/06/2010	144000	REGISTRO DE MARCA	18/12/2000	P220005	
02/06/2000	17/07/2000	439	PUBLICACION DE SITUACION ADMINISTRATIVA EN EL BOLETIN	04/05/2000	MARCA CONCEDIDA BOLETIN 439	
27/06/2000		279479	PAGO DE DERECHOS	17/10/2000	09	

webpi.sapi.gob.ve/consulta/busca_marcas_n.php?vusuario=2

1/2

2/1/22 12:22

WEBPI - Sistema En Línea de Propiedad Intelectual Caracas - Venezuela

27/06/2000	279479	PAGO DE TASA (MARCA CONCEDIDA)	10/07/2000	09
20/05/2010	201005904	SOLICITUD DE RENOVACION	14/06/2010	PRESENTADA EN FECHA 20/05/2010 EN LA CLASE INT 09 (NAC 24)
20/05/2010	201005905	SOLICITUD DE RENOVACION	14/06/2010	PRESENTADA EN FECHA 20/05/2010 EN LA CLASE INT 09 (NAC 26)
20/05/2010	201005906	SOLICITUD DE RENOVACION	14/06/2010	PRESENTADA EN FECHA 20/05/2010 EN LA CLASE INT 09 (NAC 21)

Los datos emitidos por la siguiente consulta son netamente informativos, la información contenida en la presente página no obliga ni compromete la responsabilidad del SAPI. Por lo anterior, no reemplaza en ningún caso los mecanismos legales de notificación y se constituye exclusivamente en una ayuda adicional para los usuarios de la misma.

Imprimir

Home

Reservada

Cancelar



Terminos y Condiciones



Contacto



(0212) 481.64.78 / 484.29.07

En EEUU

Respiración De Darth Vader

PTO Form 1-475 (Rev 8/2008)
OMB No. 3651-0009 (Exp 12/31/2009)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

Serial Number: 77419252

Filing Date: 03/11/2008

The table below presents the data as entered.

Input Field	Entered
SERIAL NUMBER	77419252
MARK INFORMATION	
*MARK	NON-VISUAL MARK
STANDARD CHARACTERS	YES
USPTO-GENERATED IMAGE	YES
LITERAL ELEMENT	NON-VISUAL MARK
MARK STATEMENT	The mark consists of standard characters, without claim to any particular font, style, size, or color.
REGISTER	Principal
APPLICANT INFORMATION	
*OWNER OF MARK	Lucasfilm Entertainment Company Ltd.
*STREET	P.O. Box 29919
*CITY	San Francisco
*STATE (Required for U.S. applicants)	California
*COUNTRY	United States
*ZIP/POSTAL CODE (Required for U.S. applicants only)	94129
LEGAL ENTITY INFORMATION	
TYPE	corporation
STATE/COUNTRY OF INCORPORATION	California
GOODS AND/OR SERVICES AND BASIS INFORMATION	
*INTERNATIONAL CLASS	028
*IDENTIFICATION	Costumes including masks; voice altering toys; toy computers; handheld playthings; dashboard driver figurines
FILING BASIS	SECTION 1(a)
FIRST USE ANYWHERE DATE	At least as early as 04/00/1999
FIRST USE IN COMMERCE DATE	At least as early as 04/00/1999
SPECIMEN FILE NAME(S)	\\TICRS2\EXPORT15\774\192\77419252.xml1\APP0003.JPG
	\\TICRS2\EXPORT15\774\192\77419252.xml1\APP0004.JPG
	photographs showing packaging of product that emits the

SPECIMEN DESCRIPTION	sensory sound mark. A .wav file will be sent directly to the TEAS Support Team via e-mail for processing
ADDITIONAL STATEMENTS SECTION	
MISCELLANEOUS STATEMENT	The mark consists of the sound of rhythmic mechanical human breathing created by breathing through a scuba tank regulator as exemplified in the sound recording included with this application.
ATTORNEY INFORMATION	
NAME	Rosemary S. Tarlton
ATTORNEY DOCKET NUMBER	143326513000
FIRM NAME	Morrison & Foerster LLP
STREET	425 Market Street
CITY	San Francisco
STATE	California
COUNTRY	United States
ZIP/POSTAL CODE	94105-2482
PHONE	415 268 6810
FAX	415 268 7522
OTHER APPOINTED ATTORNEY	Sherri N. Blount, Lindsay T. Braunig, Barry E. Bretschneider, Christopher E. George, Edward W. Gray, Jr., Douglas Hendricks, Lynn M. Humphreys, Bethany Lobo, Sara Mahdavi, Ji-Hyun Park, Carole E. Reagan, Aaron P. Rubin, Nathan B. Sabri, Andrew N. Spivak, Cathleen E. Stadecker, Jennifer Lee Taylor, and Dean J. Zipser
CORRESPONDENCE INFORMATION	
NAME	Rosemary S. Tarlton
FIRM NAME	Morrison & Foerster LLP
STREET	425 Market Street
CITY	San Francisco
STATE	California
COUNTRY	United States
ZIP/POSTAL CODE	94105-2482
PHONE	415 268 6810
FAX	415 268 7522
FEE INFORMATION	
NUMBER OF CLASSES	1
FEE PER CLASS	325
* TOTAL FEE DUE	325
* TOTAL FEE PAID	325
SIGNATURE INFORMATION	
* SIGNATORY FILE	\\TICRS2\EXPORT15\774\192\77419252.xml\APP0005.JPG

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

Serial Number: 77419252

Filing Date: 03/11/2008

To the Commissioner for Trademarks:

MARK: NON-VISUAL MARK (Standard Characters, see [mark](#))

The literal element of the mark consists of NON-VISUAL MARK.

The mark consists of standard characters, without claim to any particular font, style, size, or color.

The applicant, Lucasfilm Entertainment Company Ltd., a corporation of California, having an address of
P.O. Box 29919
San Francisco, California 94129
United States

requests registration of the trademark/service mark identified above in the United States Patent and Trademark Office on the Principal Register established by the Act of July 5, 1946 (15 U.S.C. Section 1051 et seq.), as amended.

International Class 028: Costumes including masks; voice altering toys; toy computers; handheld playthings; dashboard driver figurines

Use in Commerce: The applicant is using the mark in commerce, or the applicant's related company or licensee is using the mark in commerce, or the applicant's predecessor in interest used the mark in commerce, on or in connection with the identified goods and/or services. 15 U.S.C. Section 1051(a), as amended.

In International Class 028, the mark was first used at least as early as 04/00/1999, and first used in commerce at least as early as 04/00/1999, and is now in use in such commerce. The applicant is submitting one specimen(s) showing the mark as used in commerce on or in connection with any item in the class of listed goods and/or services, consisting of a(n) photographs showing packaging of product that emits the sensory sound mark. A .wav file will be sent directly to the TEAS Support Team via e-mail for processing.

[Specimen File1](#)

[Specimen File2](#)

The mark consists of the sound of rhythmic mechanical human breathing created by breathing through a scuba tank regulator as exemplified in the sound recording included with this application.

The applicant hereby appoints Rosemary S. Tarlton and Sherri N. Blount, Lindsay T. Braunig, Barry E. Bretschneider, Christopher E. George, Edward W. Gray, Jr., Douglas Hendricks, Lynn M. Humphreys, Bethany Lobo, Sara Mahdavi, Ji-Hyun Park, Carole E. Reagan, Aaron P. Rubin, Nathan B. Sabri, Andrew N. Spivak, Cathleen E. Stadecker, Jennifer Lee Taylor, and Dean J. Zipser of Morrison & Foerster LLP
425 Market Street
San Francisco, California 94105-2482
United States

to submit this application on behalf of the applicant. The attorney docket/reference number is 143326513000.

Correspondence Information: Rosemary S. Tarlton
425 Market Street
San Francisco, California 94105-2482
415 268 6810(phone)
415 268 7522(fax)

A fee payment in the amount of \$325 has been submitted with the application, representing payment for 1 class(es).

Declaration

Signatory's Signature: [signatory file](#)

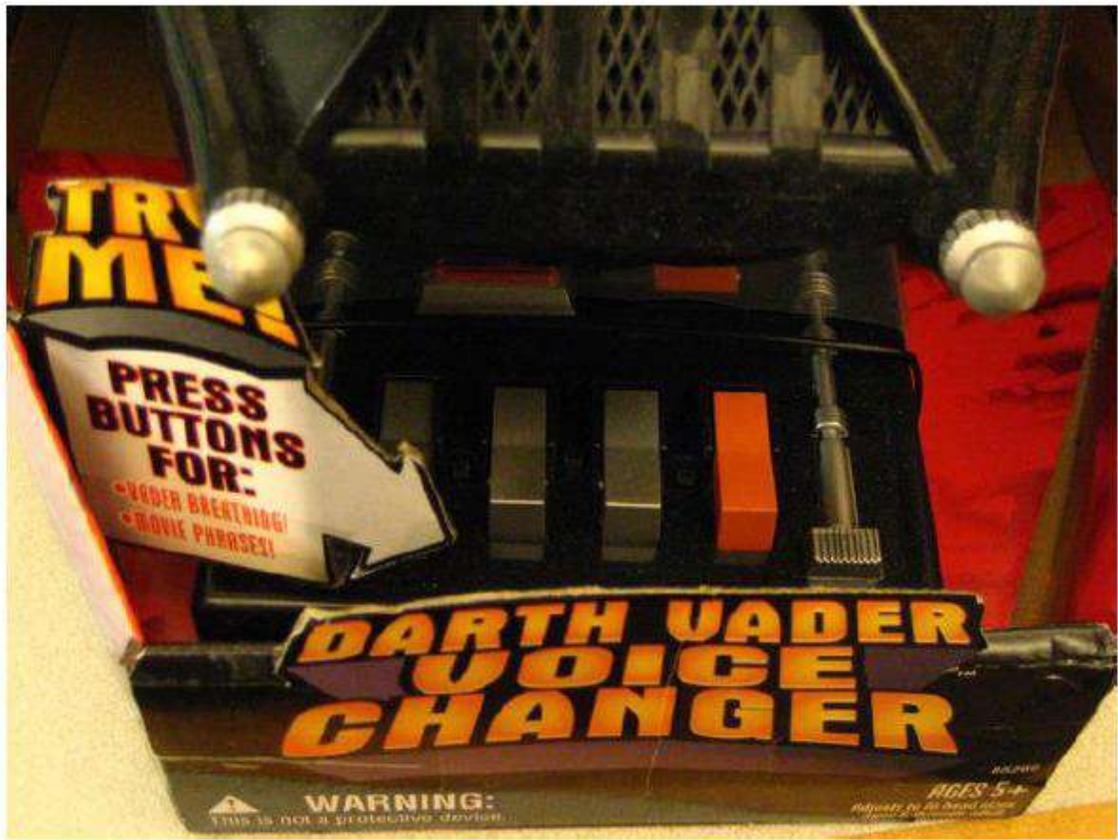
Signatory's Name: David J. Anderman
Signatory's Position: Secretary

RAM Sale Number: 4192
RAM Accounting Date: 03/12/2008

Serial Number: 77419252
Internet Transmission Date: Tue Mar 11 19:30:15 EDT 2008
TEAS Stamp: USPTO/BAS-XXX.XXX.XX-200803111930157528
71-77419252-400b92882375f4160f4e1b450eda
03c2ee0-DA-4192-20080311192648231006

NON-VISUAL MARK

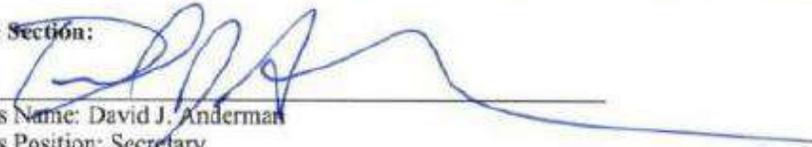




Declaration

The undersigned, being hereby warned that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. Section 1001, and that such willful false statements, and the like, may jeopardize the validity of the application or any resulting registration, declares that he/she is properly authorized to execute this application on behalf of the applicant; he/she believes the applicant to be the owner of the trademark/service mark sought to be registered, or, if the application is being filed under 15 U.S.C. Section 1051(b), he/she believes applicant to be entitled to use such mark in commerce; to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, or association has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; and that all statements made of his/her own knowledge are true; and that all statements made on information and belief are believed to be true.

Signature Section:

Signature: 

Signatory's Name: David J. Anderman

Signatory's Position: Secretary

Date Signed: March 6, 2008

Grito del Cantante Armando Christian Pérez (Conocido Como Pitbull).

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1470 (Rev. 06-2009)
 OMB No. 0971-0046 (Exp. 02/28/2016)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

Serial Number: 87637306

Filing Date: 10/06/2017

The table below presents the data as entered.

Input Field	Entered
SERIAL NUMBER	87637306
MARK INFORMATION	
*MARK	APPLICANT-SUPPLIED FILE (SOUND/MOTION)
*DESCRIPTION OF THE MARK	The mark is a sound. The mark consists of a sound recording of the yell "eyo".
REGISTER	Principal
APPLICANT INFORMATION	
*OWNER OF MARK	ACP IP, LLC
*STREET	235 Altara Ave.
*CITY	Coral Gables
*STATE (Required for U.S. applicant:)	Florida
*COUNTRY	United States
*ZIP/POSTAL CODE (Required for U.S. and certain international addresses)	33146
LEGAL ENTITY INFORMATION	
TYPE	limited liability company
STATE/COUNTRY WHERE LEGALLY ORGANIZED	Florida
GOODS AND/OR SERVICES AND BASIS INFORMATION	
INTERNATIONAL CLASS	041
*IDENTIFICATION	Entertainment services in the nature of live musical performances
FILING BASIS	SECTION 1(a)
FIRST USE ANYWHERE DATE	At least as early as 05/17/2002
FIRST USE IN COMMERCE DATE	At least as early as 05/17/2002
SPECIMEN FILE NAME(S)	
ORIGINAL FILE	APPLICANT-SUPPLIED FILE (SOUND/MOTION)
SPECIMEN DESCRIPTION	Video from a live concert. "Eyo" can be heard at about the 5-second mark while the performer is speaking. Right before he says "listen closely."
ATTORNEY INFORMATION	
NAME	Justin McNaughton

FIRM NAME	GreenspoonMarder
STREET	424 Church Street, Suite 2000
CITY	Nashville
STATE	Tennessee
COUNTRY	United States
ZIP/POSTAL CODE	37219
PHONE	615-651-7381
EMAIL ADDRESS	justin.mcnaughton@gmlaw.com
AUTHORIZED TO COMMUNICATE VIA EMAIL	Yes
OTHER APPOINTED ATTORNEY	Kelly Hollowell; Leslie Zigel
CORRESPONDENCE INFORMATION	
NAME	Justin McNaughton
FIRM NAME	GreenspoonMarder
INTERNAL ADDRESS	c/o CPA Global
STREET	900 Second Avenue South, Suite 600
CITY	Minneapolis
STATE	Minnesota
COUNTRY	United States
ZIP/POSTAL CODE	55402
PHONE	615-651-7381
*EMAIL ADDRESS	justin.mcnaughton@gmlaw.com; trademarkdocket@gmlaw.com
*AUTHORIZED TO COMMUNICATE VIA EMAIL	Yes
FEE INFORMATION	
APPLICATION FILING OPTION	TEAS RF
NUMBER OF CLASSES	1
APPLICATION FOR REGISTRATION PER CLASS	275
*TOTAL FEE DUE	275
*TOTAL FEE PAID	275
SIGNATURE INFORMATION	
SIGNATURE	/Armando Christian Perez/
SIGNATORY'S NAME	Armando Christian Pérez
SIGNATORY'S POSITION	Principal
SIGNATORY'S PHONE NUMBER	3057937095
DATE SIGNED	10/06/2017

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

Serial Number: 87637306

Filing Date: 10/06/2017

To the Commissioner for Trademarks:

MARK: (Applicant supplied file APPLICANT-SUPPLIED FILE (SOUND/MOTION))

The mark is a sound. The mark consists of a sound recording of the yell "eyo".

The applicant, ACP IP, LLC, a limited liability company legally organized under the laws of Florida, having an address of
235 Altara Ave.
Coral Gables, Florida 33146
United States

requests registration of the trademark/service mark identified above in the United States Patent and Trademark Office on the Principal Register established by the Act of July 5, 1946 (15 U.S.C. Section 1051 et seq.), as amended, for the following:

International Class 041: Entertainment services in the nature of live musical performances

In International Class 041, the mark was first used by the applicant or the applicant's related company or licensee or predecessor in interest at least as early as 05/17/2002, and first used in commerce at least as early as 05/17/2002, and is now in use in such commerce. The applicant will submit one(or more) specimen(s) showing the mark as used in commerce on or in connection with any item in the class of listed goods/services, consisting of a(n) Video from a live concert. "Eyo" can be heard at about the 5-second mark while the performer is speaking. Right before he says "listen closely."

Original File:

APPLICANT-SUPPLIED FILE (SOUND/MOTION)

The applicant's current Attorney Information:

Justin McNaughton and Kelly Hollowell; Leslie Zigel of GreenspoonMarder 424 Church Street, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37219
United States
615-651-7381(phone)
justin.mcnaughton@gmlaw.com (authorized)

The applicant's current Correspondence Information:

Justin McNaughton
GreenspoonMarder
c/o CPA Global
900 Second Avenue South, Suite 600
Minneapolis, Minnesota 55402
615-651-7381(phone)
justin.mcnaughton@gmlaw.com;trademarkdocket@gmlaw.com (authorized)

E-mail Authorization: I authorize the USPTO to send e-mail correspondence concerning the application to the applicant, the applicant's attorney, or the applicant's domestic representative at the e-mail address provided in this application. I understand that a valid e-mail address must be maintained and that the applicant or the applicant's attorney must file the relevant subsequent application-related submissions via the Trademark Electronic Application System (TEAS). Failure to do so will result in the loss of TEAS Reduced Fee status and a requirement to submit an additional processing fee of \$125 per international class of goods/services.

A fee payment in the amount of \$275 has been submitted with the application, representing payment for 1 class(es).

Declaration

Basis:

If the applicant is filing the application based on use in commerce under 15 U.S.C. § 1051(a):

- The signatory believes that the applicant is the owner of the trademark/service mark sought to be registered;
- The mark is in use in commerce on or in connection with the goods/services in the application;
- The specimen(s) shows the mark as used on or in connection with the goods/services in the application; and
- To the best of the signatory's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate.

And/Or

If the applicant is filing the application based on an intent to use the mark in commerce under 15 U.S.C. § 1051(b), § 1126(d), and/or § 1126(e):

- The signatory believes that the applicant is entitled to use the mark in commerce;
 - The applicant has a bona fide intention to use the mark in commerce on or in connection with the goods/services in the application; and
 - To the best of the signatory's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate.
- To the best of the signatory's knowledge and belief, no other persons, except, if applicable, concurrent users, have the right to use the mark in commerce, either in the identical form or in such near resemblance as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other persons, to cause confusion or mistake, or to deceive.
- To the best of the signatory's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances, the allegations and other factual contentions made above have evidentiary support.
- The signatory being warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001, and that such willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or submission or any registration resulting therefrom, declares that all statements made of his/her own knowledge are true and all statements made on information and belief are believed to be true.

Declaration Signature

Signature: /Armando Christian Perez/ Date: 10/06/2017

Signatory's Name: Armando Christian Pérez

Signatory's Position: Principal

Payment Sale Number: 87637306

Payment Accounting Date: 10/10/2017

Serial Number: 87637306

Internet Transmission Date: Fri Oct 06 22:51:33 EDT 2017

TEAS Stamp: USPTO/BAS-XXX.XXX.XXX.X-20171006225133445

730-87637306-510ec348a233a4ee783758a5c16

d561ff0fc767b7df3c5c440e6c22d2488cfc-CC-

6176-20171005111452899856

SENSORY MARK

Formatos de Registro de Las Oficinas de Marcas de EEUU y México

EEUU

Trademark/Service Mark Application, Principal Register



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register TEAS Plus Application (Version 5.8)

NOTE: For an instructional video providing an overview of the most important issues you should be aware of when filing a trademark application, [click here](#).

To file the application electronically, please complete the following steps:

1. Answer the first question below to create an application form showing only sections relevant to your specific filing.
2. For help at any point, click on any underlined word on any page.
3. After answering the first wizard question, click on the CONTINUE button at bottom of the page.
4. Once in the actual form, complete all fields with a * symbol, since they are mandatory fields for TEAS filing purposes.
5. Validate the form, using the "Validate" button at the end of the form. If there are errors, return to the form to make the correction. A "Warning" may be corrected or by-passed.
6. Double-check all entries through the links displayed on the Validation page.
7. You may save your work for submission at a later time by clicking on the Download Portable Data button at the bottom of the Validation page.
8. When ready to file, use the Pay/Submit button at the bottom of the Validation page. This will allow you to choose from three (3) different payment methods: credit card, automated deposit account, or electronic funds transfer.
9. After accessing the proper screen for payment, and making the appropriate entries, you will receive a confirmation screen if your transmission is successful. This screen will say SUCCESS! and will provide your assigned serial number.
10. You will receive an e-mail acknowledging receipt of your submission, which will include the assigned serial number and provide a summary of your submission.

Once you submit this application, we will not cancel the filing or refund your fee. The fee is a processing fee, which we do not refund even if we cannot issue a registration after our substantive review.

Important: ONCE YOU SUBMIT AN APPLICATION ELECTRONICALLY, THE USPTO WILL IMMEDIATELY ISSUE AN ELECTRONIC ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. Please contact TEAS@uspto.gov if you do not receive this acknowledgment within 24 hours of transmission.

Contact Points:

- **General trademark information:** Please review the information posted at [Where Do I Start](#). If you have remaining questions, e-mail TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov, or telephone 1-800-786-9199.
- **Help:** For instructions on how to *use* the electronic forms, or help in resolving *technical* glitches, please e-mail TEAS@uspto.gov. Please include your telephone number in your e-mail, so we can talk to you directly, if

necessary. Also, include the relevant serial number or registration number, if existing.

NOTE: The TEAS Support Team focuses on problems related to the process of completing the electronic forms, **not** on what information would be correct for entry within a form, or other broader trademark issues. Please route those types of inquiries to the Trademark Assistance Center. However, please be aware that neither group can provide any sort of information in the nature of "legal advice." For legal advice, please consider contacting an attorney who specializes in intellectual property.

- **Bug Report:** If you think there is a "bug" within one of the electronic forms, please click [Bug Report](#).
- **Status Information:** For an application with an assigned serial number, check the [Trademark Status & Document Retrieval \(TSDR\)](#) system to view current status information, as well as the complete prosecution history. Do **not** attempt to check the status of a filing until at least 7-10 days after submission of the filing, to allow sufficient time for all USPTO databases to be updated. You can view **all** items listed in the prosecution history section online via the [TSDR](#) system, including all Office actions sent by the USPTO.

WARNING: This form has a session time limit of 60 minutes. Your "session" began as soon as you accessed this initial Form Wizard page. If you exceed the 60-minute time limit, the form will not validate and you must begin the entire process again; you can, however, [extend the time limit](#). You should always try to have all information required to complete the form prior to starting any session.

1. Is an [attorney](#) filing this application?

Yes No

2. [OPTIONAL] To access **previously-saved data**, use the "Browse/Choose File" button below to access the file from your local drive. **NOTE:** For specific instructions, please click [here](#). **FAILURE TO FOLLOW THESE NEW INSTRUCTIONS WILL RESULT IN THE DISPLAY OF YOUR DATA IN AN XML FORMAT THAT CANNOT BE EDITED.** **NOTE:** Do **NOT** attempt to use the button below to upload an image file (for example, a specimen). You must use the button that will be presented for that purpose *within the proper section of the actual form*.

[Continue](#)

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)



[Navigation History](#) [Instruction](#) > Applicant > Mark > Goods/Services/Filing Basis > Attorney/Dom. Rep./Correspondence > Fee/Signature

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev. 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

NOTE: This identifies who owns the mark, not necessarily who is filing the application. For an instructional video focusing on what is meant by the term "applicant," [click here](#).

NOTE: For an instructional video explaining how to fill out the Applicant Information page, [click here](#).

Applicant Information

Note: If there is more than one owner of the mark, complete the information for the first owner, and then click on the "Add Owner" button at the bottom of this page. Repeat, as necessary, for the appropriate listing of all owners. **Warning:** It is important to determine whether, in fact, the applicants are [joint applicants](#), or some other entity type listed below.

*** Owner of Mark**

(If an individual, use the following format: Last Name, First Name Middle Initial or Name, if applicable)

- DBA (doing business as) AKA (also known as)
 TA (trading as) Formerly

*** Entity Type**

- Individual
 Corporation
 Limited Liability Company
 Partnership
 Limited Partnership
 Joint Venture
 Sole Proprietorship
 Trust
 Estate
 Other

*** Country of Citizenship**

Internal Address

*** Street Address**

NOTE: You must limit your entry here, and for all remaining fields within this overall section (except City, see below), to no more than 40 characters (the storage limit for the USPTO database). You may need to abbreviate some words, e.g., St. instead of Street. Failure to do so may result in an undeliverable address, due to truncation at the 40 character limit.

*** City**

NOTE: You must limit your entry here to no more than 22 characters.

*** State**

(Required for U.S. applicants)

NOTE: You must include as part of the "City" entry any information related to geographical regions (e.g., provinces) not found in the dropdown lists for "States" or "Countries." Enter the city and then the geographical region, separated by a comma (e.g., Toronto, Ontario). In most instances, you will then also have to select the country within which the region is found, below.

*** Country or U.S. Territory**

*** Zip/Postal Code**

(Required for U.S. applicants)

Phone Number

Fax Number

Internet E-mail Address	<input type="text"/> <input type="text"/>
Website address	<input type="text"/>

While the application may list an e-mail address for the applicant, only the e-mail address of the applicant's attorney or domestic representative will be used for actual correspondence purpose, in accordance with [USPTO policy](#).

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)



United States Patent and Trademark Office

Trademark Electronic Application System - TEAS Application



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > Mark > Goods/Services/Filing Basis > Attorney/Dom. Rep./Correspondence > Fee/Signature

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PTO Form 1478 (Rev 09/2006)

OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register TEAS Plus Application (Version 5.8)

Mark Information

Before the USPTO can register your mark, exactly what the mark is must be clear. You may present your [mark](#) in one of the following ways: (1) [standard characters](#), if not claiming a particular font, style, size, and/or color; (2) [special form](#), if the mark includes a design or word(s) combined with a design, or is displayed in a particular font, style, size, and/or color; or (3) non-visual sound mark (for this type of mark, you should include a musical score, and an audio file, as well as a detailed mark description). Do not upload your specimen of use (sample of actual use, e.g., a label or advertisement) here. This will be required in a different part of the form (if appropriate for your filing basis). **WARNING:** You may submit only **one** mark per application, if your application includes multiple marks, it may be denied a filing date or refused registration.

When you click on one of the three circles presented below, and follow the specific instructions, the form will automatically create a separate page that displays the mark for which you are applying or permits the applicant to attach an audio file for a sound mark. Please carefully review this page prior to final submission to the USPTO, to ensure that it accurately depicts or represents your mark. You may not be permitted to [change or correct your mark](#) after filing this application. While minor changes in the mark may *sometimes* be permitted, changes that result in a [material alteration](#) of the mark as originally filed will result in the USPTO issuing a refusal on that ground.

WARNING: AFTER YOU FINISH [SEARCHING](#) THE USPTO DATABASE FOR POTENTIALLY CONFLICTING MARKS, EVEN IF YOU THINK THERE ARE NO CONFLICTING MARKS, DO NOT ASSUME THAT YOUR MARK WILL AUTOMATICALLY REGISTER. AFTER YOU FILE THE APPLICATION, THE USPTO WILL CONDUCT ITS OWN DATABASE SEARCH AND COMPLEX LEGAL REVIEW, AND MAY [REFUSE TO REGISTER](#) YOUR MARK ON THAT OR ANOTHER BASIS.

NOTE: For an instructional video on the importance of conducting a search of existing trademarks or service marks before filing your application, [click here](#).

* Click the appropriate circle to indicate the Mark type: [Standard Characters](#) [Special Form \(Stylized and/or Design\)](#) [Sound mark](#)

NOTE: For an instructional video on the importance of selecting the proper mark type, [click here](#).

NOTE: For an instructional video explaining how to fill out the Mark Information page, [click here](#).

Click on the "Browse/Choose File" button to select the sound/motion file (.WAV, .WMV, .WMA, .MP3, .MPG, or .AVI file) from your local drive.

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Attach

NOTE: The attached file should **ONLY** show the mark by itself, and should **NOT** be a representation of how the mark is or may be used, e.g., on the overall packaging for the goods or within an advertisement for services. Except in rare circumstances, the attached file should not be the same as the specimen image file (when filing under basis Section 1(a), use in commerce).

For any of the design mark that also includes a word(s), letter(s), punctuation, and/or number(s), enter the LITERAL ELEMENT only of the mark here:

NOTE: Do **NOT** enter any word(s), letter(s), punctuation, and/or number(s) that do not appear in the attached file. Leave this space blank if your mark consists only of design elements. The file must include all elements of the mark; i.e., if your mark consists of a design and word(s), letter(s), punctuation, and/or number(s), the image file must include all of these elements. Any entry in the literal element field that is not found in the attached file will **not** be considered part of the mark.

* Enter a complete and accurate description of the entire mark below, being sure to include **ALL literal elements** and/or design elements that are found in the attached mark image, but **NOT** including any element not appearing in the image. If a color mark, you must specify the color(s) that are part of the mark, including black and white, and also state the location thereof in the mark image.

The mark consists of: (do **NOT** repeat this language)

Description

automatic)

NOTE: A description of the mark is required for any mark not in standard characters. You must to enter a description even if what the mark represents is immediately clear, e.g., "the letter C." Also, for any color mark, the description of the mark must include the nature and location of the color; i.e., you must specifically state where each color is located within the mark, e.g., "a bird with a red body, blue wings, and yellow beak."

NOTE: Do **NOT** include as part of the description either the words "The mark consists of" or a final period, because that introductory wording and the punctuation will automatically be added after validation; otherwise, the overall description will have improper repetitions. Also, begin the entry with a lower-case, **NOT** an upper-case, letter.

. (end period is

The "Additional Statement" section of this form is used to enter various legal or informational statement(s) that may pertain to the mark; for example, a disclaimer or English translation. Because you are filing under **TEAS Plus**, you must enter the following, **if applicable within the facts of your application**: (1) claim of prior registration(s); (2) translation; (3) transliteration; (4) consent of individual identified in mark; and (5) concurrent use claim. You are not required to enter any other statement(s) at the time of filing; however, you may be required to add a statement(s) to the record during examination of the application. If you are unsure whether you should make such a statement, besides those specifically identified above, the examining attorney assigned to your application will issue a requirement, if appropriate.

Check here to display the full listing of additional statements from which you may make your selection.

Go Back

Continue

Check here to display the full listing of additional statements from which you may make your selection.

Additional Statement

To select a statement, enter any required information specific to your mark or, for some statements, check the box in front of the statement. If, after making a selection, you realize that no statement is needed, you must click on the box that produced this section of the form to "uncheck" it, and the entire "Additional Statement" section below will be removed. NOTE: As a general rule, for disclaimers, translations and transliterations, consents, or an explanation of the mark's significance, include only words that are in the mark within quotation marks in the text boxes below.

NOTE: For an instructional video on the Additional Statements section of the form, [click here](#).

WARNING: Additional statements are not commonly used and are for special circumstances that only exist in certain applications. Selecting items that do not apply may delay the processing of your application. HOWEVER, for any field below designated with an asterisk (*), you must make an entry to maintain TEAS Plus status, if applicable within the facts of the application. Failure to do so will result in the examining attorney requiring the payment of an additional \$125 fee per class, because the application will lose its TEAS Plus status.

DISCLAIMER: No claim is made to the exclusive right to use apart from the mark as shown.

* **ACTIVE PRIOR REGISTRATION(S):** The applicant claims ownership of active prior U.S. Registration Number(s)

,

(Required if warranted by facts of application.) NOTE: Entry must not include any commas, and must be 7 numerals long (if necessary, add leading 0's to number, e.g., 0086417).

and others: Check here to indicate there are additional active prior U.S. Registration Number(s).

* **TRANSLATION:** (Required if warranted by facts of application.)

The English translation of in the mark is .

The wording has no meaning in a foreign language.

* **TRANSLITERATION:** (Required if warranted by facts of application.) (NOTE: Not required for any standard character marks.)

The non-Latin characters in the mark transliterate to and this means in English.

The non-Latin characters in the mark transliterate to and this has no meaning in a foreign language.

MEANING OR SIGNIFICANCE OF WORDING, LETTER(S), OR NUMERAL(S):

appearing in the mark means or signifies or is a term of art for in the relevant trade or industry or as used in connection with the goods/services listed in the application.

appearing in the mark has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry or as used in connection with the goods/services listed in the application, or any geographical significance.

The word(s) has no meaning in a foreign language.

INDICATE THE NATURE OF THE §2(f) CLAIM OF ACQUIRED DISTINCTIVENESS.

§2(f) Whole. §2(f) In Part.

* **NAME(S), PORTRAIT(S), SIGNATURE(S) OF INDIVIDUAL(S):** (Required if warranted by facts of application.)

The name(s), portrait(s), and/or signature(s) shown in the mark identifies , whose consent(s) to register is made of record.

[Click here to Attach/Remove Consent\(s\)](#)

The name(s), portrait(s), and/or signature(s) shown in the mark does not identify a particular living individual.

USE OF THE MARK IN ANOTHER FORM: The mark was first used anywhere in a different form other than that sought to be registered at least as early as and in commerce at least as early as .

NOTE: If the use in another form claim does not relate to all classes in a multiple-class application, specify within the miscellaneous statement section, below, the exact class(es) the claim covers.

* **CONCURRENT USE:** Enter the [appropriate concurrent use information](#) in the text box immediately below. WARNING: To assert concurrent use, you **must:** (1) have selected a Section 1(a) filing basis, which indicates you are using your mark in commerce; AND (2) (i) intend to initiate a legal proceeding before the Trademark Trial and Appeal Board or have obtained a Board determination from a prior proceeding establishing that you are entitled to a concurrent registration; or (ii) have obtained a final court determination establishing your concurrent right to use the same or similar mark in commerce in a limited geographic area.

(Required if warranted by facts of application.)

MISCELLANEOUS STATEMENT: Enter information for which no other section of the form is appropriate.

[Click here to Attach/Remove Miscellaneous](#)

[Go Back](#)

[Continue](#)

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)



United States Patent and Trademark Office

Trademark Electronic Application System - TEAS Application



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

Goods/Services Information

Instructions:

Step 1: Click on the "Add Goods/Services by Searching IDManual" button below to select goods/services from the *Manual of Trademark Acceptable Identifications of Goods & Services* (IDManual).

Step 2: After creating the complete list of goods/services for this application, you will then be able in the next section of the form to designate the filing basis (or bases) appropriate for each listed item.

NOTE:

1. Your selection of goods/services must be precise and accurate. Do NOT simply select a listing that is "close" to your goods/services. If you do not find a listing that accurately identifies your goods/services, you may e-mail TMIDSUGGEST@uspto.gov to request that your identification be added to the IDManual, and then wait for the addition before filing using TEAS Plus. For more information on this process, [click here](#). If your request is not approved or you wish to file immediately, you must use either the TEAS Regular or TEAS RF form.
2. The TEAS Plus version of the IDManual intentionally does not include the following: (1) items classified in Classes A, B, or 200, because those marks are not eligible for filing under TEAS Plus; (2) any listings that appear in the "regular" manual under "000," because correct classification is required under TEAS Plus, and classification for these listings varies according to the additional information provided within the listing; and (3) the Class 25 listing of "Clothing, namely, ...", because this entry is too open-ended, and could result in items being listed that do not truly fall within this class. Instead, search for and select the specific clothing items you wish to include in your application.
3. Some entries include instructional language beneath the actual entry, within <> symbols. This language is only to assist in the proper selection of an entry, and will NOT be included as part of the actual identification after the checked entry is inserted into the form.
4. If you cannot access the IDManual through the "Add Goods/Services by Searching IDManual" button, try switching to another browser. If after changing browsers you still cannot access the IDManual through the "Add Goods/Services by Searching IDManual" button, please contact TEAS@uspto.gov.
WARNING: This form has a session time limit of 60 minutes. Your "session" began as soon as you accessed the initial Form Wizard page. If you exceed the 60-minute time limit, the form will not validate and you must begin the entire process again; you can, however, extend the time limit. You should always try to have all information required to complete the form prior to starting any session.

NOTE - INSTRUCTIONAL VIDEOS AVAILABLE REGARDING GOODS/SERVICES IN AN APPLICATION:

For a video on goods/ services and the importance of making a proper identification selection, [click here](#), and for an instructional video explaining how to fill out the Goods/Services page in this application, [click here](#).

Add Goods/Services

Remove Checked Goods/Services



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

Basis for Filing

NOTE: For an instructional video on what is meant by "basis for filing," [click here](#).

NOTE: For an instructional video explaining how to fill out the Filing Basis page, [click here](#).

The applicant requests that the trademark/service mark identified on the preceding page be registered with the USPTO on the Principal Register for the class(es) and goods/services displayed below, and asserts herein the specific basis(es) that covers the listed goods/services.

Instructions for assigning filing basis(es):

For each of the items listed in the chart below, you may assign a specific filing basis, or if appropriate, multiple bases. If the list is incorrect, you may either add or delete items, using the appropriate buttons, *below*. For an explanation of the possible filing basis(es), as identified by the 4 buttons beneath the listing of goods/services, [click here](#).

- [One class or multiple classes, with ONE filing basis for ALL listed items](#) *Examples*
 NOTE: This is the most common choice. The following are other options, but they are much less common:
- [One class or multiple classes, with same multiple filing bases for ALL listed items in class\(es\)](#) *Examples*
- [One class or multiple classes, with different filing basis\(es\) for different goods/services within the same class, and/or for different overall classes](#) *Examples*

NOTE - INSTRUCTIONAL VIDEOS AVAILABLE REGARDING GOODS/SERVICES IN AN APPLICATION: For a video on goods/ services and the importance of making a proper identification selection, [click here](#), and for an instructional video explaining how to fill out the Goods/Services page in this application, [click here](#).

For instructions on how to add item(s) to the list displayed below, [click here](#). For instructions on how to remove any item(s), [click here](#).

<input type="checkbox"/> International Select All Class	Goods/Services	Assigned Filing Basis(es)
<input type="checkbox"/> 025 Shirts		1(b)

NOTE: The 4 BUTTONS below identify the choices of filing basis to be assigned to the items listed in the table, *above*. For an explanation of each basis, [click here](#). Because assignment of the correct basis to each item is critical, please read the explanations if you have *any* questions as to which basis(es) to select, before clicking the button(s), *below*, to begin the assignment of the basis(es).

WARNING: Registration Subject to Cancellation for Fraudulent Statements

You must ensure that statements made in filings to the USPTO are accurate, as inaccuracies may result in the cancellation of a trademark registration. The lack of a bona fide intention to use the mark with **all** goods/services included in an application,

or the lack of use on **all** goods/services for which you claim use, could jeopardize the validity of the registration and result in its cancellation.

<input type="button" value="Section 1(a)"/>	<input type="button" value="Section 1(b)"/>	<input type="button" value="Section 44(d)"/>	<input type="button" value="Section 44(e)"/>
Actually using mark in commerce now	No use of mark yet, intending to use	Foreign application exists for same goods/services	Foreign registration exists for same goods/services

NOTE: Clicking "Go Back" will take you directly back to the MARK section of the form. Clicking "Continue" prior to assigning a filing basis will result in an error.

<input type="button" value="Go Back"/>	<input type="button" value="Continue"/>
--	---

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)

[Help Desk](#) | [Bug Report](#) | [Feedback](#) | [TEAS Home](#) | [Trademark Home](#) | [USPTO](#)



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

- Check here if an attorney is filing this form on behalf of the applicant(s). If an attorney is not filing, simply click on the box if currently checked to "uncheck" that box.
- Check here if the applicant wants to appoint a Domestic Representative. A Domestic Representative is OPTIONAL if the applicant's address is outside the United States. Once checked, a separate section of the form will appear to enter the Domestic Representative information.

Attorney Information	
* Correspondent Attorney Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Individual Attorney Docket/Reference Number	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>NOTE: You must limit your entry here to no more than 12 characters.</small>
Other Appointed Attorney(s)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Firm Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Internal Address	<input style="width: 90%;" type="text"/>
* Street Address	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>NOTE: You must limit your entry here, and for all remaining fields within this overall section (except City, see below), to no more than 40 characters (the storage limit for the USPTO database). You may need to abbreviate some words, e.g., St. instead of Street. Failure to do so may result in an undeliverable address, due to truncation at the 40 character limit.</small>
* City	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>NOTE: You must limit your entry here to no more than 22 characters.</small>
* State (Required for U.S. addresses)	<input style="width: 90%;" type="text" value="Select State"/> <small>NOTE: You must include as part of the "City" entry any information related to geographical regions (e.g., provinces) not found in the dropdown lists for "States" or "Countries." Enter the city and then the geographical region, separated by a comma (e.g., Toronto, Ontario). In most instances, you will then also have to select the country within which the region is found, below.</small>
* Country or U.S. Territory	<input style="width: 90%;" type="text" value="Select Country or U.S. Territory"/>
* Zip/Postal Code (Required for U.S. addresses)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Phone Number	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Fax Number	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
* Internet E-mail Address	<p>An e-mail address for communication with the appointed attorney must be provided. The attorney must keep this address current in the USPTO 's records. Specific authorization for this communication may be made, <i>below</i>.</p> <p><input type="checkbox"/> Check here to authorize the USPTO to communicate with the appointed attorney via e-mail. (Informal communication is permissible without authorization.)</p> <p><small>NOTE: By checking this box, the appointed attorney acknowledges that it is solely responsible for receipt of USPTO documents sent via e-mail. The appointed attorney should periodically check the status of the application through the ISDR system, to see if the assigned examining attorney has e-mailed an Office action. If an action has been sent to the provided e-mail address, the USPTO is not responsible for any e-mail not received due to the applicant's, the applicant's appointed attorney's, or the applicant's domestic representative's security or anti-spam software, or any problems within the applicant's, the applicant's appointed attorney's, or the applicant's domestic representative's e-mail system. All sent actions can be viewed on-line, via the ISDR system.</small></p>

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)



[Navigation History](#): [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

Correspondence Information	
<p>NOTE: For an instructional video on the correspondence information section, click here.</p> <p>Note: Where an attorney or domestic representative has been appointed, the USPTO will correspond ONLY with the listed appointment. Do NOT attempt to change the correspondence address to the owner's address.</p>	
* Name	<input type="text"/>
Firm Name	<input type="text"/>
Internal Address	<input type="text"/>
* Street Address	<input type="text"/> <p><small>NOTE: You must limit your entry here, and for all remaining fields within this overall section (except City, see below), to no more than 40 characters (the storage limit for the USPTO database). You may need to abbreviate some words, e.g., St. instead of Street. Failure to do so may result in an undeliverable address, due to truncation at the 40 character limit.</small></p>
* City	<input type="text"/> <p><small>NOTE: You must limit your entry here to no more than 22 characters.</small></p>
* State (Required for U.S. addresses)	<input type="text" value="Select State"/> <p><small>NOTE: You must include as part of the "City" entry any information related to geographical regions (e.g., provinces) not found in the dropdown lists for "States" or "Countries." Enter the city and then the geographical region, separated by a comma (e.g., Toronto, Ontario). In most instances, you will then also have to select the country within which the region is found, below.</small></p>
* Country or U.S. Territory	<input type="text" value="Select Country or U.S. Territory"/>
* Zip/Postal Code (Required for U.S. addresses)	<input type="text"/>
Phone Number	<input type="text"/>
Fax Number	<input type="text"/>
	Primary Email Address <input type="text"/> Secondary Email Address(es) <input style="width: 95%;" type="text"/> <p>Enter up to 4 addresses, separated by either a semicolon or a comma.</p>

<p>* Internet E-mail Address</p>	<p>Only one e-mail address may be used for correspondence, in accordance with USPTO policy. The applicant must keep this address current in the USPTO's records.</p> <p><input type="checkbox"/> I authorize the USPTO to send e-mail correspondence concerning the application to the applicant, the applicant's attorney, or the applicant's domestic representative at the e-mail address provided above. I understand that a valid e-mail address must be maintained and that the applicant or the applicant's attorney must file the relevant subsequent application-related submissions via the Trademark Electronic Application System (TEAS). Failure to do so will result in the loss of TEAS Plus status and a requirement to submit an additional processing fee of \$125 per international class of goods/services.</p> <p>NOTE: By checking this box, the appointed attorney acknowledges that it is solely responsible for receipt of USPTO documents sent via e-mail. The appointed attorney should periodically check the status of the application through the TSQR system, to see if the assigned examining attorney has e-mailed an Office action. If an action has been sent to the provided e-mail address, the USPTO is not responsible for any e-mail not received due to the applicant's, the applicant's appointed attorney's, or the applicant's domestic representative's security or anti-spam software, or any problems within the applicant's, the applicant's appointed attorney's, or the applicant's domestic representative's e-mail system. All sent actions can be viewed on-line, via the TSQR system.</p>
---	--

[Go Back](#)

[Continue](#)

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)

[Help Desk](#) | [Bug Report](#) | [Feedback](#) | [TEAS Home](#) | [Trademark Home](#) | [USPTO](#)



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register TEAS Plus Application (Version 5.8)

Fee Information	
<p>NOTE: For an instructional video on the fee and signature information sections, click here. Note: Three payment options (credit card, automated deposit account, and Electronic Funds Transfer) will appear after clicking on the Pay/Submit button, which is available on the bottom of the <i>Validation Page</i> after completing and validating this form.</p>	
Number of Classes	1 (Class: 025)
Fee per class	\$225
Total Fee Due	\$225

Signature Information
<p>Click to choose ONE signature method:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Sign directly <input type="radio"/> E-mail Text Form to second party for signature <input type="radio"/> Handwritten pen-and-ink signature </p>

Electronic Signature
<p>To electronically sign this application, enter any alpha/numeric characters (letters/numbers) of your choosing, preceded and followed by the forward slash (/) symbol. Most signatories enter their name between the two forward slashes; examples of acceptable "signatures" include: /john doe/, /jd/, or /123-4567/.</p>
DECLARATION
<p>Read the following statements before signing. Acknowledge the statements by checking the boxes and signing below.</p> <p><input type="checkbox"/> If the applicant is filing the application based on use in commerce under 15 U.S.C. § 1051(a):</p> <ul style="list-style-type: none"> • The signatory believes that the applicant is the owner of the trademark/service mark sought to be registered; • The mark is in use in commerce on or in connection with the goods/services in the application; • The specimen(s) shows the mark as used on or in connection with the goods/services in the application; and • The facts set forth in the application are true. <p>If the applicant is filing the application based on an intent to use the mark in commerce under 15 U.S.C. § 1051(b), § 1126(d), and/or § 1126(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • The signatory believes that the applicant is entitled to use the mark in commerce; • The applicant has a bona fide intention to use the mark in commerce on or in connection with the goods/services in the application; and • The facts set forth in the application are true.

- To the best of the signatory's knowledge and belief, no other persons, except, if applicable, concurrent users, have the right to use the mark in commerce, either in the identical form or in such near resemblance as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other persons, to cause confusion or mistake, or to deceive.
- To the best of the signatory's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances, the allegations and other factual contentions made above have evidentiary support.
- The signatory being warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001, and that such willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or submission or any registration resulting therefrom, declares that all statements made of his/her own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true.

<p>* Signature</p> <p>* Signatory's Name</p> <p>* Signatory's Position</p> <p>Signatory's Phone Number</p>	<p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>* Date Signed <input type="text"/> (MM/DD/YYYY)</p> <p>NOTE: Enter the appropriate title or the nature of the relationship to the applicant - if an individual, enter "Owner"; if an attorney, enter "Attorney of record, [specify at least one state] bar member" (e.g., Attorney of Record, New York bar member); if an authorized signatory of a business entity enter, e.g., "President," "Vice President," "General Partner" (if a partnership), or "Principal" (if a limited liability company).</p>
--	---	---

NOTE: If there are multiple signatories, click on the "Add Signatory" button below, and repeat signature process. Otherwise, Click on the [Validate](#) button, or if necessary, the Go Back button.

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)



United States Patent and Trademark Office

Trademark Electronic Application System - TEAS Application



[Navigation History](#): [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

Fee Information

NOTE: For an instructional video on the fee and signature information sections, [click here](#).
Note: Three payment options ([credit card](#), [automated deposit account](#), and [Electronic Funds Transfer](#)) will appear after clicking on the Pay/Submit button, which is available on the bottom of the *Validation Page* after completing and validating this form.

Number of Classes	1 (Class: 025)
Fee per class	\$225
Total Fee Due	\$225

Signature Information

Click to choose ONE signature method:

- [Sign directly](#) [E-mail Text Form to second party for signature](#) [Handwritten pen-and-ink signature](#)

Text Form for E-Signatures

NOTE: The same person may sign the declaration on behalf of the other joint applicant(s), by merely making identical entries. The USPTO will presume that the one person who has signed was, in fact, authorized to sign on behalf of the other person(s).

Signatory's Name	<input type="text"/>
Signatory's Position	<input type="text"/> NOTE: Enter the appropriate title or the nature of the relationship to the applicant - if an individual, enter "Owner"; if an attorney, enter "Attorney of record, [specify at least one state] bar member" (e.g., Attorney of Record, New York bar member); if an authorized signatory of a business entity enter, e.g., "President," "Vice President," "General Partner" (if a partnership), or "Principal" (if a limited liability company).
Signatory's Phone Number	<input type="text"/>

NOTE: If there are multiple signatories, click on the "Add Signatory" button below, and repeat signature process. Otherwise, Click on the [Validate](#) button, or if necessary, the Go Back button.

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)


United States Patent and Trademark Office


Trademark Electronic Application System - TEAS Application

Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
 PTO Form 1478 (Rev 09/2006)
 OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8)

Fee Information	
<p>NOTE:For an instructional video on the fee and signature information sections, click here. Note: Three payment options (credit card, automated deposit account, and Electronic Funds Transfer) will appear after clicking on the Pay/Submit button, which is available on the bottom of the <i>Validation Page</i> after completing and validating this form.</p>	
Number of Classes	1 (Class: 025)
Fee per class	
Total Fee Due	!

Signature Information

Click to choose **ONE** [signature method](#):

[Sign directly](#)
 [E-mail Text Form to second party for signature](#)
 [Handwritten pen-and-ink signature](#)

Text Form for Handwritten Signature Scanning

This option uses a [Text Form](#) (available after clicking on the Validate button) that will be signed by the proper signatory(ies) in the traditional "pen-and-ink" manner. Or, if you already have a signed declaration for this application, you can attach it directly here, rather than relying on the USPTO's text form version.
NOTE: If you are using the Text Form approach, you must after validation save the application data, and then pull up the saved form to attach the scanned file for final submission.

Click on the **Browse/Choose File** button to select file that contains the scanned declaration/signature from your local drive. The scanned file should *only* include the declaration language with the appropriate signature information (signature, signatory's name, signatory's position, and signature date). Do **not** include the entire application, but do ensure that the boilerplate declaration language appears; *i.e.*, a signature by itself is *not* acceptable absent the required declaration language.

NOTE: The same person may sign the declaration on behalf of the other joint applicant(s), by merely making identical entries. The USPTO will presume that the one person who has signed was, in fact, authorized to sign on behalf of the other person(s).

Trademark/Service Mark Application, Principal Register

* Signatory's Name	<input type="text"/>
* Signatory's Position	<input type="text"/> NOTE: Enter the appropriate title or the nature of the relationship to the applicant - if an individual, enter "Owner"; if an attorney, enter "Attorney of record, [specify at least one state] bar member" (e.g., Attorney of Record, New York bar member); if an authorized signatory of a business entity enter, e.g., "President," "Vice President," "General Partner" (if a partnership), or "Principal" (if a limited liability company).
Signatory's Phone Number	<input type="text"/>

NOTE: If there are multiple signatories, click on the "Add Signatory" button below, and repeat signature process. Otherwise, Click on the [Validate](#) button, or if necessary, the Go Back button.

<input type="button" value="Go Back"/>	<input type="button" value="Add Signatory"/>	<input type="button" value="Validate"/>
--	--	---

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)

[Help Desk](#) | [Bug Report](#) | [Feedback](#) | [TEAS Home](#) | [Trademark Home](#) | [USPTO](#)



Navigation History: [Instruction](#) > [Applicant](#) > [Mark](#) > [Goods/Services/Filing Basis](#) > [Attorney/Dom. Rep./Correspondence](#) > [Fee/Signature](#)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.
PTO Form 1478 (Rev. 09/2006)
OMB No. 0651-0009 (Exp. 02/28/2018)



Trademark/Service Mark Application, Principal Register

TEAS Plus Application (Version 5.8) - Validation Page

On Wed Jan 0:28:13 EST 20 You completed all mandatory fields and successfully validated the form. It has NOT been filed to the USPTO at this point. Please complete all steps below to submit the application.

NOTE: For an instructional video on the Validation Page, [click here](#).

STEP 1: Review the application data in various formats, by clicking on the phrases under Application Data. Use the print function within your browser to print these pages for your own records. If the Mark and Specimens appear huge, click [here](#).

Note: It is important that you review this information for accuracy and completeness now. Corrections after submission may not be permissible, thereby possibly affecting your legal rights.

Note: If you are using the e-signature approach or the handwritten pen-and-ink signature approach, you must click on the final link to access the specific "text form" for that purpose.

Application Data			
Input	Mark	XML File	Textform for HandWritten Signature

STEP 2: If there are no errors and you are ready to file this application electronically, confirm the e-mail address for acknowledgment. Once you submit the form electronically, we will send an electronic acknowledgment of receipt to the e-mail address entered below. If no e-mail address appears, you must enter one. If we should send the acknowledgment to a different e-mail address, or to an additional address(es), please enter the proper address or additional address(es). For **multiple addresses/receipts**, please separate e-mail addresses by either a **semicolon** or a **comma**.

NOTE: This e-mail address is only for the purpose of receiving the acknowledgment that the transmission reached the USPTO, and is not related to the e-mail that will be used for correspondence purposes (although it could be the same address. The official e-mail address that the USPTO will use for any future communication is whatever appears in the specific correspondence section of the form.)

* E-mail for acknowledgment

To ensure we can deliver your e-mail confirmation successfully, please re-enter your e-mail address(es) here:

* E-mail for acknowledgment

STEP 3: To download and save the form data, click on the [Download Portable Data](#) button at the bottom of this page. The information will be saved to your local drive. To begin the submission process with saved data, you must open a new form, and click on the "Browse/Choose File" button displayed on the initial form wizard page, at "[OPTIONAL] To access previously-saved data, use the "Browse/Choose File" button below to access the file

from your local drive." **REMINDER:** Do **NOT** try to open the saved .obj.xml form directly. You must return to the very first page of the form, as if starting a brand new form, and then use the specific "Browse/Choose File" button on that page to import the saved file. Clicking on the "Continue" button at the bottom of that first page will then properly open the saved version of your form.

■ **STEP 4:** Read and check the following:

Important Notice:

(1) Once you submit this application, we will not cancel the filing or refund your fee. The fee is a processing fee, which we do not refund even if we cannot issue a registration after our substantive review. This is true regardless of how soon after submission you might attempt to request cancellation of the filing. Therefore, please review **ALL** information carefully prior to transmission.

(2) All information you submit to the USPTO at any point in the application and/or registration process will become public record, including your name, phone number, e-mail address, and street address. By filing this application, you acknowledge that **YOU HAVE NO RIGHT TO CONFIDENTIALITY** in the information disclosed. The public will be able to view this information in the USPTO's on-line databases and through internet search engines and other on-line databases. This information will remain public even if the application is later abandoned or any resulting registration is surrendered, cancelled, or expired. To maintain confidentiality of banking or credit card information, only enter payment information in the secure portion of the site after validating your form. For any information that may be subject to copyright protection, by submitting it to the USPTO, the filer is representing that he or she has the authority to grant, and is granting, the USPTO permission to make the information available in its on-line database and in copies of the application or registration record.

(3) Be aware that private companies **not** associated with the USPTO often use trademark application and registration information from the USPTO's databases to [mail or e-mail trademark-related solicitations](#) (samples of non-USPTO solicitations included).

If you have read and understand the above notice, please check the box before you click on the **Pay/Submit** button. **REMINDER:** Because you are filing under TEAS Plus, please be sure you have entered the following, if applicable within the facts of your application: (1) claim of prior registration(s); (2) translation; (3) transliteration; (4) consent of individual identified in mark; and (5) concurrent use claim. Otherwise, you will lose TEAS Plus status and be required to pay an additional \$125 fee.

■ **STEP 5:** If you are ready to file electronically:

Click on the **Pay/Submit** button *below*, to access the site where you will select one of three possible payment methods. After successful entry of payment information, you can complete the submission to the USPTO. A valid transaction will result in a screen that says **SUCCESS!** Also, we will send an e-mail acknowledgment within 24 hours.

WARNING: Click on the Pay/Submit button **ONLY** if you are now entirely prepared to complete the Pay/Submit process. After clicking the button, you can **NOT** return to the form, since you will have left the TEAS site entirely. Once in the separate payment site, you **must** complete the Pay/Submit process within **30 minutes**. If you are not prepared to complete the process now, you should select the "Download Portable Data" option to save your form, and then complete the Pay/Submit process later. Or, if you have discovered any error, use the "Go Back to Modify" button to make a correction.

WARNING: Fee payments by credit card may **not** be made from 2 a.m. to 6 a.m. Sunday, Eastern Standard Time. If you are attempting to file during that specific period, you **must** use either (1) the deposit account or electronic funds transfer payment method; or (2) the "Download Portable Data" option to save your form, and then complete the Pay/Submit process later for a credit card payment.

Go Back to Modify

Download Portable Data

Pay/Submit

[Burden/Privacy Statement](#) | [TEAS Form Burden Statement](#)

gob mx	
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	
Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca, Aviso Comercial o Publicación de Nombre Comercial	
Homoclave del formato IMI-00-001-A	Folio
*Fecha de publicación del formato en el DOF 18 / 11 / 20	Fecha de solicitud del trámite DD / MM / AAAA
Datos generales del(de los) solicitante(s)	
Personas físicas	Personas morales
CURP:	RFC:
Nombre(s):	Denominación o razón social:
Primer apellido:	
Segundo apellido:	
Nacionalidad:	Nacionalidad:
Teléfono (número, extensión):	Teléfono (número, extensión):
<input type="radio"/> Continúa en anexo	<input type="radio"/> Continúa en anexo
Domicilio del solicitante	
Código postal:	
Calle: <small>(Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Avila Camacho, Cabaña, Condesa, etc.)</small>	
Número exterior:	Número interior:
Colonia: <small>(Por ejemplo Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Reaccionamiento, Secoya, etc.)</small>	
Municipio o demarcación territorial:	
Entidad federativa:	
País:	
Domicilio para oír y recibir notificaciones	
Código postal:	
Calle: <small>(Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Avila Camacho, Cabaña, Condesa, etc.)</small>	
Número exterior:	Número interior:
Colonia: <small>(Por ejemplo Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Reaccionamiento, Secoya, etc.)</small>	
Municipio o demarcación territorial:	
Entidad federativa:	
Correo electrónico:	
<p>Todos los requerimientos, resoluciones y demás actos relacionados con el presente trámite, hasta su conclusión, se notificarán a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial.</p>	
 <p>México PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA</p> <p>CONAMER</p> <p>IMPI</p> <p><small>Consejo: Avenida 200, Pueblo Santa María Tepepa, Xochimilco, 04200, Ciudad de México. Teléfono: 55-52-24-04-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del Interior de la República con costo para el usuario 800-870-81-82. Correo electrónico: buzongmp@gob.mx</small></p>	

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos del signo

Signo que solicita:
Marque con una X sólo una casilla

Registro de Marca
 Publicación de Nombre Comercial
 Registro de Aviso Comercial
 Registro de Marca Colectiva
 Registro de Marca de Certificación
 La Marca de Certificación se compone por una Indicación Geográfica

Fecha de primer uso en México: _____ / _____ / _____ No se ha usado

DD MM AAAA

Clase: _____ Productos o Servicios/Giro preponderante, en el caso de Nombre Comercial

Continúa en anexo

Denominación:
Sólo en caso de marcas que, además de un elemento figurativo, se integran por palabras, letras o números. Si caso de marcas de esa marca conformada únicamente por palabras, letras o números previstas por el alfabeto latino internacional, se la representación del signo se las usado cualquier estado.

Continúa en anexo

Representación del signo:
Añada o adicione al signo que desea proteger

Elementos no reservables
(Elementos sobre los cuales NO se solicita protección, las abstracciones gráficas que se forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación).

Continúa en anexo

Transliteración:

Continúa en anexo

Traducción:

Continúa en anexo

Ubicación del (de los) establecimiento (s)		Prioridad reclamada	
Código postal:		País (oficina) de origen:	
Calle:		<small>(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentados en el extranjero)</small>	
<small>(Por ejemplo: Av. Andrés Bregante Sur, Posadero Anillo Camacho, Cibeola, Concho, etc.)</small>		Número:	
Número exterior:	Número interior:	Fecha de presentación:	
Colonia:		DD / MM / AAAA	
<small>(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Procolonización, Tacón, etc.)</small>			
Municipio o demarcación territorial:			
Entidad Federativa:			
País:			
	<input type="radio"/> Continúa en anexo		

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.
 Los productos o servicios que ofertaré se encuentran libres de engaño o mala fe.
 En caso de actuar como mandatario cuento con facultades suficientes para llevar a cabo el presente trámite.
 Así mismo, me doy por enterado del tratamiento que se les dará a los datos personales contenidos en la presente solicitud.

 Nombre y firma del solicitante o de su representante

*De conformidad con los artículos 5, fracción II del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las formas oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Documentos anexos

Marque con una X la casilla que corresponde.

- Comprobante de pago. Original.
- Documento que acredite la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
- Número del Registro General de Poderes _____.
- Reglas de uso, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva, Marca de Certificación o si el signo se presenta por más de un solicitante (cotitularidad). Original o copia certificada.
- Acta constitutiva de la sociedad o asociación, en el caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva o Marca de Certificación. En el caso de Marcas de Certificación, el acta deberá establecer, en el objeto, el carácter del certificador.
- Documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial, sólo en caso de solicitud de Publicación de Nombre Comercial. Original o copia certificada.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de las Personas", sólo en caso de cotitularidad. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/ Giro comercial preponderante", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Elementos no reservables", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos del (de los) establecimiento (s)", en su caso. Original.
- Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original.
- Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original.
- Otros, por ejemplo, carta consentimiento o documentos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio. Original o copia certificada.

Términos y condiciones

Información sobre el tratamiento de datos personales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el responsable de los datos personales que proporcione con la presente solicitud y con motivo del trámite de la misma, los recabados por la Dirección Divisiva de Marcas con la finalidad de dar trámite a la solicitud, determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad nacional e internacional aplicable, contactar al solicitante, su representante y autorizados en relación al trámite, notificar actos y resoluciones que así lo requieran, en su caso, publicar la solicitud y el Título respectivo, en términos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables, para facilitar información al público en el ejercicio de derechos. La Dirección Divisiva de Marcas no realiza tratamiento de datos que requieran la autorización expresa, de tener lugar el mismo, se recabará consentimiento expreso que podrá ser revocado mediante solicitud ante la Unidad de Transparencia. El aviso de privacidad integral puede ser consultado en <http://www.gob.mx/impj> o en las instalaciones del Instituto. Actualizado al 31 de julio de 2018.

Presentación y notificaciones.

El horario para la recepción de documentos, atención al público y consulta de expedientes en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los días que éste considere como hábiles, será de las 9:00 a las 16:00 horas.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas de este Instituto, con domicilio en Arsenal # 550, Pueblo Santa María Tepepas, Xochimilco, 16020, Ciudad de México. También puede ser presentada en la ventanilla de sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

La solicitud podrá remitirse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 5o. BIS del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Información del trámite.

Trámites a los que corresponde la forma. Solicitud de registro de marca, Solicitud de registro de marca colectiva, Solicitud de registro de marca de certificación, Publicación de nombre comercial y Solicitud de registro de aviso comercial.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001-A, IMPI-01-002-A, IMPI-01-003, IMPI-01-004, e IMPI-2019-040-011-A.

Ramamiento jurídico-administrativo.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa y los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se establecen Usos mínimos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de respuesta.

Plazo de primera respuesta: 4 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta.

Quejas y denuncias.

Dirección Interna de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SS-5624-0413 (Directo).

SS-5624-0400 (Comunidades), extensiones 11231 y 11237.

Correo electrónico: quejas@impj.gob.mx

Centro de Atención de Denuncias Ciudadanas.

En la Ciudad de México y área metropolitana, 55-3060-1000.

Del Interior de la República (sin costo), 800-112 87 90.

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: www.sidic.fundacionetica.gob.mx

Coahuila

Arenal # 550, Pueblo Santa María Tepepas, Xochimilco, # 5520, Ciudad de México.

Teléfono: 55-52-24-24-01-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del Interior de la República sin costo

para el usuario 800-112-87-90

Correo electrónico: busq@impj.gob.mx





República Bolivariana de Venezuela

Universidad Monteávila

Comité de Estudios de Postgrado

Especialidad en Propiedad Intelectual (EPROI)



**Manual Contentivo de las Buenas Prácticas de Registro de Marcas Sonoras en México y
Estados Unidos (EEUU) para su Aplicabilidad en Venezuela.**

Presentado por:

Márquez Farias, Andreina. V- 23.693.784

Asesorado por:

Angulo Celis, Annet

Caracas, febrero 2022

Índice De Contenido

Lista de Acrónimos y Siglas	4
Manual Contentivo de las Buenas Prácticas de Registro de Marcas Sonoras en México y Estados Unidos (EEUU) para su Aplicabilidad en Venezuela.....	5
I – Conceptos Base	5
<i>Definición de Marca</i>	5
<i>Tipos de Marca</i>	5
<i>Condiciones y Requisitos para la Protección de Marcas</i>	5
Prohibiciones Aplicables a las Marcas Sonoras:	9
<i>Posibilidad de Acumulación de Derechos</i>	11
II – Para el Solicitante de una Marca Sonora en Venezuela	12
<i>Requisitos de Forma para la Presentación de una Marca Sonora en Venezuela</i>	12
<i>Consignación de los Requisitos de Fondo para la Presentación de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela</i>	16
<i>Presentación de una Marca Sonora. Planilla de Solicitud</i>	17
<i>Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela</i>	18
<i>Publicación a efectos de oposición</i>	19
<i>Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela</i>	20
<i>Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela</i>	20

III- Para el Examinador de Marcas Venezolano	21
<i>Análisis de los Requisitos de Forma de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela.</i>	21
<i>Análisis de los Requisitos de Fondo de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela.....</i>	26
<i>Conocimiento Musical como Requisitos para Ser Examinador de Marcas Sonoras.....</i>	28
<i>Planilla FM-02 y Marcas Sonoras</i>	29
<i>Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela.....</i>	31
<i>Resolución de Concesión o Negativa de una Marca Sonora en Venezuela</i>	32
Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela.....	33
<i>Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela</i>	34
Referencias	35
Bibliografía.....	37
Apéndices y Anexos.....	39
<i>Propuesta de Modificación de la Planilla de Solicitud para una Marca Sonora</i>	39
<i>Propuesta de Modificación del Certificado de Registro para una Marca Sonora</i>	40

Lista De Acrónimos Y Siglas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	ADPIC
Boletín de la Propiedad Industrial	BPI
Comunidad Andina de Naciones	CAN
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	CUP
Estados Unidos de América	EEUU
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	OMPI
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual	SAPI

Manual Contentivo de las Buenas Prácticas de Registro de Marcas Sonoras en México y Estados Unidos (EEUU) para su Aplicabilidad en Venezuela

I – Conceptos Base

Definición de Marca

Una marca es un bien intangible que permite establecer una relación entre un producto y/o servicio y su origen empresarial, para así distinguirlos en el mercado de sus similares. Se protegen a través de la propiedad industrial.

Tipos de Marca

Existen diversos tipos de marcas según la clasificación de que se trate. Las marcas pueden catalogarse según la forma del signo, según su función y por su difusión. Sin embargo, el presente manual versa específicamente acerca de las marcas sonoras, las cuales se encuentran en la clasificación según su forma, ya que son perceptibles a través del sentido del oído.

Condiciones y Requisitos para la Protección de Marcas

a. Planteamiento General

Se considera que puede ser comprendido bajo el concepto de “marca” todo signo que cumpla los requisitos de fondo y de forma de la legislación aplicable; es por ello que en Venezuela, podrá ser calificada como marca toda aquella que satisfaga los criterios de registro establecidos en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente:

Artículo 27.-Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera

otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.

Si bien el mencionado artículo indica que el signo debe estar revestido de novedad para ser registrable, ello es erróneo, en vista de que la novedad es uno de los requisitos de registrabilidad del derecho de patentes y no del derecho marcario, al que tradicional e internacionalmente ha sido conteste la doctrina y la jurisprudencia en exigir el requisito de la distintividad.

Al respecto, establece Schmitz Vaccaro, Christian (2012) en su texto *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales* que “*la distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas comerciales*” (p. 12). En ese mismo orden de ideas se encuentra regulada la materia en ADPIC y en el CUP. El elemento de la distintividad está íntimamente relacionado con una de las funciones de las marcas que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio y distinguirlo de otro similar en el mercado, por lo que todo lo anterior fundamenta la posibilidad de la existencia de un error por parte del legislador cuando habló de “novedad” en lugar de “distintividad”.

En conclusión, siempre que un signo distinga, que no sea ni genérico ni descriptivo (lo que se conoce como anticompetitivo) y que no estén inmersos en ninguna de las prohibiciones de la Ley, podrán ser considerados como “marcas” y por ende, registrables.

b. Especificidades para las Marcas Sonoras

Además de los requisitos generales para todo tipo de marca, es decir, que sea distintiva, no anticompetitiva ni este inmersa en ninguna de las prohibiciones de registrabilidad establecidas en la Ley, para la protección de las marcas sonoras a través del registro es necesaria o (i) la descripción del sonido y/o (ii) adjuntar de algún modo el sonido a la solicitud.

Algunas legislaciones establecen que ambos requisitos son necesarios (como México), mientras que para otros solo uno lo es (como EEUU, sin embargo, en este caso, múltiples solicitantes consignan ambos).

En el caso específico de Venezuela, y como se mencionó previamente, los requisitos de registrabilidad se encuentran establecidos en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, mientras que las causales de negativa en los artículos 33, 34 y 35 del mismo cuerpo normativo. Es en virtud de lo anterior que, se considera que es posible proteger marcas sonoras en el territorio venezolano en un corto plazo con ligeras modificaciones a la planilla FM-02 para incluir el tipo y descripción del signo sonoro. A largo plazo, se considera necesario implementar las nuevas tecnologías para el registro de marcas y, el caso de marcas sonoras, permitir la carga del elemento auditivo junto con la presentación de la solicitud para que el examinador a quien corresponda realizar el examen de fondo, pueda realizar el análisis de la marca sonora de la mejor manera.

c. ¿Existe la Necesidad de Representación Gráfica?

Si bien múltiples legislaciones lo exigen como requisito fundamental para garantizar la protección del signo sonoro, la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela no establece el requisito de la representación gráfica.

d. Sistema del Secondary Meaning

Como se mencionó anteriormente, las marcas no deben ser anticompetitivas para poder ser registradas. Se considera que una marca es anticompetitiva cuando es descriptiva o genérica. Acerca de la genericidad es que versa el *secondary meaning* o distintividad adquirida.

Una marca se considera genérica cuando está compuesta por un término que generalmente se utiliza en el mercado para identificar el producto o servicio que se trata de proteger con ella. En vista de que se entiende que ese uso es un aprovechamiento injusto en el mercado, esa clase de marcas resultan irregistrables de conformidad con las leyes en general, sin embargo, algunas legislaciones regulan la posibilidad de adquirir la distintividad de la marca a través de su uso prolongado y consistente, lo anterior es conocido como *secondary meaning* o distintividad adquirida por el uso.

ADPIC consagra esta figura en su artículo 15.1 al establecer que los Miembros pueden registrar signos que no sean distintivos si adquieren dicho carácter mediante su uso, sin embargo y a diferencia de EEUU, la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela no contiene regulación alguna acerca de esta figura, por lo que no es aplicable este concepto en Venezuela tras la salida de la Comunidad Andina de Naciones, pues durante la vigencia de la Decisión 344 en el ordenamiento jurídico venezolana, esta figura sí se encontraba cubierta.

En este sentido, se discute si es necesaria la exigencia del *secondary meaning* como requisito fundamental e indispensable para la protección de las marcas sonoras, tal y como funciona en EEUU. En opinión de quien suscribe este Manual, dicha pretensión es innecesaria, ya que si bien las marcas tradicionales deben poseer una capacidad distintiva suficiente para poder ser registrada, estas todavía no cumplen con la función intrínseca de las marcas de distinguir en el mercado al no ser reconocidas por los consumidores, dicha distintividad efectiva se adquiere con el tiempo; lo

anterior es trasladable a las marcas sonoras, puesto que, si el sonido no es genérico o descriptivo (como por ejemplo el ladrido de un perro para un juguete con la forma del mismo animal), debería ser perfectamente registrable y, si por el contrario, es un sonido genérico, solo será registrable si adquiere distintividad en el mercado por su uso constante y prolongado.

Prohibiciones Aplicables a las Marcas Sonoras:

a. Absolutas

Las prohibiciones absolutas versan sobre la irregistrabilidad del signo mismo empresarial (OMPI, s.f), ya sea porque no cumple con alguna de las características para ser considerado marca o porque atenta contra el orden público.

- v. ***Marcas Descriptivas:*** Son aquellos signos que brindan información directa acerca de características, tales como la naturaleza, género, origen, procedencia, calidad, etc. De los productos o servicios que con él se quieren proteger (Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, s.f.).
- vi. ***Marcas Genéricas:*** Como se explicó previamente, los signos genéricos son aquellos que están conformados por términos generalmente utilizados en el mercado para designar el producto o servicio que se busca proteger con dicho signo.
- vii. ***Marcas Engañosas:*** Son las que están conformadas por elementos o términos que pueden inducir en error al consumidor acerca de las características del producto.
- viii. ***Marcas Contrarias A La Moral, Las Buenas Costumbres, El Orden Público O La Ley:*** No hay una definición objetiva y fija para cada una de estas prohibiciones, por lo que corresponde al examinador de la marca considerar, según elementos culturales, religiosos, políticos y de otro tipo establecer cuáles estarían en estos supuestos en la sociedad, en este caso venezolana, qué marcas incurren en cada causa.

b. Relativas

Son prohibiciones que ya no recaen sobre el signo mismo, sino sobre hechos externos a la marca. Están relacionadas con los derechos intelectuales que terceros particulares, puedan tener.

- i. **Riesgo de Confusión:** Se evitará o prohibirá el registro de marcas que sean tan similares a otras, previamente registradas o solicitadas, que puedan generar confusión en el consumidor. La confusión se da cuando un consumidor escoja un producto o contrate un servicio, pensando que se trata del otro o le atribuya el mismo origen empresarial (OMPI, s.f).
- ii. **Riesgo de Asociación:** La asociación ocurre cuando el consumidor asume que dos productos o servicios tienen el mismo origen empresarial.

iii. **Existencia de Derechos Previos en cuanto a Signos en Trámite o Registrados.**

- **Prioridad:** El derecho de prioridad es una ficción jurídica que consiste en retrotraer la fecha de solicitud realizada en un territorio posteriormente, a la fecha de solicitud presentada en otro, con anterioridad. Ambos Estados deben ser miembros del CUP. Para ello, hay un plazo de seis meses contados a partir de la primera solicitud, para poder reivindicar este derecho en cualquier otro Estado Miembro.
- **Marcas Notorias y Marcas Renombradas:** Existe una clasificación de marcas según el conocimiento que se tenga en determinado o determinados mercados acerca de ella. Se define como marca notoria aquella que goza de un reconocimiento superior al de una marca común, en el sector para el que produce o presta servicios, pero solamente para quienes consumen esa clase de producto o requieren de ese tipo de servicio. Similar, pero no igual, es el caso de las marcas renombradas, las cuales también gozan

de un gran reconocimiento, pero no solo por las personas que consumen ese producto o servicio, sino también por quienes no lo hacen.

En Venezuela si bien no existe regulación expresa para la marca renombrada, al ser parte del Anexo 1C que contiene la regulación que en materia de propiedad intelectual se conoce como Acuerdo de los ADPIC, de conformidad con lo previsto en su artículo 16, es posible para un extranjero solicitar la aplicación del trato convencional y así alegar la existencia de una marca notoria que requiere reconocimiento en nuestro país.

Posibilidad de Acumulación de Derechos

a. Marcas Sonoras y Derecho de Autor

El objeto de protección del derecho de autor es la obra, la cual debe cumplir con ciertas características para gozar de esa protección, entre ellas la más importante, la originalidad. Por otro lado, el rasgo principal con que deben contar los signos distintivos para ser objeto de protección es la distintividad. Si bien se habla de requisitos distintos el uno del otro, no significa que una misma obra no pueda tener la capacidad de poseer las mismas características, es decir, ser objeto de protección tanto del derecho de autor como por el derecho marcario; puesto que la originalidad y la distintividad no son características que se excluyan entre sí ni tampoco por sus características existen elementos que deban ser considerados previamente para determinar si el trámite de uno u otro pudiera ser excluyente de otro sistema como por ejemplo, pudiera resultar del sistema de patentes.

Lo anterior es conocido como “sistema de acumulación de derechos o de protección acumulada” y se protegen de manera independiente, a pesar que recaiga sobre un objeto común (obra/marca).

En ese orden de ideas, así como existe la posibilidad que la melodía creada para el signo distintivo goce de originalidad, es posible también que se proteja como signo distintivo una obra preexistente (siempre tomando en cuenta que, a menos que la obra se encuentre en el dominio público, para el segundo caso previsto anteriormente es requisito indispensable y fundamental contar con la autorización del autor y/o titular de los derechos).

II – Para el Solicitante de una Marca Sonora en Venezuela

Requisitos de Forma para la Presentación de una Marca Sonora en Venezuela

En el proceso de registro de una marca en Venezuela, el primer examen que realizan los examinadores del SAPI acerca del signo distintivo y sus requisitos, es el análisis de forma. Según el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, los requisitos de forma son exigencias que se refieren a cuestiones de apariencia o de procedimiento, y que pueden ser esenciales para la validez de una solicitud, acto, negocio, disposición o resolución (s.f.).

Es así como existen requisitos de forma comunes a cualquier tipo de solicitud de marca en Venezuela, pero también deben existir determinados requisitos que solo van a aplicar a las marcas sonoras, en virtud que estas cuentan con la particularidad de ser clasificadas como marcas no tradicionales ya que se perciben por un sentido distinto al de la vista.

a. Requisitos Comunes a todas las Marcas, en Venezuela

Como se indicó anteriormente, en el proceso de registro marcario en Venezuela, es posible encontrarse con que hay requisitos comunes a todas las marcas, independiente de su clasificación. Dichos requisitos deben ser consignados ante la Oficina de Marcas venezolana en conjunto con la solicitud de registro y pueden ser:

- i. *Datos Del Titular:*** Es necesario especificar si se trata de una persona natural o jurídica, pues en base a esa distinción, serán necesarios unos u otros documentos de identificación. En caso de tratarse de (i) una persona natural, es determinante incluir el nombre completo, el número y la copia del documento de identidad, la dirección y en caso de tratarse de un titular de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF); (ii) las personas jurídicas deben indicar su nombre completo, consignar una copia del documento constitutivo; de ser el caso, el Acta de Asamblea donde designen a los miembros de la Junta Directiva vigente y con facultades para representar a la compañía; copia del documento de identidad del representante de la compañía y, en caso de que sea de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF).
- ii. *Datos del Apoderado:*** No todas las solicitudes se presentan a través de un apoderado, algunas se llevan a cabo a través del representante legal de la compañía, como podría ser el presidente o el director. En el primer caso, es necesario especificar los datos de identificación del apoderado, el nombre completo, domicilio, nacionalidad, el número de poder y, de ser agente de la Propiedad Industrial, debidamente inscrito ante el SAPI, el número de carnet de agente. Para el segundo caso, los requisitos varían, puesto que se lleva a cabo el proceso de registro a través del representante legal de la compañía, será necesario incluir los datos de identificación del representante legal, el domicilio, la nacionalidad y el cargo que desempeña.
- iii. *Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida por El Arreglo De Niza (1957):*** Según lo señalado en la página oficial de la OMPI, en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, se crea una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas,

obligatoriamente, por parte de todos los Estados miembros (s.f.). Si bien Venezuela no es miembro, el SAPI aplica la clasificación de Niza a partir del 10 de febrero de 2020, en concordancia con lo establecido en el Aviso Oficial número DG-001-2020 del 7 de febrero del mismo año. La clasificación se divide en 45 clases, siendo las primeras 34 de productos y las 11 restantes corresponden a servicios.

Se puede revisar el listado de clasificación de Niza en el portal web oficial de la OMPI.

- iv. ***Distingue o Listado de Productos o Servicios:*** Después de determinar a qué clase pertenecen los productos o servicio que se quieren proteger con la marca, se debe redactar un distingue, el cual consta en un listado de productos o servicios correspondientes a la clase de que se trate. Se puede proteger una misma marca en diferentes clases, sin embargo, en el caso venezolano, se debe presentar una solicitud por cada clase y cada distingue debe ser específicamente realizado para cada clase ya que no contempla nuestra ley el llamado sistema multi clase.
- v. ***Identificación del Signo Distintivo a Proteger:*** Se debe identificar clara y precisamente la marca que se desea proteger, independientemente de si se trata de una marca tradicional o no tradicional.

Para el caso específico de marcas sonoras, es viable que esta identificación se pueda cubrir a través de la inclusión de un fonograma, un oscilograma o un pentagrama, siendo la primera únicamente de posible aplicación para las melodías y las otras dos para los ruidos. Cuando se habla de ruido, un ejemplo muy claro es del rugido del león de Metro Goldwyn Mayer. Al no contener notas musicales, el uso de un pentagrama no le diría nada al examinador de la marca, sin embargo, el oscilograma y el fonograma podrían indicar las ondas sonoras del sonido objeto de la solicitud de registro.

Ante la posibilidad de la obligación de realizar la descripción del signo por escrito, tal y como se lleva a cabo con los signos gráficos y mixtos, esta debe ser detallada, pudiendo incluir los instrumentos, musicales o no, que se utilizaron para realizar el sonido, los tiempos, las escalas musicales, etcétera.

vi. *Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI:* El SAPI exige dos o tres pagos para la presentación de una marca, según esta sea fonética, gráfica o mixta; para la presentación de una solicitud de marca sonora han de ser necesarios solo dos, (i) el primero el pago de la búsqueda obligatoria y (ii) el segundo el pago correspondiente a la planilla de solicitud, tasa de presentación y la publicación obligatoria en prensa.

vii. *Carga de la planilla de solicitud en la página oficial del SAPI, conocida como WebPI:* Para poder tener acceso a la planilla de solicitud, es necesario ingresar en la página web del SAPI y llenar todos los datos solicitados (mencionados y explicados en el presente Manual), posteriormente, se debe cargar en el sistema e imprimir tres juegos de copias, los cuales deberán ser consignados ante la Oficina de Marcas nacional, presencialmente y junto con todos los requisitos previamente indicados.

b. Requisitos de Forma Específicos para la Solicitud de Marcas Sonoras

Cada tipo de marca cuenta con requisitos de forma específicos para su presentación y posterior análisis por parte de los examinadores del SAPI, en el caso particular de las marcas sonoras, estos requisitos serían:

i. ***Archivo Reproducible, Contenido del Sonido que Se Desea Proteger:*** Dada la posibilidad de la adaptación del sistema web del SAPI para la carga y descarga de documentos auditivos contentivos de los sonidos objeto de protección, es necesario analizar este requisito. El tipo de archivo deberá ser especificado por la Oficina de Marcas, este debe

poder ser escuchado sin ninguna clase de interferencia y tal y como se va a escuchar en su uso en el mercado.

- ii. ***Descripción del Sonido o Melodía:*** En virtud que la adaptación del sistema web de SAPI, posiblemente sea un cambio aplicable a largo plazo, a corto plazo la descripción del sonido en la planilla de solicitud es viable. Esta descripción, como se mencionó anteriormente, debe ser detallada, pudiendo incluir todo lo que el solicitante considere útil y pertinente para el examinador, a la hora de realizar el análisis de registrabilidad. Es menester agregar que se debe evitar utilizar adjetivos calificativos descriptivos o sugestivos.
- iii. ***Representación Gráfica del Sonido:*** Si bien no es una exigencia de la ley vigente, podría ser un requisito futuro para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela, por lo que es menester tenerlo en consideración. La representación puede ser un pentagrama, en el caso de melodías y fonogramas u oscilogramas, para el caso de los ruidos. Este deberá ser adjunto en el formato especificado por la Oficina de Marcas Nacional para el análisis del examinador del SAPI.

Consignación de los Requisitos de Fondo para la Presentación de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

Así como es necesaria la consignación de los requisitos de forma legalmente establecidos para la presentación de una solicitud de marca, es imperioso también tener en cuenta los requisitos de fondo para evitar que la marca presentada sea objeto de una negativa por parte de la Oficina de Marcas nacional.

En ese sentido, el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico (s.f.) define los requisitos de fondo o requisitos materiales como aquellos que están referidos al fondo o sustancia del asunto y están relacionados con:

a. Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras

Al instante de crear un signo distintivo, deben tenerse en cuenta las características fundamentales intrínsecas a estos para poder ser considerados como “marcas”, en especial la de la efectividad distintiva. Según los términos explicados en la parte de conceptos base de este Manual, los sonidos objeto de protección a través del derecho marcario, no deben ser descriptivas, genéricas, engañosas ni contrarias a la moral, las buenas costumbres ni el orden público y/o la ley.

b. Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras

Los sonidos, sean melodías o ruidos, sobre los cuales se desea que recaiga el objeto de protección, deben atender, como se ha venido reiterando a lo largo del presente Manual, al carácter distintivo que deben tener todas las marcas. Es por lo anterior que dichos sonidos no pueden ser similares a otros, de modo que puedan incurrir en riesgo de confusión o asociación con otro signo distintivo registrado o solicitado previamente en la misma clase. Aunado a ello, es preciso reiterar que existen derechos intelectuales previos, los cuales deberán respetarse, tales como pueden serlo, la solicitud realizada con anterioridad en la Oficina de Marcas Nacional o en otra, reivindicando prioridad o la existencia de una marca notoria o renombrada.

Presentación de una Marca Sonora. Planilla de Solicitud

En la actualidad, la planilla FM-02 es el documento destinado por el SAPI para presentar la solicitud de registro de una marca en Venezuela. Esta abarca toda la información que, en conjunto con los anexos, precisa la oficina de marcas nacional para poder realizar el análisis de forma y de fondo de un signo distintivo que se desee proteger en el territorio nacional.

En virtud de que la planilla de solicitud debe representar con la mayor exactitud posible los detalles de la marca que se desea proteger, esta debe ser completada por el usuario o titular con toda la información requerida.

En ese orden de ideas, y ante la posibilidad de que se realicen ligeras modificaciones a la planilla FM-02 o, incluso, creen una planilla diferente para las marcas no tradicionales, es menester que el solicitante tenga en cuenta que:

- Es necesario identificar que el tipo de marca es sonora,
- Es posible que se incluya la exigencia de realizar la descripción del sonido (en caso de ser esta la opción por la que el legislador y/o el SAPI decidan optar),
- Podría incluirse un espacio para añadir el pentagrama, oscilograma o fonograma (depende del tipo de sonido de que se trate y de las exigencias establecidas en la normativa vigente por el legislador o por el SAPI),
- Es posible la inclusión de la exigencia de cargar un archivo .MP3 o .MP4 que contenga el sonido, objeto de protección, donde se escuche con claridad y sin ninguna clase de interferencia.

Cabe resaltar una vez más que las anteriores modificaciones son posibilidades que están atadas a las consideraciones del legislador y/o del SAPI acerca de los requisitos para la presentación de marcas sonoras.

La propuesta de modificación de planilla podrá ser encontrada en los Anexos del presente Manual.

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela

El artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela establece que, después de presentada la solicitud, si esta hubiere sido presentada en cumplimiento de la Ley, el registrador del SAPI exigirá su publicación en prensa.

Esta publicación es un requisito de carácter obligatorio que recae sobre el interesado aunque en la práctica, la realidad es que la misma no tiene ningún efecto legal pues una vez ocurrida el tercero no puede formular oposición a su registro debiendo esperar hasta la publicación en Boletín.

Según el mencionado artículo, esta publicación debe realizarse en un periódico de circulación diaria en Caracas. Sin embargo, actualmente y en virtud de un Aviso Oficial del SAPI, la publicación en prensa debe realizarla el interesado, única y exclusivamente a través del Diario Oficial del SAPI, el cual es digital.

En la actualidad, la publicación en prensa se hace de manera automática en el Diario Digital antes mencionado, posterior a la aprobación del examen de forma de la solicitud de la marca, en vista de que se exige el pago de las tasas correspondientes en conjunto con la presentación de la solicitud.

El solicitante deberá revisar el Diario Digital para verificar que la información sea certera y no exista ningún error en ningún dato. Como se dijo anteriormente, esta publicación no tiene ningún efecto ni beneficio para el solicitante ni para los terceros siendo que, en el caso particular de las marcas sonoras la información que será reproducida en el extracto de publicación se refiere a los datos del solicitante, la clase en la cual se busca la protección de la marca, el listado de productos o servicios, el número de solicitud asignado y la representación gráfica que del signo se haga si es que esta se acompaña a la solicitud.

Publicación a efectos de oposición

Una vez cumplido el requisito de la publicación en prensa, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a ordenar la publicación de la referida marcas en el Boletín de la Propiedad Industrial para que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su publicación, los terceros puedan

formular oposición si consideran que la referida marca viola o pone en riesgo alguno de sus derechos.

Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela

En caso de no haberse formulado oposición al registro, se ordenará la concesión de la referida marca con la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá proceder con el pago de los impuestos finales de registro dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación y posteriormente, el Registro procederá con la emisión del certificado de registro a través del sistema web del SAPI (WebPI). Es menester que verifique la información y datos contentivos en el certificado, puesto que dicho documento es la prueba fehaciente del registro y titularidad del signo distintivo.

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela

Si bien el estándar mínimo mundial establecido en los diversos acuerdos y convenios internacionales acerca de la vigencia de los signos distintivos es de 10 años, el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela otorga 15 años de protección para las marcas comerciales.

Las marcas sonoras, aunque no tradicionales, son signos distintivos, por lo que en opinión de quien suscribe, el lapso de vigencia no debería diferir del de los signos tradicionales.

Si bien la vigencia de las marcas es determinada, este es renovable por 15 años más (en el caso específico de Venezuela), tantas veces como así lo desee su titular y cumpla ante la oficina de marcas nacional las formalidades exigibles para ello. Según el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, dichas formalidades serán las mismas que para la presentación de la solicitud, sin

embargo, no se harán las publicaciones y en los libros de registro el Registrador deberá dejar una nota haciendo constar la renovación.

En el caso de la renovación, el solicitante tiene la obligación de pagar la tasa correspondiente dentro del lapso previsto en la Ley y atender a que se haga la nota pertinente en los libros.

En caso que, con el transcurso de los años el sonido haya sufrido modificaciones, este será considerado un signo distintivo diferente, motivo por el cual, deberá solicitarse un nuevo registro. Es menester que el solicitante tenga en cuenta que, en caso de llevar a cabo el proceso de registro del nuevo signo, posterior al vencimiento de la marca sonora anterior, perderá la prelación y todos los signos sonoros similares, pero solicitados con anterioridad al trámite de este nuevo signo, tendrán prioridad antes que el suyo.

III- Para el Examinador de Marcas Venezolano

Análisis de los Requisitos de Forma de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

El análisis de forma es el primer examen que realizan los examinadores del SAPI, del signo distintivo objeto de la solicitud de registro. Según el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico (s.f.), los requisitos de forma son exigencias que se refieren a cuestiones de apariencia o de procedimiento, y que pueden ser esenciales para la validez de una solicitud, acto, negocio, disposición o resolución.

Es así como existen requisitos de forma comunes a cualquier tipo de solicitud marca en Venezuela, pero también es necesaria la existencia de requisitos específicos que solo van a aplicar a las marcas sonoras, en virtud de que estas cuentan con la particularidad de ser percibidas por un sentido distinto al de la vista.

a. Análisis de los Requisitos Comunes a todas las Marcas, en Venezuela

Como se indicó anteriormente, en el proceso de registro marcario en Venezuela, es posible encontrarse con que hay requisitos comunes a todas las marcas, independiente de su clasificación. Dichos requisitos deben ser consignados ante la Oficina de Marcas venezolana en conjunto con la solicitud de registro y pueden ser:

- i. ***Datos del Titular:*** Es necesario verificar que el solicitante o su apoderado hayan especificados si se trata de una persona natural o jurídica, pues en base a esa distinción, serán necesarios unos u otros documentos de identificación de necesaria revisión. En caso de tratarse de (i) una persona natural, es determinante revisar que se incluyó el nombre completo, el número y la copia del documento de identidad, la dirección y en caso de tratarse de un titular de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF); (ii) para el análisis del caso de las personas jurídicas, se debe haber indicado su nombre completo, haber consignado una copia del documento constitutivo; de ser el caso, el Acta de Asamblea donde designen a los miembros de la Junta Directiva vigente y con facultades para representar a la compañía; copia del documento de identidad del representante de la compañía y, en caso de que sea de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF).
- ii. ***Datos del Apoderado:*** No todas las solicitudes se presentan a través de un apoderado, algunas se llevan a cabo a través del representante legal de la compañía, como podría ser el presidente o el director. En el primer caso, es necesario revisar que el solicitante haya especificado en la planilla de solicitud los datos de identificación del apoderado, el nombre completo, domicilio, nacionalidad, el número. de poder y, de ser agente de la Propiedad Industrial debidamente inscrito ante el SAPI, el número de carnet de agente. Para el

segundo caso, los requisitos varían, puesto que se lleva a cabo el proceso de registro a través del representante legal de la compañía, es por ello que será necesario revisar que el solicitante o su representante haya incluido los datos de identificación del representante legal, el domicilio, la nacionalidad y el cargo que desempeña.

- iii. ***Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida por El Arreglo De Niza (1957):*** Según lo indicado en la página oficial de la OMPI (s.f.), en virtud del arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, se crea una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas, obligatoriamente, por parte de todos los Estados miembros. Si bien Venezuela no es miembro, el SAPI aplica la clasificación de Niza a partir del 10 de febrero de 2020, en concordancia con lo establecido en el Aviso Oficial número DG-001-2020 del 7 de febrero del mismo año. La clasificación se divide en 45 clases, siendo las primeras 34 de productos y las 11 restantes corresponden a servicios. El examinador debe verificar que se haya realizado correctamente la clasificación de productos o servicios según el clasificador internacional, pudiendo apoyarse en el listado de clasificación de Niza en el portal web oficial de la OMPI.
- iv. ***Distingue o Listado de Productos o Servicios:*** Después de verificar que el solicitante haya realizado correctamente la clasificación de productos o servicios que se desean proteger con la marca, deberá proceder a revisar el distingue, el cual consta en un listado de productos o servicios correspondientes a la clase de que se trate. Se puede proteger una misma marca en diferentes clases, sin embargo, en el caso venezolano, se debe presentar una solicitud por cada clase y cada distingue debe ser específicamente realizado para cada clase ya que no contempla nuestra ley el llamado sistema multi clase.

- v. ***Revisión de la Identificación del Signo Distintivo a Proteger:*** La planilla de solicitud debe contener la identificación clara y precisa de la marca que se desea proteger, independientemente de si se trata de una marca tradicional o no tradicional.

Para el caso específico de marcas sonoras, es viable que esta identificación se pueda cubrir a través de la inclusión de un pentagrama, un oscilograma o un fonograma, siendo la primera únicamente de posible aplicación para las melodías y las otras dos para los ruidos. Cuando se habla de ruido, un ejemplo muy claro es del rugido del león de Metro Goldwyn Mayer. Al no contener notas musicales, el uso de un pentagrama no le diría nada al examinador de la marca, sin embargo, el oscilograma y el fonograma podrían indicar las ondas sonoras del sonido objeto de la solicitud de registro.

Ante la posibilidad de la obligación de realizar la descripción del signo por escrito, tal y como se lleva a cabo con los signos gráficos y mixtos, esta debe haber sido detallada. El examinador de la marca deberá revisar la descripción en conjunto con la representación gráfica que se haga del sonido y, de ser el caso, con el propio sonido; todo lo anterior en su conjunto. Se deben tomar en cuenta las causales absolutas y relativas de negativa de marcas establecidos en los artículos 33 y 34 de la LPI en el momento de llevar a cabo el análisis.

- vi. ***Revisión de la Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por El SAPI:*** El SAPI exige dos o tres pagos para la presentación de una marca, según esta sea fonética, gráfica o mixta; para la presentación de una solicitud de marca sonora han de ser necesarios solo dos, (i) el primero el pago de la búsqueda obligatoria y (ii) el segundo el pago correspondiente a la planilla de solicitud, tasa de presentación y la publicación obligatoria en prensa. El

examinador debe verificar que dichos pagos hayan sido realizados efectivamente y que coincidan con la referencia indicada en el borde inferior izquierdo de la planilla.

b. Análisis de los Requisitos de Forma Específicos para Marcas Sonoras.

Cada tipo de marca cuenta con requisitos de forma específicos para su presentación y posterior análisis por parte de los examinadores del SAPI, en el caso particular de las marcas sonoras, estos requisitos serían:

- v. *Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger:* Dada la posibilidad de la adaptación del sistema web del SAPI para la carga y descarga de documentos auditivos contentivos de los sonidos objeto de protección, es necesario analizar este requisito. El tipo de archivo deberá ser especificado por la Oficina de Marcas o la legislación nacional, este debe poder ser escuchado sin ninguna clase de interferencia y tal y como se va a escuchar en su uso en el mercado. El examinador deberá constatar el sonido en contraste a las causales de negativa de los artículos 33 y 34 de la Ley de Propiedad Industrial, para verificar que no esté inmerso en ninguna de ellas. El examinador de marca debe ser siempre objetivo en la realización de análisis de registrabilidad y tener en consideración que su decisión pudiera influir en el mercado y los consumidores venezolanos.
- vi. *Descripción del Sonido o Melodía:* En virtud que la adaptación del sistema web de SAPI, posiblemente sea un cambio aplicable a largo plazo, a corto plazo la descripción del sonido en la planilla de solicitud es viable. Esta descripción, como se mencionó anteriormente, debe ser detallada y el examinador de la solicitud deberá revisar y analizar esta descripción en conjunto con la representación gráfica que se haga del sonido y, de ser el caso, con el propio sonido. En este caso el examinador también deberá tener en cuenta las causales absolutas y

relativas de negativa de marcas establecidos en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

vii. ***Representación Gráfica del Sonido:*** Si bien no es una exigencia de la ley vigente, podría ser un requisito futuro para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela, por lo que es menester tenerlo en consideración. El examinador de marcas nacional deberá atender a si el sonido objeto de la solicitud es una melodía o un mero ruido, debido a que ello será la base para determinar si la representación anexada a la solicitud es la correcta, ya que los ruidos deberían representarse por fonogramas u oscilogramas y las melodías a través de pentagramas.

Una vez más se indica que el examinador deberá analizar el sonido objeto de solicitud en contraste con las causales absolutas y relativas de negativa de marcas establecidos en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. Además, deberá analizar los requisitos específicos en su conjunto, en caso de ser exigible más de uno.

Análisis de los Requisitos de Fondo de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela

Posterior al examen de forma y de la publicación en prensa de la solicitud de registro de marca sonora, el examinador deberá proceder a realizar el examen de fondo.

En ese sentido, el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico (s.f.) define los requisitos de fondo o requisitos materiales como aquellos que están referidos al fondo o sustancia del asunto y están relacionados con:

a. Análisis de las Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras

Al instante de crear un signo distintivo, deben tenerse en cuenta las características fundamentales intrínsecas a estos para poder ser considerados como “marcas”, en especial la de la efectividad distintiva. Según los términos explicados en la parte de conceptos base de este Manual,

los sonidos objeto de protección a través del derecho marcario, no deben ser descriptivas, genéricas, engañosas ni contrarias a la moral, las buenas costumbres ni el orden público y/o la ley.

El examinador de la solicitud de marca sonora deberá tener en consideración todos esos elementos y definiciones para llevar a cabo el análisis de las prohibiciones relativas de registrabilidad.

b. Análisis de las Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras

Los sonidos, sean melodías o ruidos, sobre los cuales se desea que recaiga el objeto de protección, deben atender, como se ha venido reiterando a lo largo del presente Manual, al carácter distintivo que deben tener todas las marcas. Es por lo anterior que dichos sonidos no pueden ser similares a otros, de modo que puedan incurrir en riesgo de confusión o asociación con otro signo distintivo registrado o solicitado previamente en la misma clase. Aunado a ello, es preciso reiterar que existen derechos intelectuales previos, los cuales deberán respetarse, tales como pueden serlo, la solicitud realizada con anterioridad en la Oficina de Marcas Nacional o en otra, reivindicando prioridad o la existencia de una marca notoria o renombrada.

El examinador de la solicitud de marca sonora deberá tener en consideración todos esos elementos para llevar a cabo el análisis de las prohibiciones relativas de registrabilidad.

- i. ***Contrato de Cesión o Licencia de los Derechos:*** Es posible que el sonido, objeto de solicitud, haya sido creado con anterioridad y/u objeto de protección del derecho de autor, motivo por el cual, en caso que dicho sonido tenga por autor a una persona diferente del solicitante, deberá mediar un contrato de cesión o licencia, el cual deberá contar con todas las particularidades especificadas en la Ley de Derecho sobre Autor y su reglamento, además de las especificaciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial.

Conocimiento Musical como Requisitos para Ser Examinador de Marcas Sonoras

Como se ha reiterado a lo largo del presente Manual, las marcas sonoras pertenecen a una categoría de marcas conocidas como “no tradicionales”, en virtud de lo cual se considera pertinente el que los examinadores de solicitudes de marcas sonoras en el SAPI cuenten con determinados conocimientos o cumplan con ciertos requisitos en aras de realizar el mejor trabajo de análisis posible.

El más importante de esos requisitos es el que el examinador tenga conocimiento musical para (i) poder comprender y realizar un análisis completo y verídico de las solicitudes de registro de marcas sonoras; (ii) determinar si realmente coinciden con la representación gráfica de dicha marca en la solicitud, bien se trate de la descripción del sonido en palabras, bien se trate de un pentagrama, un oscilograma o un fonograma; y (iii) tener la capacidad real de establecer distinciones o similitudes entre dos marcas y/o solicitudes donde se pueda considerar la existencia del riesgo de confusión.

Ahondando en el conocimiento musical, se considera que este debe ser a nivel profesional, como por ejemplo, estudios en ingeniería en sonido o en música. El examinador debe ser capaz de comprender lo que está escuchando y compararlo con otros sonidos, en vista de que su actuación podrá tener repercusión en el mercado nacional.

Aunado al requisito del conocimiento musical, ampliamente explicado en los párrafos anteriores, los examinadores de marcas sonoras deben estar en constante formación en materia de Propiedad Intelectual, especialmente en todo lo relacionado con marcas sonoras, en vista de que son una categoría de marcas emergente que los empresarios y comerciantes están considerando para sí cada vez más, motivo por el cual las solicitudes de registro de este tipo de marcas serán cada vez más comunes y es sumamente probable que aumenten en cantidad.

Es importante que el SAPI brinde y facilite a sus examinadores talleres, cursos o cualquier tipo de formación, de la mano de expertos en la materia; pudiendo incluir también los cursos de la Academia de la OMPI como herramienta para que los examinadores de las marcas objeto del presente Manual atiendan siempre a la información más moderna en la gran parte del mundo.

Planilla FM-02 y Marcas Sonoras en Venezuela

La planilla FM-02 es el documento destinado por el SAPI para presentar la solicitud de registro de una marca en Venezuela. Esta abarca toda la información que, en conjunto con los anexos, precisa la oficina de marcas nacional para poder realizar el análisis de forma y de fondo de un signo distintivo que se desee proteger en el territorio nacional.

La planilla de solicitud debe representar con la mayor exactitud posible los detalles de la marca que se desea proteger. Relacionado a ello, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI en reunión publicada en fecha 8 de septiembre de 2015, indicó que las oficinas de marcas podrán tener por cumplido el requisito de la representación de las marcas sonoras a través de un pentagrama, la descripción del sonido o incluso, en una grabación analógica o digital de ese sonido objeto de protección. Aunado a ello, se indicó también que “cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud.”

En concordancia con lo anterior, se encuentra la Norma St. 68, adoptada por el Comité de Normas de la OMPI (CWS), donde se indica entre sus recomendaciones generales que los solicitantes suministren una grabación con el sonido en formato electrónico y además, que el requisito de la representación gráfica puede ser cubierto por un pentagrama, en caso de ser un sonido musical o la descripción textual del sonido si este no es musical.

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, y en virtud de que como ya se mencionó, la planilla de solicitud debe representar la información de la marca que se desea proteger, es importante que esta cuente con casillas y opciones que se adecuen al tipo de marca de que se trate.

En ese orden de ideas, se considera prudente realizar ligeras modificaciones a la planilla FM-02 o, incluso, crear una planilla diferente para las marcas no tradicionales, en vista de que esta debe identificar el tipo de marca (es decir, contar con la opción de los tipos de marcas que no solo sean las gráficas, mixtas o denominativas), debe contar con un campo para incluir la descripción del sonido (en caso de ser esta la opción por la que el legislador y/o el SAPI decidan optar), se debería incluir un espacio para añadir el pentagrama, oscilograma o fonograma (depende del tipo de sonido de que se trate y de las exigencias establecidas en la normativa vigente por el legislador o por el SAPI) y, por último, incluir los datos del tipo de documento digital que se incluiría en la solicitud electrónica realizada en la página oficial del SAPI (en caso de que aplique) conocida como WebPI y donde actualmente se realizan las solicitudes de marcas tradicionales.

Cabe resaltar una vez más que las anteriores modificaciones propuestas están atadas a las consideraciones del legislador y/o del SAPI acerca de los requisitos para la presentación de marcas sonoras. En opinión de quien suscribe, los requisitos más prácticos para la realización del examen de fondo por parte de los examinadores del SAPI, son la descripción del sonido y la carga de un documento digital (formato .MP3 o.MP4, según la capacidad del sistema de la oficina de marcas nacional) contentivo del sonido tal y cómo se va a utilizar en el mercado.

La propuesta de modificación de planilla podrá ser encontrada en los Anexos del presente Manual.

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela

El artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela establece que, después de presentada la solicitud, si esta hubiere sido presentada en cumplimiento de la Ley, el registrador del SAPI exigirá su publicación en prensa.

Esta publicación es un requisito de carácter obligatorio que recae sobre el interesado. Según el mencionado artículo, este debe realizarse en un periódico de circulación diaria en Caracas, y posterior a su recepción, se publica en el BPI; sin embargo, actualmente y en virtud de un Aviso Oficial del SAPI, la publicación en prensa debe realizarla el interesado, única y exclusivamente a través del Diario Oficial del SAPI, el cual es digital.

Como se mencionó anteriormente, es de gran importancia la certeza de la información relacionada al signo distintivo solicitado en cada etapa del proceso, es por ello que, en opinión de quien suscribe, la publicación en prensa debería contar con un archivo reproducible del signo distintivo sonoro de que se trate para que esta tenga algún sentido y utilidad dentro del procedimiento siendo que, como ya se indicó en párrafos precedentes este es un requisito de Ley que no genera ningún tipo de beneficio ni al solicitante ni el trámite, por el contrario lo dilata.

Debido a la más reciente exigencia de la Oficina de Marcas Nacional acerca de las publicaciones obligatorias de los signos distintivos, se hace perfectamente posible el que las marcas sonoras sean publicadas en conjunto con un archivo reproducible que facilite su escucha o, incluso, un enlace web que redirija al usuario a la página oficial del SAPI para escuchar el sonido.

Lo anterior, siempre dependerá de que este tipo de archivo .MP3 o .MP4 (o similares) sea una exigencia establecida en la ley y/o por el SAPI, acerca de las marcas sonoras. Es importante reiterar

que la publicación en prensa debe contar con la información más relevante de la marca publicada, motivo por el cual debe contener la salvedad de que se trata de una marca sonora; de ser exigibles, también la descripción del mismo y el fonograma, pentagrama u oscilograma, según corresponda por el tipo de sonido de que se trate; además de toda la información común a todos los signos distintivos, sean tradicionales o no tradicionales (a saber, datos del titular, clase internacional a la que pertenece, etcétera).

Resolución de Concesión o Negativa de una Marca Sonora en Venezuela

La página oficial del SAPI establece que el Boletín de la Propiedad Intelectual:

Es el órgano de notificación establecido en la Ley de Propiedad Industrial, en él, se publican todas las decisiones que toma la autoridad administrativa, que afectan las solicitudes de registros presentadas.

Las publicaciones realizadas a través del Boletín de Propiedad Industrial (BPI) tienen carácter público, los actos y resoluciones tendrán autenticidad y vigor a partir de la publicación en el mismo. La regulación del BPI se encuentra establecida en el Capítulo VIII, artículos del 54 al 57 de la Ley de Propiedad Industrial.

Según lo anterior, en los BPI se divulgan, entre otras cosas, las resoluciones concernientes a las concesiones y negativas de las marcas analizadas para la fecha en que se publique dicho Boletín. En dichas resoluciones deben estar detallados los datos relacionados a las solicitudes de marca que se concedan o nieguen y, en este último caso, además, debe fundamentarse la causa de la negativa por parte del ente. El BPI tiene un formato digital en la actualidad.

Al igual que en la planilla de solicitud y en la publicación en prensa, y debido a la importancia de la precisión en los datos de la marca que se desea proteger en el territorio venezolano, es importante que, tanto la resolución de concesión como la de negativa, cuenten con las indicaciones específicas que se adecúen al tipo de marca de que se trate.

En el caso de las marcas sonoras, en primer lugar, debe especificarse que se trata de este tipo de marca no tradicional; en segundo lugar, el Comité de Normas de la OMPI (CWS), en la Norma St. 68, estableció entre sus recomendaciones que “la publicación electrónica de una marca sonora contenga todas las representaciones de esa marca aceptadas por la OPI”, por lo que en vista de que el formato del BPI es de carácter digital, es posible que se agregue, no solo la descripción del sonido (en caso de que sea un requisito establecido por la legislación y/o por el SAPI) sino también un archivo reproducible para escuchar el sonido que se está negando o concediendo.

Se considera que existen diversas posibilidades para la consecución de escuchar el sonido en el BPI, entre ellas se propone identificar cada solicitud de marca con sus datos asociados, incluyendo el tipo de marca que es e incluir o (i) un archivo reproducible para poder escuchar la marca o (ii) un enlace web que redirija al usuario a la página oficial del SAPI para escuchar el sonido, objeto de resolución.

Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela

Del mismo modo que la planilla de solicitud, el Certificado de Registro debe contener toda la información relativa a la marca para su plena identificación y diferenciación de otras, es por ello que se considera conveniente modificar el formato del certificado de registro como actualmente es otorgado para incluir todos los detalles específicos a las marcas sonoras y que se adecuen a las exigencias del SAPI.

El formato actual de los certificados de registro emitidos por la oficina de marcas es digital. Si bien es conveniente agregar el sonido de la marca que se ha concedido a través de un archivo sonoro, utilizando las herramientas propuestas en los puntos anteriores, también se considera necesario que contenga la descripción del sonido, para que el objeto de protección sea claro, incluso, en los certificados impresos en papel.

La propuesta de modificación del Certificado de Registro podrá ser encontrada en los Anexos del presente Manual.

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela

Si bien el estándar mínimo mundial establecido en los diversos acuerdos y convenios internacionales es de 10 años, el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela otorga 15 años de protección para las marcas comerciales.

Las marcas sonoras, aunque no tradicionales, son signos distintivos, por lo que en opinión de quien suscribe, el lapso de vigencia no debería diferir del de los signos tradicionales.

Si bien la vigencia de las marcas es determinada, este es renovable por 15 años más (en el caso específico de Venezuela), tantas veces como así lo desee su titular y cumpla ante la oficina de marcas nacional las formalidades exigibles para ello. Según el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, dichas formalidades serán las mismas que para la presentación de la solicitud, sin embargo, no se harán las publicaciones y en los libros de registro el Registrador deberá dejar una nota haciendo constar la renovación.

En el caso de la renovación, al examinador únicamente le corresponde revisar los requisitos de forma y no debe entrar a analizar el fondo de la marca.

Referencias

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (s.f.). <https://dpej.rae.es/lema/requisito-material>

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (s.f.). <https://dpej.rae.es/lema/requisito-de-forma>

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI). (s.f.) *Marcas genéricas, descriptivas e indicativas.* https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiia_signos_genericos_-descriptivos_indicativos.pdf?sfvrsn=cc071220_0

OMPI. (s.f.). *Acerca de la clasificación de Niza.*
<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>

OMPI. (2015). *La representación y la descripción de marcas no tradicionales ambitos de convergencia.* Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf

OMPI. (2016). *Recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras.* Norma St. 68. <https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-68-01.pdf>

OMPI. (s.f.). *Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas.*
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. (s.f.) *Publicaciones. Boletín de la Propiedad Intelectual.* <https://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#boletin-propiedad-intelectual>

Bibliografía

Antequera Parilli, R. (2006). El arte aplicado a la industria. *Revista Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes, vol. V, num. 8-9.

<https://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586005.pdf>

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (s.f.). <https://dpej.rae.es/lema/requisito-material>

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (s.f.). <https://dpej.rae.es/lema/requisito-de-forma>

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI). (s.f.). *Marcas genéricas, descriptivas e indicativas*. https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiia_signos_genericos_-_descriptivos_indicativos.pdf?sfvrsn=cc071220_0

OMPI. (2022). *Lista de productos y servicios ordenados por clase*. <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/home.xhtml?version=20220101¬ion=>

OMPI. (s.f.). *Acerca de la clasificación de Niza*. <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>

OMPI. (2015). *La representación y la descripción de marcas no tradicionales ámbitos de convergencia*. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf

OMPI. (2016). *Recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras*. Norma St. 68. <https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-68-01.pdf>

OMPI. (s.f.). *Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. (s.f.) *Publicaciones. Boletín de la Propiedad Intelectual*. <https://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#boletin-propiedad-intelectual>

Ley de Marcas de los Estados Unidos: Reglas de práctica en casos de marcas, 37 C.F.R. 2 and seq. Y estatuas federales; Ley de Marcas, 15 Estados Unidos §§ 1051 et seq. (§ 2.52,)

Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. (s.f.). Marquez, Thaimy.

Propuesta De Modificación Del Certificado De Registro Para Una Marca Sonora

 **Gobierno Bolivariano de Venezuela** | **Ministerio del Poder Popular del Comercio Nacional** | **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**

 **SAPI**
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

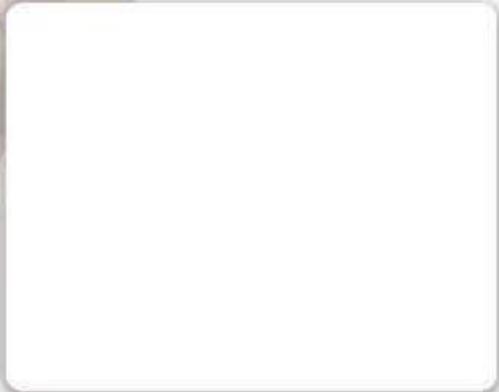


FM - 0

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REGISTRO

REGISTRO: _____ TIPO DE REGISTRO: _____ CLASE: _____
FECHA: _____ MARCA DE _____
VENCIMIENTO: _____
INSCRIPCIÓN: _____

TITULAR: _____
PAÍS: _____
DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL SONIDO: 

PRODUCTOS, SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE DISTINGUE: _____


Abog. Ligia Cristina Rodriguez
Registradora de la Propiedad Industrial
Resolución No. 018/2020, de fecha 08 de Junio de 2020
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.897, de fecha 08 de Junio de 2020


República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Comercio Nacional
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DERECHOS DE REGISTRO
RECIBO N°: _____
FECHA: _____
Fecha de impresión: _____
ORIGINAL: INTERESADO

Imagen: Alamy

NOTA: La validez del presente Certificado Electrónico puede ser consultada en la página web: www.sapi.gob.ve